

**TEIL II****RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN UND  
DER GROSSEN BESCHWERDE-  
KAMMER IM JAHR 2011****I. PATENTIERBARKEIT****A. Ausnahmen von der Patentier-  
barkeit****1. Patentierbarkeit biologischer  
Erfindungen****1.1 Pflanzen und Pflanzensorten**

Nach Artikel 53 b) EPÜ werden Patente nicht erteilt für Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Dieser Ausschluss gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse.

In der Sache **T 1854/07**, in der vor Erlass der Entscheidungen G 2/07 (ABI. EPA 2012, 130) und G 1/08 (ABI. EPA 2012, 206) der Großen Beschwerdekammer entschieden wurde, prüfte die Kammer die Ansprüche des Beschwerdegegners (Patentinhabers) auf Sonnenblumensamen, die dadurch gekennzeichnet waren, dass sie ein bevorzugtes Fettsäureprofil aufwiesen, das hauptsächlich durch einen hohen Gehalt an der erwünschten Ölsäure und einen niedrigen Gehalt an der unerwünschten Palmitoleinsäure gekennzeichnet war. Die Kammer stellte fest, dass in beiden Ansprüchen nicht individuell eine bestimmte Pflanzensorte beansprucht werde, auch wenn sie möglicherweise Pflanzensorten umfassen. Daher sei der Gegenstand dieser Ansprüche wie auch einiger abhängiger Ansprüche im Anschluss an die Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

Die Kammer folgte dem Beschwerdeführer nicht, der vorgetragen hatte, die Entscheidung G 1/98 betreffe ausschließlich Pflanzensorten als Erzeugnisse der rekombinanten Gentechnik und sei daher auf den der Kammer vorgelegten Fall nicht anwendbar. Die

**PART II****BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF APPEAL  
CASE LAW 2011****I. PATENTABILITY****A. Exceptions to patentability****1. Patentability of biological  
inventions****1.1 Plants and plant varieties**

According to Article 53(b) EPC, patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants. This exclusion does not apply to micro-biological processes or their products.

In **T 1854/07**, decided prior to decisions G 2/07 (OJ EPO 2012, 130) and G 1/08 (OJ EPO 2012, 206) of the Enlarged Board, the board considered the respondent's (patentee's) claims for sunflower seeds which were characterised by having a preferred fatty acid profile, mainly characterised by a high content of the desired oleic acid and a low content of the undesired palmitoleic acid. The board held that both the claims did not individually claim a plant variety even though they might embrace plant varieties. Therefore, following decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the subject-matter of these claims as well as that of some dependent claims was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

The board disagreed with the appellant who had argued that decision G 1/98 was exclusively concerned with plant varieties as products of recombinant gene technology and was therefore not applicable to the case before the board. The claims in the case at issue, so the

**DEUXIEME PARTIE****LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS  
ET DE LA GRANDE CHAMBRE  
DE RECOURS EN 2011****I. BREVETABILITE****A. Exceptions à la brevetabilité****1. Brevetabilité des inventions  
biologiques****1.1 Plantes et variétés végétales**

Conformément à l'article 53b) CBE, il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Cette exclusion ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Dans l'affaire **T 1854/07**, qui a été jugée avant les décisions G 2/07 (JO OEB 2012, 130) et G 1/08 (JO OEB 2012, 206) de la Grande Chambre de recours, la chambre a examiné les revendications de l'intimé (titulaire du brevet), relatives à des graines de tournesol qui se distinguaient de préférence par un profil en acides gras dont la principale caractéristique était une teneur élevée en acide oléique souhaité et une faible teneur en acide palmitoléique non souhaité. Elle a estimé que les deux revendications ne portaient pas individuellement sur une variété végétale, même si elles pouvaient couvrir des variétés végétales. La chambre en a conclu que, conformément à la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), l'objet de ces revendications ainsi que celui de certaines revendications dépendantes n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

La chambre n'a pas fait sien l'argument du requérant selon lequel la décision G 1/98 ne pouvait s'appliquer au cas présent puisqu'elle portait exclusivement sur des variétés végétales en tant que produits obtenus par recombinaison génétique. Le requérant a fait valoir

Ansprüche im vorliegenden Fall, so der Beschwerdeführer, bezögen sich auf Pflanzen (Samen), die mithilfe klassischer, aus Kreuzungen und Selektion bestehender Verfahren zur Züchtung von Pflanzen erzeugt worden seien, und seien somit auf Pflanzensorten gerichtet. Die Kammer wies darauf hin, dass die Entscheidung G 1/98 keinen Zweifel daran lasse, dass die Frage, ob eine Pflanze als Pflanzensorte gilt oder nicht, einzig und allein davon abhängt, ob sie die Kriterien der Definition gemäß Regel 26 (4) EPÜ erfüllt. Das Verfahren zu ihrer Erzeugung – sei es mithilfe der rekombinanten Gentechnik oder eines klassischen Verfahrens zur Züchtung von Pflanzen – sei für diese Frage nicht relevant.

In **T 189/09** führte die Kammer aus, dass gemäß G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) eine Pflanze, die durch einzelne rekombinante DNA-Sequenzen definiert ist, keine individuelle pflanzliche Gesamtheit mit einer vollständigen Struktur im Sinne der Definition der EU Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz ist. Bei einer so definierten Pflanze handelt es sich nicht um ein konkretes Lebewesen oder um eine Gesamtheit konkreter Lebewesen, sondern um eine abstrakte und offene Definition, die eine unbestimmte Vielzahl von Einzelindividuen umfasst, die durch einen Teil ihres Genotyps oder durch eine Eigenschaft definiert sind, die ihr durch diesen Teil verliehen wird.

Im vorliegenden Fall war der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Zuckerrübenpflanze welche durch Insertion eines CP4/EPSPS Gens ins Pflanzen-genom Glyphosat-tolerant gemacht wurde. Die Pflanze war durch mindestens eines von drei spezifischen PCR-Amplifikationsfragmenten, welche entweder das gesamte oder Teile des transgenen Inserts umfassten, charakterisiert. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass es sich gemäß G 1/98 nicht um eine Pflanzensorte handelt, da die beanspruchte Pflanze lediglich durch einzelne rekombinante DNS Sequenzen definiert war. Der Gegenstand der Ansprüche verstieß daher nicht gegen die Erfordernisse von Artikel 53 b) EPÜ.

argument of the appellant, referred to plants (seeds) produced by classical plant breeding methods consisting of crossing and selection and were accordingly directed to plant varieties. The board emphasised that decision G 1/98 made it clear beyond doubt that whether or not a plant is considered to be a plant variety depends only on whether or not it meets the criteria set out in the definition in Rule 26(4) EPC. The method for its production, be it by recombinant gene technology or by a classical plant breeding process, is not relevant in answering this question.

In **T 189/09**, the board observed that, according to G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), a plant defined by single recombinant DNA sequences is not an individual plant grouping to which an entire constitution can be attributed within the meaning of the EU Regulation on Community Plant Variety Rights. A plant defined in this way is not a concrete living being or grouping of concrete living beings but an abstract and open definition embracing an indefinite number of individual entities defined by a part of its genotype or by a property bestowed on it by that part.

In the case at hand, claim 1 was directed to a sugar beet plant which had been rendered glyphosate-tolerant by insertion of a CP4/EPSPS gene into its genome. It was characterised by at least one of three specific PCR amplification fragments encompassing either the whole or parts of the transgenic insert. In accordance with the ruling in G 1/98, the board concluded that it was not a plant variety, because the claimed plant was merely defined by single recombinant DNA sequences. Accordingly, the claimed subject-matter met the Article 53(b) EPC requirements.

que, dans l'affaire instruite, les revendications avaient pour objet des végétaux (graines) produits par des procédés classiques d'obtention de végétaux, fondés sur le croisement et la sélection, et qu'elles portaient par conséquent sur des variétés végétales. La chambre a souligné que la décision G 1/98 établissait clairement et sans le moindre doute que l'assimilation – ou la non-assimilation – d'un végétal à une variété végétale dépend uniquement de la question de savoir si les critères de la définition figurant à la règle 26(4) CBE sont ou non remplis. Il est à cet égard indifférent que le procédé d'obtention de ce végétal repose sur la recombinaison génétique ou sur un procédé classique d'obtention de végétaux.

Dans l'affaire **T 189/09**, la chambre a indiqué que, conformément à la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), une plante définie par des séquences individuelles d'ADN recombinant ne constitue pas un ensemble végétal individuel auquel il est possible d'attribuer toute une structure, au sens de la définition donnée dans le règlement de l'UE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Une plante définie de cette manière ne représente pas un être vivant concret ou un ensemble d'êtres vivants concrets, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conféré.

Dans l'affaire concernée, l'objet de la revendication 1 portait sur une betterave sucrière rendue tolérante au glyphosate par l'insertion d'un gène CP4/EPSPS dans le génome du végétal. Ce végétal se caractérisait par au moins l'un des trois fragments spécifiques amplifiés par la PCR, lesquels englobaient soit la totalité, soit des parties du transgène. La chambre a conclu que, conformément à la décision G 1/98, il ne s'agissait pas d'une variété végétale, puisque le végétal revendiqué n'était défini que par des séquences individuelles d'ADN recombinant. L'objet des revendications ne contrevient donc pas aux exigences de l'article 53b) CBE.

## 2. Medizinische Methoden

Nach Artikel 53 c) EPÜ werden Patente nicht erteilt für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

### 2.1 Chirurgische Verfahren

In ihrer Zwischenentscheidung T 992/03 vom 20. Oktober 2006 legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer Fragen vor, die diese in ihrer Entscheidung G 1/07 (ABI. EPA 2011, 134) beantwortete. Die erste Frage lautete, ob ein bildgebendes Verfahren zu diagnostischen Zwecken, das einen Schritt umfasst oder einschließt, der einen physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper darstellt, ein chirurgisches Verfahren ist.

In dem wiederaufgenommenen Verfahren ließ die Kammer, in ihrer Entscheidung **T 992/03** vom 4. November 2010, Änderungen der Ansprüche zu, so dass Anspruch 1 sich nunmehr auf ein Verfahren zur MRT-Abbildung von Lungen- und/oder Herzgefäßen eines Patienten unter Verwendung von sich in gelöster Phase befindlichem polarisiertem  $^{129}\text{Xe}$ -Gas bezog. Dieses Verfahren "umfasste" die Schritte der Anregung des polarisierten  $^{129}\text{Xe}$ -Gases in gelöster Phase mit mindestens einem RF-Anregungspuls mit großem Flipwinkel und die anschließende Anfertigung mindestens eines Magnetresonanzbilds in Verbindung mit dem polarisierten  $^{129}\text{Xe}$ -Gas in gelöster Phase. Die Kammer stellte fest, dass dem Fachmann zwar bekannt wäre, dass Magnetresonanztomographie ein ziemlich komplexes Verfahren ist, das unter anderem Vorbereitungsschritte wie die Positionierung des Betroffenen im MR-System, die Verabreichung von polarisiertem  $^{129}\text{Xe}$ -Gas und die Initialisierung des MR-Systems erfordert; diese Vorbereitungsschritte zählten jedoch nicht zum Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik. Die Verfahrensansprüche 1 und 22 umfassten somit keinen "invasiven Schritt [...], der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und

## 2. Medical methods

According to Article 53(c) EPC, patents shall not be granted in respect of methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body.

### 2.1 Surgical methods

In its interlocutory decision T 992/03 of 20 October 2006 the board had referred questions to the Enlarged Board of Appeal which were answered in decision G 1/07 (OJ EPO 2011, 134). The first question was whether an imaging method for a diagnostic purpose which comprised or encompassed a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body is a surgical method.

In the resumed proceedings the board allowed in its decision **T 992/03** of 4 November 2010 amendments to the claims so that claim 1 concerned a method for MR imaging the pulmonary and/or cardiac vasculature of a subject, using dissolved-phase polarized  $^{129}\text{Xe}$  gas. This method "comprises" the steps of exciting dissolved-phase polarized  $^{129}\text{Xe}$  gas with at least one large flip angle RF excitation pulse and then acquiring at least one MR image associated with the dissolved-phase polarized  $^{129}\text{Xe}$  gas. The board stated that whilst a skilled person would know that a MR imaging method was a rather complex procedure requiring *inter alia* preparatory steps like positioning of a subject in the MR system, delivering polarised  $^{129}\text{Xe}$  gas to the subject and initialising the MR system, these preparatory steps did not form part of the contribution of the invention to the art. Method claims 1 and 22 did not thus comprise "an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise" (G 1/07).

## 2. Méthodes de traitement médical

Conformément à l'article 53c) CBE, il n'est pas délivré de brevets pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

### 2.1 Méthodes de traitement chirurgical

Dans sa décision intermédiaire T 992/03 du 20 octobre 2006, la chambre avait saisi la Grande Chambre de recours, qui a répondu dans la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134) aux questions qui lui avaient été soumises et, en premier lieu, à celle de savoir si une méthode d'imagerie revendiquée dans un but de diagnostic, qui comprend ou englobe une étape consistant en une intervention physique pratiquée sur le corps humain ou animal est une méthode chirurgicale.

Au cours de la procédure suivant G 1/07, la chambre a admis, dans la décision **T 992/03** du 4 novembre 2010, des modifications apportées aux revendications de telle sorte que la revendication 1 porte sur une méthode d'imagerie par résonance magnétique du système vasculaire pulmonaire et/ou cardiaque d'un sujet, utilisant du gaz  $^{129}\text{Xe}$  polarisé en phase dissoute. Cette méthode "comprenait" les étapes consistant à exciter du gaz  $^{129}\text{Xe}$  polarisé en phase dissoute avec au moins une impulsion d'excitation radiofréquence à grand angle de bascule et à obtenir au moins une image par résonance magnétique associée au gaz  $^{129}\text{Xe}$  polarisé en phase dissoute. La chambre a déclaré que même si un homme du métier sait qu'une méthode d'imagerie par résonance magnétique est une procédure assez complexe, qui nécessite notamment des étapes préparatoires comme le placement d'un sujet dans un système à résonance magnétique, l'administration du gaz  $^{129}\text{Xe}$  polarisé au sujet et la mise en route du système à résonance magnétique, ces étapes préparatoires ne font pas partie de la contribution de l'invention à l'état de la technique. Les revendications de méthode 1 et 22 ne comprenaient donc pas "une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui

*Kompetenz ausgeführt wird, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden ist" (G 1/07).*

Die Tatsache, dass  $^{129}\text{Xe}$  auch als Narkosemittel eingesetzt werden könne, sei für die Beurteilung der Frage, ob die beanspruchten Verfahren nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien, irrelevant. Die Große Beschwerdekammer habe in G 1/07 klargestellt, dass "ein chirurgisches Verfahren nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wenn sich das damit verbundene Gesundheitsrisiko aus der Verabreichungsart und nicht nur aus dem Wirkstoff selbst ergibt", und eine narkotisierende Wirkung des  $^{129}\text{Xe}$ -Gases falle somit nicht unter den Ausschluss. Des Gleichen sei es unerheblich, ob mit den hier beanspruchten Verfahren Informationen gewonnen würden, mit deren Hilfe ein Chirurg während eines chirurgischen Eingriffs unmittelbar über das weitere Vorgehen entscheiden könne.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, dass die beanspruchten Verfahren keine unter das Verbot des Artikels 53 c) EPÜ fallenden Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers seien.

In **T 663/02** stellte sich die Frage, ob bei Anspruch 1 des erteilten Patents, das ein Verfahren zur Darstellung einer Arterie an einer zu untersuchenden Stelle des Körpers eines Patienten mit Hilfe der Magnetresonanztomographie und ein entsprechendes Kontrastmittel betraf, der Schritt des "Injizierens des Kontrastmittels für die Magnetresonanztomographie in eine von der Arterie entfernte Vene" chirurgischen Charakter hatte. Dem erteilten Patent zufolge setzte dieser Schritt die Anbringung eines Venenkatheters voraus, über den das Kontrastmittel in den Blutkreislauf gelangte.

Die Kammer erinnerte daran, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/07 (ABI. EPA 2011, 134) ausdrücklich festgestellt habe, dass jede engere Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" die Arten von Eingriffen abdecken "muss", die die "Kerntätigkeit des Arztberufs" ausmachen. Dass der Arzt die intravenöse Injektion eines Magnetreso-

The fact that  $^{129}\text{Xe}$  can also be used as an anaesthetic was irrelevant for the issue of assessing whether the claimed methods should be excluded from patentability under Article 53(c) EPC. The Enlarged Board had clarified in G 1/07 that "there is an exclusion from patentability as a surgical method only if the health risk is associated with the mode of administration and not solely with the agent as such" and any anaesthetic effect of the  $^{129}\text{Xe}$  gas thus did not fall under the exclusion. It was also irrelevant whether the present claimed methods provided information allowing a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention.

The board concluded that the claimed methods did not relate to methods for treatment of the human or animal body by surgery falling under the prohibition of Article 53(c) EPC.

The question to be decided in **T 663/02** was whether, in the context of claim 1 of the granted patent concerning a method of imaging an artery in a region of interest in a patient using magnetic resonance imaging and a magnetic resonance contrast agent, the step of "injecting the magnetic resonance contrast agent into a vein remote from the artery" had a surgical character. According to the granted patent, this step implied the placement of an intravenous catheter through which the contrast agent may then flow into the vascular system.

The board recalled that the Enlarged Board of Appeal explicitly held in G 1/07 (OJ EPO 2011, 134) that "any" narrower definition of treatment by surgery "must" cover the interventions which represent the "core of the medical profession's activities". The fact that an intravenous injection of a magnetic resonance contrast agent could be delegated by a

*comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises" (G 1/07).*

Le fait que  $^{129}\text{Xe}$  puisse également être utilisé comme anesthésiant n'était pas pertinent pour apprécier la question de savoir s'il convenait d'exclure les méthodes revendiquées de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE. La Grande Chambre de recours avait précisé dans la décision G 1/07 que "l'exclusion de la brevetabilité d'une méthode chirurgicale ne vaut que si le risque pour la santé est lié au mode d'administration et non pas uniquement à l'agent en tant que tel", si bien qu'un éventuel effet anesthésiant du gaz  $^{129}\text{Xe}$  n'était pas frappé d'exclusion. Il était également indifférent que les méthodes revendiquées dans l'affaire instruite fournissent des informations permettant au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours d'une intervention chirurgicale.

La chambre a conclu que les méthodes revendiquées ne concernaient pas des méthodes de traitement chirurgical du corps humain ou animal, qui tombent sous le coup de l'interdiction visée à l'article 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 663/02**, la chambre devait décider si, dans le contexte de la revendication 1 du brevet délivré, relative à une méthode d'imagerie d'une artère dans une région d'intérêt chez un patient, utilisant l'imagerie par résonance magnétique et un agent de contraste pour la résonance magnétique, l'étape consistant à "injecter l'agent de contraste pour la résonance magnétique dans une veine éloignée de l'artère" avait un caractère chirurgical. Conformément au brevet délivré, cette étape impliquait la pose d'un cathéter intraveineux par lequel l'agent de contraste pouvait ensuite se répandre dans le système vasculaire.

La chambre a rappelé que la Grande Chambre de recours avait considéré de manière explicite dans la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134) que "toute" définition plus restrictive des termes "traitement chirurgical" "doit" couvrir les interventions que l'on retrouve "au cœur des activités médicales". Le fait qu'un médecin puisse confier à un profession-

nanzkontrastmittels an qualifiziertes medizinisch-technisches Personal delegieren könne, zeige, dass eine solche Injektion als kleiner Routineeingriff anzusehen sei, dessen Vornahme mit der erforderlichen Sorgfalt und Sachkunde nicht mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden sei. Derartige Handlungen fielen nach dem engen Verständnis, von dem die Große Beschwerdekammer ausgeht (G 1/04, ABI. EPA 2006, 334 und G 1/07), aus dem Anwendungsbereich der Auschlussbestimmung in Artikel 53 c) EPÜ heraus.

Die Kammer prüfte außerdem, ob das Verfahren der intravenösen Injektionen mit einem Gesundheitsrisiko verbunden war. Sie stellte fest, dass eine Möglichkeit zur Beurteilung von Gesundheitsrisiken darin bestehe, eine Risikomatrix zu verwenden, mit der sich die Wahrscheinlichkeit und die gesundheitlichen Folgen von Komplikationen eines medizinischen Eingriffs bei einer großen Anzahl Patienten kombinieren ließen, um statistische Werte für Gesundheitsrisiken zu erhalten, die für die Entscheidung über das weitere Vorgehen verwendet werden könnten. Eine derartige Analyse belege, dass die intravenöse Injektion eines Kontrastmittels für die Magnetresonanztomographie einen kleinen Routineeingriff darstelle, der nicht mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden sei, wenn er mit der erforderlichen Sorgfalt und Sachkunde durchgeführt werde.

Eine intravenöse Injektion stelle einen invasiven Eingriff dar, so die Kammer. Der Grad der Invasivität und die Komplexität seien jedoch als gering anzusehen, zumindest, was Injektionen in oberflächliche Arm- oder Beinvenen betreffe, wie sie beim Streitpatent in Betracht gezogen wurden.

Im Ergebnis urteilte die Kammer, dass das anspruchsgemäße Verfahren nicht auf ein unter das Verbot des Artikels 53 c) EPÜ fallende Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet sei.

In **T 1075/06** urteilte die Kammer, dass die bei Blutspendern durchgeführte Venenpunktion und die Entnahme von Blut aus dem Körper des Spenders einen erheblichen physischen Eingriff

physician to a qualified paramedical professional indicated that such an injection may be considered as representing a minor routine intervention which did not imply a substantial health risk when carried out with the required care and skill. Such acts would be ruled out from the scope of the application of the exclusion clause pursuant to Article 53(c) EPC following the narrow understanding advocated by the Enlarged Board of Appeal (G 1/04, OJ EPO 2006, 334, and G 1/07).

The board also analysed whether the method of intravenous injections involved a health risk. It held that a possible way of assessing health risks was to use a risk matrix making it possible to combine the levels of likelihood and health impact of a complication of a medical act with regard to a large number of patients, so as to obtain statistical health risk scores which may be used to decide what action should be taken. Such an assessment supported the view that an intravenous injection of a magnetic resonance contrast agent represented a minor routine intervention involving no substantial health risks when carried out with the required care and skill.

The board regarded an intravenous injection as an invasive intervention. However, the degree of invasiveness and the complexity might be considered low, at least with regard to injections into superficial arm or leg veins, as it was envisaged in the patent in suit.

In conclusion, the method according to the claims in question did not relate to a method for treatment of the human or animal body by surgery falling under the prohibition of Article 53(c) EPC.

In **T 1075/06** the board held that venipuncture of blood donors and the extraction of blood from a donor's body represent substantial physical interventions on the body which require profes-

nel paramédical qualifié le soin d'effectuer l'injection intraveineuse d'un agent de contraste pour la résonance magnétique indique qu'une telle injection peut être considérée comme représentant une intervention de routine mineure, qui n'implique aucun risque important pour la santé lorsqu'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises. Ces actes n'entrent pas dans le champ d'application de l'exclusion prévue à l'article 53c) CBE, conformément à l'approche restrictive préconisée par la Grande Chambre de recours (G 1/04, JO OEB 2006, 334 et G 1/07).

La chambre a également évalué si la méthode par injection intraveineuse impliquait un risque pour la santé. Elle a estimé que les risques pour la santé pouvaient être évalués notamment à l'aide d'une matrice de risques, qui permet d'associer les niveaux de probabilité et l'incidence sanitaire de complications résultant d'un acte médical, et ce pour un nombre élevé de patients. Le but d'une telle matrice est d'obtenir des données statistiques sur les risques pour la santé, qui puissent être utilisées pour décider de la manière de procéder. Selon la chambre, une telle évaluation étayait le point de vue selon lequel l'injection intraveineuse d'un agent de contraste pour la résonance magnétique représentait une intervention de routine mineure, n'impliquant aucun risque considérable pour la santé lorsqu'il était fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises.

La chambre a estimé qu'une injection intraveineuse constituait une intervention invasive, mais que le caractère invasif et la complexité pouvaient être considérés comme faibles, du moins eu égard aux injections dans des veines superficielles des bras ou des jambes, comme cela était envisagé dans le brevet en litige.

La chambre a conclu que la méthode selon les revendications concernées ne portait pas sur une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal, qui tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 1075/06**, la chambre a estimé que la ponction veineuse pratiquée sur des donneurs et le prélèvement de sang sur le corps d'un donneur représentent des interventions physiques



am Körper darstellten, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordere und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werde, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden sei. Ein Verfahrensanspruch, der Schritte umfasse, die derartige Verfahren beinhalteten, sei ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers, das nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Die Kammer grenzte den Fall von **T 663/02** ab, der die intravenöse Injektion eines Kontrastmittels betraf. Letzteres Verfahren sei mit der Blutabnahme zwar eng verwandt, unterscheide sich aber auch von dieser, da bei Letzterer einem Blutspender größere Mengen Blut entnommen würden.

Das beanspruchte Verfahren umfasste darüber hinaus den Schritt der Rückgabe des aufbereiteten Bluts an den Spender nach Entfernung einiger Komponenten und Anreicherung mit einem Gerinnungshemmer. Bei Patienten mit krankhaft erhöhten Mengen oder malignen Eigenschaften bestimmter Blutbestandteile hatte deren Entfernung mit dem beanspruchten Blutaufbereitungsverfahren und die Rückgabe der verbleibenden Bestandteile eine therapeutische Wirkung. Außerdem waren Gerinnungshemmer Medikamente, und ihre Verabreichung an den Spender über die Reinfusion hatte im Ergebnis ebenfalls eine therapeutische Wirkung auf den Körper des Spenders, nämlich eine Verringerung der Blutgerinnung, wodurch beispielsweise einer tiefen Venenthrombose vorgebeugt wurde. Die Kammer wies darauf hin, dass der Begriff 'Therapie' auch prophylaktische Behandlungsmethoden umfasst. Sie gelangte zu dem Schluss, dass das beanspruchte Verfahren ein nach Artikel 53c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers sei.

In **T 836/08** war Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Ermitteln der Position des distalen Endes eines Knochenführungsdrahtes mit einem medizinischen, optischen Tracking- und Navigationssystemen gerichtet. Mit diesem Verfahren werden optisch, also nicht invasiv, unter anderem die Position und Ausrichtung

sional medical expertise to be carried out and which entail a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise. A method claim comprising steps encompassing such procedures is a method for treatment of the human body by surgery which is excluded from patentability under Article 53(c) EPC.

The board distinguished its case from **T 663/02**, which concerned the intravenous injection of a contrast agent. The latter procedure was closely related to yet different from venipuncture which involved extracting large quantities of blood from a donor.

The claimed method furthermore comprised the step of returning processed blood, depleted of some of its components and charged with an anticoagulant, to a donor. In patients with pathologically elevated quantities or malignant properties of certain blood components, their removal by the claimed blood processing method and the return of the remaining components did have a therapeutic effect. Moreover, anticoagulants were medicaments and their administration to the donor via the return mode also resulted in a therapeutic effect on the donor's body, namely the reduction of blood clotting, thus preventing, for instance, deep vein thrombosis. The board pointed out that the term 'therapy' also covered prophylactic methods for treatment. It concluded that the claimed method was a method for treatment of the human body by therapy which was excluded from patentability under Article 53(c) EPC.

In **T 836/08**, claim 1 concerned a method for tracking the position of the distal end of a bone guide wire, using a medical optical tracking and navigation system. This method tracked optically, i.e. non-invasively, *inter alia* the position and alignment of the guide wire's proximal end and the alignment of the tubular

majeures sur l'organisme, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles et qui comportent un risque considérable pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requise. Une revendication de méthode qui comprend des étapes englobant ces procédures est une méthode de traitement chirurgical du corps humain, qui est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE.

La chambre a établi une distinction entre cette affaire et la décision **T 663/02**, relative à l'injection intraveineuse d'un agent de contraste. Cette dernière présentait des liens étroits, mais aussi des différences avec la ponction veineuse, qui implique le prélèvement de grandes quantités de sang sur un donneur.

La méthode revendiquée comportait en outre l'étape consistant à réinjecter à un donneur le sang traité, dont certains des constituants avaient été éliminés, et auquel un anticoagulant avait été ajouté. L'élimination, à l'aide de la méthode revendiquée de traitement du sang, de certains constituants sanguins ayant des propriétés nocives, et la réinjection des constituants restants produisaient bien un effet thérapeutique chez les patients ayant des quantités pathologiquement élevées ou des propriétés nocives de constituants sanguins. De plus, les anticoagulants étaient des médicaments, et leur administration au donneur au moyen du mode de réinjection entraînait également un effet thérapeutique sur l'organisme du donneur, à savoir une diminution de la formation des caillots de sang, et partant la prévention de problèmes tels que la thrombose veineuse profonde. La chambre a souligné que le terme "thérapeutique" couvre également les méthodes de traitement à titre prophylactique. Elle en a conclu que la méthode revendiquée était une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 836/08**, la revendication 1 avait pour objet un procédé pour déterminer la position de l'extrémité distale d'un fil de guidage osseux à l'aide d'un système de repérage et de navigation optique médical. Ce procédé permettait d'établir par des moyens optiques, et donc de manière non invasive, notam-

des proximalen Endes des Führungsdrahtes sowie die Ausrichtung des Röhrenkanals in einem Knochen, in dem sich das distale Ende des Führungsdrahtes befindet, ermittelt. Dies geschieht mit Hilfe von Referenzvorrichtungen. Die Kammer führte aus, dass dies zwar erfordere, dass die Referenzvorrichtung am Knochen befestigt und der Draht in den Knochen eingeführt ist, jedoch seien diese Schritte nicht Bestandteil des beanspruchten Verfahrens. Ein Verfahrensschritt zur chirurgischen Behandlung des Körpers sei im Anspruch weder enthalten noch werde ein solcher von ihm umfasst.

Die Tatsache, dass das Verfahren durchgeführt wird, nachdem oder sogar während ein chirurgischer Eingriff am Körper erfolgt ist bzw. erfolgt, bedeute nicht, dass das beanspruchte Positionsermittlungsverfahren als solches ein chirurgisches Behandlungsverfahren sei. Es handele sich vielmehr um ein rein "passives" und nicht invasives Mess- und Auswerteverfahren, das keinerlei Auswirkungen auf den menschlichen Körper und die durchgeführte medizinische Behandlung hat.

Der Entscheidung **T 923/08** lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Aus der Beschreibung ging hervor, dass das beanspruchte Verfahren insbesondere zum Bestimmen der Längenveränderung eines Femurs vorgesehen war, wenn z. B. ein beschädigter Femurkopf im Rahmen einer Hüftgelenkoperation abgeschnitten und durch ein Implantat ersetzt wird. Damit wurde es ermöglicht, die Länge des operierten Femurs im Vergleich zur ursprünglichen Länge zu ermitteln, so dass sich das wieder zusammengesetzte Hüftgelenk möglichst nicht von einem gesunden Gelenk unterscheidet. Eine unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung des Verfahrens bestand darin, dass im Anfangszustand, d. h. vor Beginn oder am Anfang der Hüftgelenkoperation ein erstes Referenzsystem bevorzugt unmittelbar und direkt mit einem Beckenknochen verbunden wird.

Die Kammer entschied wie folgt: Setzt ein Verfahren, das zum Erfassen von Messwerten am menschlichen oder tierischen Körper vorgesehen ist, zwingend einen chirurgischen Schritt zur Befestigung eines für die Verfahrensdurchführung unverzichtbaren Messelements am

canal in a bone in which the guide wire's distal end was located. The method was performed with the aid of reference apparatus. The board found that, while this meant that the reference apparatus had to be attached to, and the wire introduced into, the bone, these steps were not part of the claimed method. The claim neither contained nor covered a step of treatment of the body by surgery.

The fact that the method was performed after, or even during, a surgical intervention on the body did not mean that the claimed position-tracking method as such was a method of treatment by surgery. Rather, it was a purely "passive", non-invasive method of measurement and analysis which had no effect on the human body and the medical treatment administered.

The decision in **T 923/08** concerned similar circumstances. It was apparent from the description that the claimed method was designed, among other things, to determine the change in the length of a femur where, for example, a damaged femoral head had been removed and replaced with an implant as part of a hip joint operation. The method made it possible to calculate how the operated femur had changed in length as compared with its pre-operation state, with a view to ensuring that the repaired hip joint differed as little as possible from a healthy joint. To carry out the method, it was essential that a reference system be attached, preferably directly, to a pelvic bone at an initial stage, i.e. before or at the start of the operation.

The board found as follows: where a method for determining measurements of the human or animal body necessarily entailed a surgical step consisting of fixing to the human or animal body a measuring device indispensable for performance of the method, that step

ment la position et l'orientation de l'extrémité proximale du fil de guidage ainsi que l'orientation du canal tubulaire dans un os, dans lequel se trouve l'extrémité distale du fil de guidage. Ce procédé faisait appel à des dispositifs de référence. Selon la chambre, il était certes nécessaire à cette fin de fixer le dispositif de référence sur l'os et d'introduire le fil dans l'os, mais ces étapes ne faisaient pas partie du procédé revendiqué. La revendication ne contenait ni ne couvrait une étape de procédé visant au traitement chirurgical du corps.

Le fait que le procédé soit mis en œuvre après qu'une intervention chirurgicale ait été pratiquée sur un corps, voire pendant cette intervention, ne signifiait pas que le procédé revendiqué, destiné à déterminer une position, constituait en tant que tel une méthode de traitement chirurgical. Il s'agissait davantage d'un procédé purement "passif", et non invasif, de mesure et d'analyse, qui n'avait aucune incidence sur le corps humain et le traitement médical réalisé.

Des circonstances comparables ont été à la base de la décision **T 923/08**. Il ressortait de la description que le procédé revendiqué était prévu notamment pour déterminer si la longueur d'un fémur avait changé, par exemple lorsqu'il était procédé à l'ablation d'une tête fémorale endommagée dans le cadre d'une opération de l'articulation de la hanche, et à son remplacement par une prothèse. Ce procédé permettait de déterminer la longueur du fémur opéré par rapport à sa longueur initiale, de telle sorte que l'articulation de la hanche reconstituée soit autant que possible identique à une articulation saine. Pour mettre en œuvre le procédé, il était indispensable au stade initial, à savoir avant le début ou au début de l'opération de l'articulation de la hanche, de raccorder un premier système de référence de préférence directement à un os du bassin.

La chambre a décidé que si un procédé prévu pour recueillir des mesures sur le corps humain ou animal implique obligatoirement une étape chirurgicale visant à fixer, au corps humain ou animal, un élément de mesure indispensable pour la mise en œuvre du procédé, cette

menschlichen oder tierischen Körper voraus, so ist dieser Schritt als wesentliches Merkmal des Verfahrens anzusehen, das von einem solchen Verfahren umfasst wird, selbst wenn im Anspruch kein Verfahrensmerkmal ausdrücklich auf diesen Schritt gerichtet ist. Ein solches Verfahren ist gemäß Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Die Kammer ging auch auf die Entscheidung **T 836/08** ein. In diesem Fall war Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Ermitteln der Position des distalen Endes eines Knochenführungsdrahtes mit einem medizintechnischen, optischen Tracking- und Navigationssystem gerichtet. Dies geschah – ähnlich wie im vorliegenden Fall – mit Hilfe von Referenzvorrichtungen, die sich einerseits am proximalen Drahtende sowie andererseits am Knochen befinden. In **T 836/08** habe die Kammer allerdings die Bewertung der dabei notwendig vorauszusetzenden Verfahrensschritte anders vorgenommen und sei deshalb zum Ergebnis gelangt, dass die Ansprüche 1 bis 3 lediglich die Arbeitsweise eines technischen Geräts definieren, und es sich deshalb um ein optisches und nicht um ein chirurgisches Verfahren handelt. Es könne sein, dass die unterschiedliche Bewertung unter anderem daran liege, dass die Kammer vorliegend auch der Wahl der Anspruchskategorie ein anderes Gewicht beigemessen habe als die Kammer in jener Entscheidung. Dies zeige jedoch, dass sich jede einzelne Entscheidung letzten Endes in Bewertungsspielräumen bewege, auf deren identische Ausfüllung kein Anspruch bestehen könne (s. auch unter II.B.1.)

In **T 1695/07** befand die Kammer, dass ein Verfahren zur Behandlung von Blut, bei dem einem Patienten kontinuierlich Blut entnommen wird, das anschließend durch eine zirkulierende Leitung eines extrakorporalen Kreislaufs fließt und dem Patienten wieder zugeführt wird, ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers sei, das nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Es falle nicht unter die Verfahren, die gemäß der "engeren Auslegung", die die Große Beschwerdekammer in G 1/07 vorge schlagen hat, von der Ausschlussregelung ausgeklammert bleiben sollten,

had to be deemed an essential feature of the method which was covered by such a method, even if none of the claimed method features expressly related to this step. Such a method was excluded from patentability under Article 53(c) EPC.

The board also considered the decision in **T 836/08**, in which claim 1 had been directed to a method of determining the position of a bone guide wire's distal end, using a medical-technical optical tracking and navigation system. As in the case at hand, that method was performed using reference apparatus attached to the bone and at the proximal end of the wire. The board in **T 836/08**, however, had taken a different approach to assessing the prerequisite steps, leading it to conclude that claims 1 to 3 merely defined the operation of a technical device, with the result that the method was optical, and not surgical, in nature. The board in **T 923/08** suggested that one reason for the difference in assessment approach might be that, in this case, it had also taken a different view from the board in **T 836/08** with regard to the relevance of the chosen claim category. However, this showed that, ultimately, the boards enjoyed a margin of discretion in taking each individual decision, and that they could not be expected to exercise this discretion identically in every case (see also Chapter II.B.1.)

In **T 1695/07** the board held that a blood manipulation process involving the continuous removal of blood from a patient, its subsequent flowing through a circulating line of an extracorporeal circuit and its re-delivery to the patient was a method of treatment of the human body by surgery excepted from patentability under Article 53(c) EPC. It did not belong to the kind of methods which should not be covered by the exception clause according to the "narrower understanding" suggested by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/07, because the process was not performed in a "non-medical, commercial environ-

étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle du procédé, qui est couverte par un tel procédé, même si aucune caractéristique du procédé ne porte expressément sur cette étape dans la revendication. Un tel procédé est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE.

La chambre s'est également penchée sur la décision **T 836/08**, dans laquelle la revendication 1 portait sur un procédé pour déterminer la position de l'extrémité distale d'un fil de guidage osseux à l'aide d'un système de repérage et de navigation optique médical. Ce procédé était mis en œuvre, à l'instar de l'affaire présentement instruite, à l'aide de dispositifs de référence se trouvant d'une part sur l'extrémité proximale du fil et d'autre part au niveau de l'os. La chambre chargée de l'affaire **T 836/08** avait cependant procédé différemment pour évaluer les étapes du procédé devant être considérées comme nécessaires à cette fin, et en avait conclu que les revendications 1 à 3 se bornaient à définir le fonctionnement d'un dispositif technique, en conséquence de quoi il s'agissait d'un procédé optique et non d'une méthode chirurgicale. Selon la chambre instruisant l'affaire **T 923/08**, cette différence d'évaluation pouvait tenir notamment au fait que dans la présente espèce, le choix de la catégorie de la revendication était évalué d'une autre manière que dans l'affaire **T 836/08**. Cela montrait toutefois qu'il existe en définitive des marges d'appréciation pour chaque décision individuelle, et que l'on ne peut s'attendre à ce qu'elles conduisent à des résultats identiques (voir aussi le point II.B.1.).

Dans l'affaire **T 1695/07**, la chambre a estimé qu'un procédé de manipulation du sang qui consiste à retirer continuellement du sang d'un patient, à le faire s'écouler dans une ligne de circulation d'un circuit extracorporel et à le réinjecter au patient, était une méthode de traitement chirurgical du corps humain exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE. Cette méthode ne fait pas partie de celles qui ne doivent pas être couvertes par la disposition d'exclusion, conformément à l'interprétation plus restrictive proposée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/07, parce que le procédé n'est pas



denn das Verfahren finde nicht "in einer nicht medizinischen, kommerziellen Umgebung" statt und könne nicht als "minimaler Eingriff" betrachtet werden, der "an unkritischen Körperstellen" durchgeführt wird.

Ein solches In-vivo-Verfahren erfordere "medizinische Fachkenntnisse" und gehöre zu den Arten von Eingriffen, die die "Kerntätigkeit des Arztberufs" ausmachen, selbst wenn sie von medizinisch-technischem Unterstützungspersonal durchgeführt würden.

Auch wenn das Verfahren mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werde, sei es mit einem "erheblichen Gesundheitsrisiko" verbunden. Ein Gesundheitsrisiko gelte als "erheblich", wenn es über die Nebenwirkungen der in G 1/07 genannten Behandlungen wie Tätowieren, Piercen, Haarentfernung mittels optischer Strahlung und Mikrodermabrasion hinausgehe. Eine sachliche Analyse der absoluten oder relativen Risiken und ihrer Wahrscheinlichkeit aufgrund objektiver Anhaltspunkte sei kaum durchführbar und sollte deshalb nicht verlangt werden.

## 2.2 Therapeutische Verfahren

In **T 1635/09** (ABI. EPA 2011, 542) handelte es sich beim Anspruch 1 des Hauptantrags um die Verwendung eines Stoffgemisches für die orale Empfängnisverhütung, bei der die darin enthaltenen Hormone so niedrig gewählt wurden, dass die bei der oralen Empfängnisverhütung zu erwartenden pathologischen Nebenwirkungen vermieden bzw. reduziert wurden. Nachdem die Kammer festgestellt hatte, dass gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Verhütung einer Schwangerschaft kein therapeutisches Verfahren, auch nicht im Sinne einer Prävention darstelle, prüfte sie, ob der Gegenstand des Anspruchs in seiner Gesamtheit einen oder mehrere therapeutische Schritte und/oder therapeutische Effekte beinhalte.

Die Kammer hob hervor, dass die Reduktion der Wirkstoffkonzentration keinesfalls zur Verbesserung der kontrazeptiven Wirksamkeit, sondern ausschließlich zur Vermeidung bzw. Verringerung von Sekundäreffekten wie z.B. unerwünschten Nebenwirkungen diene.

ment" and could not be considered as a "minor intervention" being performed on "uncritical parts of the body".

Such an in vivo process required "professional medical expertise" and belonged to the kind of interventions representing the "core of the medical profession's activities", even when performed by paramedical support staff.

Even when the process was carried out with the required medical professional care and expertise, it involved "substantial health risks" for the patient. A health risk was considered to qualify as "substantial" whenever it went beyond the side effects associated with the treatments mentioned in G 1/07 such as tattooing, piercing, hair removal by optical radiation, micro abrasion of the skin. A factual analysis of absolute or relative risks and their likelihood of occurrence based on objective evidence was hardly feasible and should therefore not be required.

## 2.2 Therapeutic methods

In **T 1635/09** (OJ EPO 2011, 542), claim 1 in the main request related to the use of a composition for oral contraception in which the hormone content was selected at such a low level as to prevent or reduce the likely pathological side-effects of such oral contraception. Having observed that, according to the boards' settled case law, the prevention of pregnancy was not a therapeutic method, not even when done prophylactically, the board sought to establish whether the subject-matter of the claim as a whole comprised one or more therapeutic steps and/or therapeutic effects.

The board stressed that the reduction in the concentrations of the active substances in no way served to improve the contraceptive effect, but solely to prevent or reduce secondary effects, such as e.g. unwanted side-effects. Thus, although the claim in question

mis en œuvre dans un "environnement commercial non médical" et ne peut pas être considéré comme une "intervention mineure" pratiquée sur des "parties non vitales de l'organisme".

Un procédé in vivo tel que celui-ci exige des "compétences médicales professionnelles" et fait partie du type d'interventions que l'on retrouve "au cœur des activités médicales", même si le procédé est mis en œuvre par un personnel paramédical auxiliaire.

Même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises, ce procédé comporte des "risques considérables pour la santé" du patient. Un risque pour la santé est "considérable" dès lors qu'il va au-delà des effets secondaires liés aux traitements mentionnés dans la décision G 1/07, tels que le tatouage, les piercings, l'épilation par rayonnement optique et la micro-abrasion de la peau. Une analyse factuelle des risques relatifs et absolus et de leur probabilité sur la base de preuves objectives est difficilement réalisable et n'est donc pas requise.

## 2.2 Méthodes de traitement thérapeutique

Dans l'affaire **T 1635/09** (JO OEB 2011, 542), la revendication 1 de la requête principale portait sur l'utilisation d'une composition pour la contraception orale dans laquelle la teneur hormonale était choisie à si faibles doses que les effets secondaires pathologiques à craindre lors de la contraception orale étaient évités ou atténués. Après avoir constaté qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, la contraception ne constitue pas un procédé thérapeutique, y compris au sens d'une prévention, la chambre a examiné si l'objet de la revendication comportait dans son ensemble une ou plusieurs étapes thérapeutiques et/ou un ou plusieurs effets thérapeutiques.

La chambre a souligné que la réduction de la concentration du principe actif n'améliorait en aucun cas l'efficacité contraceptive, mais visait exclusivement à éviter ou à atténuer les effets secondaires, par exemple des effets secondaires indésirables. Ainsi, la revendication

Somit werde im vorliegenden Anspruch zwar eine an sich nichttherapeutische Verwendung beansprucht, gleichzeitig erfolge jedoch durch die Wahl der im Anspruch definierten Wirkstoffkonzentrationen eine Prävention von Sekundäreffekten, die bei Durchführung der an sich nicht-therapeutischen Verwendung zu erwarten seien. Diese Prävention, die durch die Angabe der Wirkstoffkonzentrationen im Anspruch verankert sei und die auf Grund der pathologischen Natur der Sekundäreffekte eindeutig als therapeutisch einzustufen sei, wäre untrennbar mit der Durchführung der an sich nichttherapeutischen Empfängnisverhütung verknüpft, so dass der Gegenstand von Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags in seiner Gesamtheit ein therapeutisches Verfahren beinhalte. Daher war der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gemäß Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen.

In Bezug auf den Hilfsantrag 1, der sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Einführung des Disclaimers "nicht-therapeutisch" unterschied, erklärte die Kammer, dass mit einem solchen Disclaimer von einem Anspruch, der sachlich und somit gegenständlich trennbar sowohl therapeutische als auch nicht-therapeutische Verwendungen umfasse, die therapeutischen Verwendungen ausgeschlossen werden könnten, so dass der verbleibende Gegenstand nicht mehr unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 53 c) EPÜ falle. Mit einem solchen Disclaimer sei es jedoch nicht möglich, eine Verwendung, die obligatorisch einen oder mehrere therapeutische Schritte umfasse, als nicht-therapeutisch zu definieren, da die Frage, ob eine beanspruchte Verwendung therapeutisch oder nicht-therapeutisch ist, ausschließlich auf der Grundlage der in dieser Verwendung durchgeführten Aktivitäten bzw. der dabei erzielten Effekte zu entscheiden sei. Daher treffe das Patentierungsverbot gemäß Artikel 53 c) EPÜ trotz Einführung des Disclaimers "nicht-therapeutisch" auch auf den Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 zu (s. auch unter III.B.2.).

In **T 1075/06** stellte die Kammer fest, dass ein Verfahrensanspruch, der den Schritt der Rückgabe des aufbereiteten Bluts an einen Spender nach Entfernung einiger seiner Bestandteile und Anreicherung mit einem Gerinnungshemmer

related to a use which was per se non-therapeutic, the selected concentrations of active substance defined in the claim simultaneously prevented the secondary effects likely to arise in the case of that per se non-therapeutic use. This prevention – which was affirmed in the claim by the indication of the concentrations of active substance and which, in the light of the pathological nature of the secondary effects, clearly had to be classed as therapeutic – was inseparably associated with the per se non-therapeutic contraceptive process. Taken as a whole, therefore, the subject-matter of claim 1 of the main request encompassed a therapeutic method. Accordingly, the subject-matter of claim 1 of the main request was not patentable pursuant to Article 53(c) EPC.

Regarding the first auxiliary request, which differed from claim 1 of the main request in that the disclaimer "non-therapeutic" had been introduced, the board stated that such a disclaimer allowed for the exclusion of therapeutic uses from a claim encompassing both therapeutic and non-therapeutic uses in such a way that they were substantively separable so that the remaining subject-matter was no longer covered by the exception to patentability under Article 53(c) EPC. However, such a disclaimer could not be employed to define as non-therapeutic a use which necessarily included one or more therapeutic steps, since the question whether or not a claimed use was therapeutic could be decided only in the light of the activities carried out, or the effects achieved, in the course of that use. Consequently, the exception to patentability under Article 53(c) EPC also applied to the subject-matter of claim 1 of the first auxiliary request, despite the introduction of the disclaimer "non-therapeutic" (see also under III.B.2.).

In **T 1075/06** the board held that a method claim comprising the step of returning processed blood, depleted of some of its components and charged with an anticoagulant, to a donor is a method for treatment of the human body

en question revendiquait une utilisation en soi non thérapeutique, mais, dans le même temps, la sélection des concentrations de principe actif qui y étaient définies permettait de prévenir des effets secondaires auxquels il fallait s'attendre lors de la mise en œuvre de l'utilisation en soi non thérapeutique. Cette prévention, qui était ancrée dans la revendication par l'indication des concentrations de principe actif et qui, en raison de la nature pathologique des effets secondaires, méritait clairement d'être qualifiée de thérapeutique, était indissociablement liée à la mise en œuvre de la contraception, en soi non thérapeutique, si bien que l'objet de la revendication 1 de la requête principale contenait un procédé thérapeutique. Cet objet était donc exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE.

En ce qui concernait la requête subsidiaire 1, qui se distinguait de la revendication 1 de la requête principale par l'introduction du disclaimer "non thérapeutique", la chambre a déclaré que ce type de disclaimer permet d'exclure les utilisations thérapeutiques d'une revendication qui englobe concrètement des utilisations thérapeutiques et non thérapeutiques, pouvant ainsi être objectivement dissociées, de sorte que l'objet subsistant ne tombe plus sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE. Un tel disclaimer ne permet pas toutefois de définir comme non thérapeutique une utilisation qui comprend obligatoirement une ou plusieurs étapes thérapeutiques, car la question de savoir si une utilisation revendiquée est thérapeutique ou non thérapeutique ne peut être tranchée que sur la base des actions mises en œuvre ou des effets obtenus dans ladite utilisation. L'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE s'appliquait donc aussi à l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 malgré l'introduction du disclaimer "non thérapeutique" (voir aussi le point III.B.2.).

Dans l'affaire **T 1075/06**, la chambre a considéré qu'une revendication de procédé comprenant l'étape qui consiste à réinjecter à un donneur du sang traité, dont certains des constituants avaient été éliminés, et auquel un anticoagulant

beinhaltet, ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers sei, das nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei (siehe auch oben 2.1).

In **T 385/09** hatte die Kammer sich mit einem nichttherapeutischen, der Abkühlung dienenden Verfahren für Tiere wie Kühen zu befassen, bei dem die Tiere mit einer fein zerstäubten Flüssigkeit besprüht wurden und Luft auf die nassen Tiere geblasen wurde. Die Abkühlung sollte im Melkgatter erfolgen, und die Kühe sollten damit in das Melkgatter gelockt werden. Die Kammer stellte fest, dass das beanspruchte Verfahren (da es nichttherapeutisch sei) als auf die Behandlung von Tieren gerichtet anzusehen sei, denen zwar heiß sei, die sich aber in einem normalen, gesunden Zustand befänden. Dementsprechend sei das beanspruchte Verfahren kein therapeutisches Behandlungsverfahren des tierischen Körpers, sondern ein Verfahren, das einem gesunden Tier ein angenehmes Gefühl vermitteln solle, damit es bereitwillig in das Melkgatter ging, um sich dieses angenehme Gefühl wieder zu verschaffen.

## B. Neuheit

### 1. Zurechnung zum Stand der Technik

Zum Stand der Technik gehört nach Artikel 54 (2) EPÜ alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

#### 1.1 Ausschluss älterer nationaler Rechte

In der Sache **T 1698/09** stellte die Kammer fest, dass nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik der Inhalt europäischer Patentanmeldungen galt, deren Anmeldetag vor dem Zeitrang des Streitpatents liegt und die erst nach diesem Tag veröffentlicht wurden. Die Beschwerdekammer führte aus, dass ein deutsches Gebrauchsmuster weder eine deutsche Patentanmeldung ist, noch eine europäische. Daran kann die Benennung von Deutschland im Streitpatent nichts ändern.

by therapy which is excluded from patentability under Article 53(c) EPC (see also point 2.1 above).

In **T 385/09** the board had to consider a non-therapeutic method of cooling animals, such as cows, in which liquid reduced to a fine spray was applied to the animals and air was blown over the wetted animals. The cooling was to take place in the milking stall and the aim was to lure the cows into the milking stall. The board noted that the claimed method (since non-therapeutic) had to be construed as being directed to a treatment of animals which were in a normal, healthy state, even if feeling hot. Accordingly, the claimed method was not a method for treatment of the animal body by therapy but a method for providing a pleasant sensation to a healthy animal so that it enjoyed going into the milking stall in order to experience this pleasant feeling again.

## B. Novelty

### 1. Defining the state of the art

Under Article 54(2) EPC, the state of the art comprises everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

#### 1.1 Excluded national prior rights

In **T 1698/09**, the board observed that, under Article 54(3) EPC, the state of the art comprised the content of European patent applications filed before the priority date of the patent in suit and published after that date. It held that a German utility model was not a German or a European patent application. It made no difference that Germany had been designated in the patent in suit.

avait été ajouté, était une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, qui est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE (cf. également point 2.1 ci-dessus).

Dans l'affaire **T 385/09**, la chambre devait se pencher sur un procédé non thérapeutique de refroidissement pour des animaux, tels que des vaches, dans lequel le liquide réduit à une fine pulvérisation était appliqué sur les animaux et de l'air soufflé sur les animaux mouillés. Le procédé était mis en œuvre dans une stalle de traite et l'objectif était d'y attirer les animaux. La chambre a constaté que le procédé revendiqué, n'étant pas thérapeutique, devait être interprété en ce sens qu'il portait sur le traitement d'animaux sains et dans un état normal, même s'ils ressentaient de la chaleur. Par conséquent, le procédé revendiqué n'était pas une méthode de traitement thérapeutique du corps animal, mais une méthode visant à procurer une sensation agréable à un animal sain, de manière à l'inciter à rejoindre la stalle de traite, où il retrouverait cette sensation.

## B. Nouveauté

### 1. Détermination de l'état de la technique

Selon l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

#### 1.1 Droits antérieurs nationaux exclus

Dans l'affaire **T 1698/09**, la chambre a rappelé que selon l'article 54(3) CBE, l'état de la technique est représenté par le contenu des demandes de brevet européen qui ont une date de dépôt antérieure à la date de priorité du brevet litigieux et ont été publiées seulement après cette date. La chambre de recours a indiqué qu'un modèle d'utilité allemand n'est ni une demande de brevet allemand, ni une demande de brevet européen. La désignation de l'Allemagne dans le brevet litigieux ne peut rien y changer.

## 1.2 Ältere europäische Rechte

Artikel 54 (4) EPÜ 1973 beschränkte die Wirkung der Fiktion des Artikels 54 (3) EPÜ 1973 auf das zur Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche Minimum, d. h. auf diejenigen Vertragsstaaten, die in der früheren und in der späteren Anmeldung benannt waren. Der gestrichene Artikel 54 (4) EPÜ 1973 findet weiterhin Anwendung auf europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind, und auf Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind.

Im Fall **T 1926/08** reichten die Patentinhaber zwei Anspruchssätze für unterschiedliche Vertragsstaaten ein, um Neuheit gegenüber dem Dokument D1 zu begründen. Die Einsprechenden hatten einen Einwand gegen die Zulässigkeit eines zweiten Anspruchssatzes erhoben. Das Streitpatent wurde vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 erteilt.

Die Kammer stellte fest, dass der rechtliche Rahmen für die Möglichkeit der Einreichung unterschiedlicher Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten untersucht werden müsse. Sie wies darauf hin, dass laut Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ (Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 196) in Verbindung mit dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen Artikel 123 EPÜ 2000 auf vor dem 13. Dezember 2007 erteilte europäische Patente anwendbar sei, doch gleichzeitig Artikel 54 (4) EPÜ 1973 auf vor diesem Zeitpunkt erteilte Patente weiterhin anzuwenden sei. Dies sei nicht bestritten worden. Strittig sei vielmehr die Frage, ob Regel 87 EPÜ 1973 eine Regel zur Umsetzung von Artikel 54 (4) EPÜ 1973 sei und folglich angewandt werden könne oder ob die Situation unter Artikel 123 und Regel 138 EPÜ falle. Tatsächlich lasse Regel 87 EPÜ 1973 unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten zu sowohl bei einer früheren europäischen Patentanmeldung, die nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ 1973 zum Stand der Technik gehöre, als auch beim Bestehen eines älteren nationalen Rechts, während in Regel 138 EPÜ 2000 nur der letztere Fall vorgesehen sei.

## 1.2 European prior rights

Former Article 54(4) EPC 1973 confined the prior art effect under Article 54(3) EPC 1973 to the minimum necessary to avoid a collision of rights, i.e. to those contracting states which are designated in both the earlier and the second application. The deleted Article 54(4) EPC 1973 is still applicable to European patents already granted and applications pending at the time the EPC 2000 entered into force.

In **T 1926/08**, in order to establish novelty with respect to document D1, the patent proprietors had filed two sets of claims for different contracting states. The admissibility of a second set of claims had been objected to by the opponents. The patent at issue was granted before the date of entry into force of the EPC 2000.

The board stated that the legal framework relating to the possibility of filing different claims, description and drawings for different states needed to be analysed. It noted that, while Article 7 of the Act revising the EPC (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 196), in conjunction with the Administrative Council's decision on the transitional provisions of 28 June 2001, provided that Article 123 EPC 2000 was also applicable to European patents granted before 13 December 2007, it also stipulated that Article 54(4) EPC 1973 would continue to apply to such patents. This was not contested. The point of dispute was whether or not Rule 87 EPC 1973 was a rule implementing Article 54(4) EPC 1973 and consequently could be applied, or whether the situation was covered by Article 123 and Rule 138 EPC. Indeed Rule 87 EPC 1973 allowed different claims, description and drawings for different states both in the case of an earlier European patent application which was part of the state of the art under Article 54(3) and (4) EPC 1973 and when a prior national right existed, while Rule 138 EPC 2000 only provided for the latter case.

## 1.2 Droits antérieurs européens

L'ancien article 54(4) CBE 1973 limitait l'effet de la fiction de l'article 54(3) CBE 1973 au minimum nécessaire pour éviter une interférence entre différents droits, c'est-à-dire aux Etats contractants désignés à la fois dans la première et dans la deuxième demande. L'article 54(4) CBE 1973 (qui a été supprimé) reste néanmoins applicable aux brevets européens déjà délivrés et aux demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Dans la décision **T 1926/08**, pour établir la nouveauté par rapport au document D1, les titulaires du brevet avaient déposé deux jeux de revendications pour des Etats contractants différents. Les opposants avaient contesté l'admissibilité d'un second jeu de revendications. Le brevet litigieux avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

La chambre a jugé nécessaire d'examiner le cadre légal régissant la possibilité de déposer des revendications, des descriptions et des dessins différents pour des Etats différents. Selon l'article 7 de l'acte portant révision de la CBE (édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 196) ensemble la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires, l'article 123 CBE 2000 s'applique aux brevets européens délivrés avant le 13 décembre 2007 et l'article 54(4) CBE 1973 continue de s'appliquer à ces brevets. Cela n'a pas été contesté. Le point litigieux était de savoir si la règle 87 CBE 1973 est une règle d'application de l'article 54(4) CBE 1973, auquel cas elle s'applique, ou si la situation est couverte par l'article 123 et la règle 138 CBE. En effet, la règle 87 CBE 1973 permettait de déposer des revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents, tant dans le cas d'une demande de brevet européen antérieure faisant partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(3) et (4) CBE 1973 que dans le cas où existait un droit national antérieur, alors que la règle 138 CBE 2000 ne prévoit que ce dernier cas.



Die Kammer führte aus, dass eine Regel – wie von der Juristischen Beschwerdekammer festgestellt (J 3/06, ABI. EPA 2009, 170; J 10/07, ABI. EPA 2008, 567) – verschiedene Artikel betreffen könne. Sie stritt nicht ab, dass Regel 87 EPÜ 1973 auch Artikel 123 EPÜ betreffe. Jedoch sei der eindeutige Zweck der Regel 87 EPÜ 1973, die Situation zu berücksichtigen, in der eine kollidierende Anmeldung für einige, aber nicht für alle benannten Staaten den Stand der Technik darstelle. Die Regel sehe ein Verfahren für diesen Fall vor und sei daher eindeutig mit Artikel 54 (4) EPÜ 1973 verknüpft. Eine Regel setze einen Artikel nicht nur dann um, wenn sie seinen Inhalt ausführlicher erläutere, wie etwa Regel 23a EPÜ 1973, in der eine Bedingung für den territorialen Geltungsbereich der kollidierenden Anmeldung festgelegt sei, sondern auch, wenn sie ein Verfahren zur Durchsetzung seines Inhalts enthalte. Wenn kein gesonderter Anspruchssatz zulässig sei, müsse der Patentinhaber sein Patent für alle benannten Staaten beschränken. Dies würde bedeuten, dass die kollidierende Anmeldung für alle benannten Staaten wirksam sei. Diese Regelung sei im EPÜ 2000 vorgesehen, das aber im vorliegenden Fall noch nicht anzuwenden war. Das Fehlen eines Verfahrens zur Durchsetzung von Artikel 54 (4) EPÜ 1973 widerspreche der Absicht des Gesetzgebers, weil damit Artikel 54 (4) EPÜ 1973 überflüssig würde. Somit sei Regel 87 EPÜ 1973 anzuwenden und ein gesonderter Anspruchssatz zuzulassen.

### 1.3 Zugänglichmachung

Zum Stand der Technik gehört das, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

In **T 7/07** hatte ein Dritter unter anderem behauptet, die Hauptansprüche des Patents seien nicht neu gegenüber einer Vorbenutzung, nämlich der Durchführung **klinischer Versuche** mit Empfängnisverhütungsmitteln, die das im Patent beanspruchte Stoffgemisch enthielten. Die Teilnehmer seien über die Bestandteile informiert worden, hätten aber keine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, und nicht alle nicht verwendeten Arzneimittel seien zurückgegeben worden. Somit seien die Arzneimittel nach Auffassung des Dritten öffentlich zugänglich geworden. Die Kammer ver-

The board pointed out that, as set out by the Legal Board of Appeal (J 3/06, OJ EPO 2009, 170; J 10/07, OJ EPO 2008, 567), a rule could affect different articles. The board did not deny that Rule 87 EPC 1973 also affected Article 123 EPC. However the clear purpose of Rule 87 EPC 1973 was to take account of the situation where a conflicting application constituted prior art only for some and not for all designated states. It governed the procedure when this situation arose and thus was clearly linked to article 54(4) EPC 1973. A rule did not only implement an Article when it defined its substance in more detail, like Rule 23a EPC 1973 did by setting up a condition for the territorial scope of the conflicting application, but also when it provided a procedure for enforcing the substance of the article. If one did not allow a separate set of claims, the patent proprietor would have to limit his patent for all designated states. This would mean that the conflicting application had effect for all designated states. This was the situation under the EPC 2000, which, however, in the case at issue was not yet applicable. Not providing a procedure for enforcing what was laid down in Article 54(4) EPC 1973 ran counter to the legislator's intention because it would make Article 54(4) EPC 1973 redundant. Thus Rule 87 EPC 1973 was applicable and a separate set of claims was admissible.

### 1.3 Availability to the public

The state of the art comprises what has been made available to the public.

In **T 7/07** a third party had claimed *inter alia* that the main claims of the patent lacked novelty over a prior use, namely, the conduct of **clinical trials** with contraceptives containing the composition claimed in the patent. The participants had been informed of the ingredients but had not signed a confidentiality agreement, and not all unused drugs had been returned. The third party claimed that, as a result, the drugs had become publicly available. The board noted that, according to the established case law of the boards of appeal, if a single member of the public, who is not under an obliga-

La chambre a fait remarquer qu'une règle pouvait concerner différents articles, comme l'a expliqué la chambre de recours juridique (J 3/06, JO OEB 2009, 170 ; J 10/07, JO OEB 2008, 567). La chambre n'a pas contesté que la règle 87 CBE 1973 concerne aussi l'article 123 CBE, mais la règle 87 CBE 1973 a clairement pour but de tenir compte des cas où une demande interférente représente l'état de la technique, non pas pour la totalité des Etats désignés, mais pour certains d'entre eux seulement. Cette règle régit la procédure à suivre dans ce cas précis et est donc clairement liée à l'article 54(4) CBE 1973. Une règle met en œuvre un article non seulement quand elle en précise le contenu, comme le fait la règle 23bis CBE 1973 en fixant une condition pour la portée territoriale de la demande interférente, mais également quand elle indique une procédure à suivre pour son exécution. Faute de pouvoir déposer un jeu de revendications séparé, le titulaire du brevet doit limiter son brevet pour tous les Etats désignés. Cela signifie que la demande interférente produirait ses effets pour tous les Etats désignés. Telle est la situation au titre de la CBE 2000, laquelle n'était cependant pas encore applicable dans l'espèce considérée. Ne pas prévoir de procédure pour la mise en œuvre de l'article 54(4) CBE 1973 rendrait ledit article superflu et irait donc à l'encontre de l'intention du législateur. Par conséquent, la règle 87 CBE 1973 est applicable et un jeu de revendications séparé est admissible.

### 1.3 Accessibilité au public

L'état de la technique comprend ce qui a été rendu accessible au public.

Dans la décision **T 7/07**, un tiers avait notamment fait valoir que les principales revendications du brevet manquaient de nouveauté par rapport à un usage antérieur consistant en des **essais cliniques** effectués avec des contraceptifs contenant la composition revendiquée dans le brevet. Les participants avaient été informés des ingrédients, mais ils n'avaient pas signé d'accord de confidentialité et les médicaments non utilisés n'avaient pas été restitués dans leur totalité. Le tiers a fait valoir que les médicaments étaient ainsi devenus accessibles au public. La chambre a noté que, selon la

wies auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die Folgebesege: Wenn ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit, für das keine Geheimhaltungsverpflichtung bestehe, sich theoretisch Zugang zu einer bestimmten Information verschaffen könne, gelte diese Information als der Öffentlichkeit zugänglich im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ. Offenbar habe der Patentinhaber nach der Aushändigung des Arzneimittels tatsächlich die Kontrolle darüber verloren, weil die Teilnehmer der klinischen Versuche in keiner Weise daran gehindert gewesen seien, nach Belieben über die Arzneimittel zu verfügen. Aufgrund dieser Umstände kam die Kammer zu dem Schluss, dass das Arzneimittel durch die Aushändigung an die Teilnehmer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Es sei noch zu prüfen, ob der Fachmann in der Lage gewesen sei, Inhalt und Struktur des Arzneimittels zu analysieren. Insbesondere sei zu bewerten, ob er den mikronisierten Zustand von Drospirenon bestimmen konnte, denn diese Information sei den Teilnehmerinnen an den klinischen Versuchen nicht mitgeteilt worden. Die Kammer befand schließlich, dass der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des bei den klinischen Versuchen verwendeten Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren konnte (s. auch unter VII.C.2 und VIII. 2.1).

In der Sache **T 278/09** stellte die Kammer zu der öffentlichen Zugänglichkeit eines Produktdatenblatts fest, dass ein Produktdatenblatt nur die Zusammensetzung und Eigenschaften von neu entwickelten oder verbesserten Produkten darstellt, aber es als solches nichts über seine Vermarktung und mögliche öffentliche Zugänglichkeit aussagt. Die Entscheidung über die Vermarktung und über den Zeitpunkt der Vermarktung kann auf anderen Umständen, wie der Wirtschaftslage und der Vermarktungspolitik der jeweiligen Firma, beruhen. Außerdem wird ein Datenblatt durch eine positive Entscheidung über die Vermarktung des beschriebenen Produkts nicht zwingend zu einer für die Öffentlichkeit bestimmten Information, da es auch unter einer Geheimhaltungspflicht an die Kunden verteilt werden kann. Daher ist in einem solchen Fall die bloße Abwägung der Wahrscheinlichkeit der öffent-

tion to maintain secrecy, is theoretically able to access particular information, this information is considered to be available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC. It appeared that, after having handed out the drugs, the patent proprietor effectively lost control over them as the participants in the clinical trials were in no way barred from disposing of the drugs as they wanted. In view of these circumstances, the board came to the conclusion that the handing out of the drugs to the participants rendered them publicly available. It remained to be examined whether the skilled person was in a position to analyse their content and structure. In particular, it had to be evaluated whether he was able to determine the micronized state of drospirenone, which is an item of information that was not communicated to the women participating in the clinical trials. The board concluded that it was possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product used in the clinical trials and to reproduce it without undue burden (see also Chapter VII.C.2 and VIII. 2.1).

In **T 278/09**, when examining whether a product data sheet had been available to the public, the board observed that such a sheet merely described the components and features of newly developed or improved products, but as such contained no evidence in relation to marketing or any public availability. The decision whether and when to market a product could depend on other circumstances, such as the economic climate and the relevant firm's marketing policy. In any event, product data sheets did not necessarily become information destined for the public when it was decided to market the product they described, as customers to whom the sheet was distributed could be obliged to treat it as confidential. It was therefore insufficient in such a case to decide on the mere balance of probabilities that simple suppositions that an allegedly novelty-destroying product data sheet had been

jurisprudence constante des chambres de recours, si une seule personne du public non tenue au secret est théoriquement en mesure d'accéder à des informations déterminées, celles-ci sont réputées avoir été rendues accessibles au public au sens de l'article 54(2) CBE. Après avoir distribué les médicaments, le titulaire du brevet les a apparemment perdus de vue, rien n'empêchant les participants aux essais d'en disposer à leur guise. Dans ces conditions, la chambre a conclu que les médicaments avaient été mis à la disposition du public du fait d'avoir été distribués aux participants. Il restait à déterminer si l'homme du métier était à même d'analyser leur composition et leur structure. Était-il notamment à même de constater la micronisation de la drospirénone, information non communiquée aux femmes qui avaient participé aux essais cliniques ? La chambre a conclu que l'homme du métier était capable de mettre à jour la composition ou la structure interne du produit utilisé dans les essais cliniques, et de le reproduire sans effort excessif (voir aussi les points VII.C.2 et VIII.2.1).

Dans l'affaire **T 278/09**, concernant la mise à disposition du public d'un descriptif de produit, la chambre a fait remarquer qu'un descriptif de produit ne fait qu'indiquer la composition et les propriétés de produits nouvellement développés ou améliorés, mais qu'il ne dit rien en soi sur la commercialisation et l'accessibilité éventuelle au public. La décision relative à la commercialisation du produit et au calendrier de commercialisation peut dépendre d'autres circonstances, comme la situation économique et la politique commerciale de l'entreprise. Par ailleurs, un descriptif de produit ne devient pas forcément une information destinée au public parce que la décision a été prise de commercialiser le produit décrit, car il peut aussi être distribué aux clients avec obligation de confidentialité. En pareil cas, la simple probabilité d'une mise à la disposition du public d'un descriptif de produit présumé destructeur

lichen Zugänglichkeit eines vermeintlich neuheitsschädlichen Produktdatenblatts, dessen öffentliche Zugänglichkeit sich nur auf Vermutungen stützt, unzureichend (s. auch T 738/04).

In **T 2/09** entschied die Kammer, dass der Inhalt einer E-Mail nicht schon deshalb der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 zugänglich gemacht worden ist, weil die E-Mail vor dem Anmeldetag 1. Februar 2000 über das Internet übermittelt wurde.

In **T 1553/06** stellte die Kammer fest, dass die bloße theoretische Möglichkeit des Zugangs zu einem Mittel der Offenbarung dieses nicht der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 zugänglich macht. Es bedarf vielmehr einer praktischen Möglichkeit des Zugangs, d. h. eines "unmittelbaren und eindeutigen Zugangs" zum Mittel der Offenbarung für mindestens ein Mitglied der Öffentlichkeit.

Im Falle eines im World Wide Web gespeicherten Dokuments, auf das nur zugegriffen werden kann, indem man eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemachte URL (Uniform Resource Locator) errät, ist ein "unmittelbarer und eindeutiger Zugang" zum Dokument nur in Ausnahmefällen möglich, d. h. wenn die URL so selbstredend oder voraussetzbar ist, dass sie leicht erraten werden kann.

Die Tatsache, dass ein im World Wide Web gespeichertes Dokument durch die Eingabe von Schlagwörtern in einer öffentlichen Internetsuchmaschine vor dem Prioritäts- oder Anmeldetag des Patents bzw. der Patentanmeldung gefunden werden konnte, lässt nicht immer den Schluss zu, dass ein "unmittelbarer und eindeutiger Zugang" zu dem Dokument möglich war.

Sind alle im nachstehenden Test enthaltenen Bedingungen erfüllt, so ist die Schlussfolgerung zulässig, dass ein im World Wide Web gespeichertes Dokument der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde:

Wenn ein im World Wide Web gespeichertes und über eine bestimmte URL-Adresse zugängliches Dokument vor dem Anmelde- oder Prioritätstag eines Patents bzw. einer Patentanmeldung

made available to the public were accurate (see also T 738/04).

In **T 2/09** the board decided that the content of an e-mail did not become available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC 1973 for the sole reason that the e-mail was transmitted via the internet before the filing date of 1 February 2000.

In **T 1553/06** the board stated that the mere theoretical possibility of having access to a means of disclosure does not make it become available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC 1973. What is required, rather, is a practical possibility of having access, i.e. "direct and unambiguous access" to the means of disclosure for at least one member of the public.

In the case of a document stored on the World Wide Web which can only be accessed by guessing a Uniform Resource Locator (URL) not made available to the public, "direct and unambiguous access" to the document is possible in exceptional cases only, i.e. where the URL is so straightforward, or so predictable, that it can readily be guessed.

The fact that a document stored on the World Wide Web could be found by entering keywords in a public web search engine before the priority or filing date of the patent or patent application is not always sufficient for reaching the conclusion that "direct and unambiguous access" to the document was possible.

Where all the conditions set out in the following test are met, it can be safely concluded that a document stored on the World Wide Web was made available to the public:

If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document stored on the World Wide Web and accessible via a specific URL

de nouveauté et dont l'accessibilité au public n'est qu'hypothétique, est insuffisante (voir également T 738/04).

Dans l'affaire **T 2/09**, la chambre a décidé que le contenu d'un courrier électronique n'a pas été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE 1973 au simple motif que ce courrier électronique a été transmis par Internet avant la date de dépôt, qui était en l'occurrence le 1<sup>er</sup> février 2000.

Dans l'affaire **T 1553/06**, la chambre a affirmé que la simple possibilité théorique d'avoir accès à un moyen de divulgation ne rend pas ce dernier accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE 1973. Il est impératif en effet qu'au moins une personne du public ait la possibilité pratique d'accéder au moyen de divulgation, c'est-à-dire d'y accéder "directement et sans équivoque".

Lorsque l'on ne peut accéder à un document stocké sur le World Wide Web qu'en devinant une URL (adresse universelle) qui n'a pas été rendue accessible au public, l'accès "direct et sans équivoque" à ce document n'est possible que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque ladite URL est si évidente, ou si prévisible, qu'elle peut facilement être devinée.

Le fait qu'un document stocké sur le World Wide Web pouvait être trouvé en saisissant des mots-clés dans un moteur de recherche public avant la date de priorité ou de dépôt du brevet ou de la demande de brevet ne suffit pas toujours pour conclure que ce document était accessible "directement et sans équivoque."

Lorsque toutes les conditions énoncées dans le test ci-dessous sont remplies, il peut être conclu sans risque de se tromper qu'un document stocké sur le World Wide Web a été rendu accessible au public :

Si, avant la date de dépôt ou de priorité du brevet ou de la demande de brevet, un document stocké sur le World Wide Web et accessible via une URL

(1) mithilfe einer öffentlichen Internet-suchmaschine durch Eingabe eines oder mehrerer Schlagwörter, die sich **alle** auf den wesentlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen, gefunden werden konnte und

(2) unter dieser URL solange abrufbar blieb, dass ein Mitglied der Öffentlichkeit, d. h. jemand, der nicht verpflichtet war, den Inhalt des Dokuments geheim zu halten, einen unmittelbaren und eindeutigen Zugang zu dem Dokument erhalten konnte,

dann wurde das Dokument im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Es gilt jedoch festzuhalten, dass bei Nichterfüllung einer der Bedingungen (1) und (2) der obige Test keine Schlussfolgerung darüber erlaubt, ob das betreffende Dokument der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

#### **1.4 Geheimhaltungsverpflichtung**

War die Person, die die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte, zur Geheimhaltung verpflichtet, dann ist die Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich geworden, solange dieser Verpflichtung nicht zuwidergehandelt wird.

In der Sache **T 1168/09** wurden zwei Vorbenutzungshandlungen geltend gemacht, nämlich einmal die Lieferung von 170 Steuergeräten ESG 400 und zweitens die Lieferung von 111 143 Steuergeräten ESG 300/600.

Die Kammer stellte fest, dass beim vorbehaltlosen Verkauf von Steuergeräten der Käufer als Mitglied der Öffentlichkeit anzusehen sei, weil er uneingeschränkt darüber verfügen könne. Zu den Lieferbedingungen war im vorliegenden Fall jedoch nichts vorgetragen worden, insbesondere, ob eine Geheimhaltung vereinbart worden war oder nicht. Deshalb prüfte die Kammer, ob nach den Umständen der Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer eine Geheimhaltungsverpflichtung als stillschweigend vereinbart angenommen werden musste.

Eine stillschweigend vereinbarte Geheimhaltungsverpflichtung könne unter anderem dann angenommen werden, wenn Geschäftspartner ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhal-

(1) could be found with the help of a public web search engine by using one or more keywords **all** related to the essence of the content of that document and

(2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the content of the document secret, to have direct and unambiguous access to the document,

then the document was made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC 1973.

However, it should be noted that if any of conditions (1) and (2) is not met, the above test does not permit to conclude whether or not the document in question was made available to the public.

#### **1.4 Obligation to maintain secrecy**

If the person who was able to gain knowledge of the invention was under an obligation to maintain secrecy, the invention cannot be said to have been made available to the public, provided the person did not breach that obligation.

In **T 1168/09**, two prior uses were alleged: the supply of 170 ESG 400 control units and the supply of 111 143 ESG 300/600 control units.

The board found that, where control units had been sold unconditionally, the purchaser had to be deemed a member of the public because he was then entirely free to do as he wished with them. In the case at hand, however, no information had been submitted with regard to the conditions of supply and, in particular, as to whether or not confidentiality had been agreed. The board therefore investigated whether, in the light of the business relationship between the supplier and the customer, it had to be presumed that an obligation to maintain secrecy had been tacitly agreed.

A tacit obligation to maintain secrecy could be presumed, for instance, where business partners had a shared interest in confidentiality, e.g. where one partner in a development project provided the

1) pouvait être trouvé à l'aide d'un moteur de recherche public en saisissant un ou plusieurs mots-clés **tous** liés au contenu essentiel du document, et

2) était resté accessible via cette URL suffisamment longtemps pour qu'une personne du public, à savoir quelqu'un n'ayant aucune obligation de garder secret le contenu du document, ait pu avoir un accès direct et sans équivoque au document,

alors ce document a été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE 1973.

Toutefois, il faut noter que si l'une des conditions 1) ou 2) n'est pas remplie, le test ci-dessus ne permet pas de déterminer si le document en question a été ou non rendu accessible au public.

#### **1.4 Obligation de confidentialité**

Si la personne qui a pu avoir connaissance de l'invention était tenue au secret, l'invention n'est pas réputée avoir été mise à la disposition du public, pour autant que la personne en question n'ait pas enfreint cette obligation.

Dans l'affaire **T 1168/09**, deux utilisations antérieures étaient invoquées, premièrement la livraison de 170 appareils de contrôle ESG 400 et deuxièmement la livraison de 111 143 appareils de contrôle ESG 300/600.

La chambre a conclu que lors d'une vente sans conditions d'appareils de contrôle, l'acheteur doit être considéré comme faisant partie du public, car il peut disposer de l'objet de la vente comme il l'entend. En l'espèce toutefois, les conditions de livraison ne spécifiaient rien et étaient notamment muettes sur l'existence ou non d'une obligation de confidentialité. La chambre a donc examiné si la relation commerciale entre le fournisseur et le client était telle qu'une obligation de confidentialité tacite était supposée avoir existé.

Une obligation de confidentialité tacite peut notamment être supposée si les partenaires commerciaux ont un intérêt mutuel à ce que le secret soit maintenu. C'est par exemple le cas lorsque les



tung haben. Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn sich Entwicklungspartner Muster einer gemeinsamen Entwicklung für Versuchszwecke überlassen. Allerdings könne ein solches Interesse nur bis zur Lieferung der Teile für die Serienproduktion angenommen werden, weil ab diesem Zeitpunkt die Teile dazu bestimmt seien, in Fahrzeugen für den Verkauf eingebaut zu werden und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. In anderen Worten ausgedrückt, ab der Lieferung der Teile für die Serienproduktion könne kein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung mehr angenommen werden (s. T 1512/06).

Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass die große Anzahl der gelieferten Steuergeräte gegen die Annahme sprach, dass es sich um Versuchsgeräte gehandelt haben könnte. Deshalb ging die Kammer von der öffentlichen Zugänglichkeit der gelieferten Steuergeräte aus.

In der Sache **T 945/09** wurde die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents von einem Patienten während der "home parenteralen Ernährung" (HPE) angewandt. Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gekommen, dass alle Informationen über die Verwendung von Taurolidin als Katheter-Lock, die für das behandelnde medizinische Team, den Patentinhaber (Lieferant von Taurolidin) und den Patienten zugänglich waren, einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung unterlagen, die sich aus den besonderen Umständen des Falls ergab.

Die Kammer stellte fest, dass der Patient nach langwierigen Komplikationen, die zu mehrfachem Austausch des Katheters geführt hätten, in der Regel gewusst habe, was mit ihm geschehe, und an allen Maßnahmen interessiert gewesen sei, die ihm Erleichterung verschaffen sollten. Außerdem wäre die Auswertung des Patientenprotokolls über die Katheterpflege ohne genaue Erläuterung nicht möglich gewesen. Deshalb war die Kammer der Ansicht, dass ihm der beabsichtigte Ersatz von Heparin durch 1,5 mL Taurolidinlösung ausreichend erklärt worden sei. Sie gründete daher ihre Erwägungen und Schlussfolgerungen darauf, dass der Patient über ausreichend klares und präzises Wissen verfügt habe, um die Technik zur Kennt-

other with samples of the jointly developed product for testing. However, such an interest could only be presumed until the parts had been supplied for serial production because, from then on, the parts were destined to be fitted in cars for sale and so made available to the public. In other words, a shared interest in confidentiality could no longer be presumed once parts had been delivered for serial production (see T 1512/06).

In the case at hand, the board found that the large number of control units supplied suggested that they had not been test units. It therefore held that they had been publicly available.

In **T 945/09** the teaching according to claim 1 of the patent in suit was used by a patient while having "home parenteral nutrition" (HPN). The opposition division had concluded that all information concerning the use of taurolidine as a catheter lock available to the acting medical team, to the patent proprietor (supplier of taurolidine) and to the patient, was covered by an implicit obligation of confidentiality which stemmed from the specific circumstances of the case.

The board noted that the patient, after his long history of complications leading to multiple replacements of the catheter usually knew what was happening to him and he was interested in the nature of all actions intended to bring him relief. In addition, the "evaluation of the patient's protocol of site care" would not have been possible without exact explanation. Consequently, the board was of the opinion that the intention connected with the heparin replacement by 1.5 mL of taurolidine solution was sufficiently explained to him. Therefore, the board based its considerations and conclusions on the knowledge of the patient being clear and concise enough that he could take notice of the technique used after replacement of heparin-lock by tauroli-

partenaires d'un projet de développement commun se transmettent des échantillons pour procéder à des essais. Un tel intérêt ne peut toutefois être présumé que jusqu'à la livraison des pièces pour la production en série, car à partir de ce moment, les pièces sont destinées à être montées dans des véhicules pour la vente et deviennent donc accessibles au public. En d'autres termes, un intérêt mutuel à garder le secret ne peut plus être supposé dès lors que des pièces sont livrées pour la production en série (cf. T 1512/06).

En l'espèce, la chambre a conclu qu'un trop grand nombre d'appareils de contrôle avaient été livrés pour qu'ils puissent l'avoir été à titre expérimental, et qu'il fallait donc les considérer comme ayant été rendus accessibles au public.

Dans l'affaire **T 945/09**, l'enseignement de la revendication 1 du brevet litigieux était utilisé par un patient sous "nutrition parentérale à domicile". La division d'opposition a estimé que toutes les informations relatives à l'utilisation de la taurolidine comme solution verrou pour cathéter, mises à la disposition de l'équipe médicale, du titulaire du brevet (fournisseur de la taurolidine) et du patient, étaient couvertes par une obligation de confidentialité implicite découlant des circonstances particulières.

La chambre a noté que le patient, après sa longue histoire de complications nécessitant des remplacements à répétition du cathéter, était généralement bien au courant de ce qui lui arrivait et qu'il s'intéressait à tout ce qui pourrait soulager son état. En outre, "l'évaluation du protocole des soins sur site du patient" n'aurait pas pu se faire sans explication précise. Par conséquent, la chambre a estimé que le but du remplacement de l'héparine par 1,5 mL de solution de taurolidine lui avait été suffisamment expliqué. La chambre a donc basé son raisonnement et ses conclusions sur le fait que le savoir du patient était assez clair et précis pour lui permettre de remarquer la technique utilisée après le remplacement du verrou à l'héparine par

nis zu nehmen, die nach dem Austausch des Heparin-Lock durch das Taurolidin-Lock verwendet worden sei und die die Lehre von Anspruch 1 des Streitpatents darstelle.

Nach Auffassung der Kammer gab es für den Patienten keinen Anlass, dieses Wissen als Geheimnis zu behandeln, weil die behandelnden Ärzte zu dem Zeitpunkt lediglich versuchten, Taurolidin beliebiger Herkunft mit einer Technik zu verwenden, die sie frei und problemlos von dem ihnen damals verfügbaren Stand der Technik ableiteten. Die einfache Verwendung eines Stoffes als solchen sei wesentlich für die Beurteilung der Neuheit. Darüber hinaus sei der Einsatz des Taurolidin-Locks im Krankenhaus nicht typisch für einen klinischen oder gar experimentellen Ansatz, weil er von der unmittelbaren Notwendigkeit diktiert gewesen sei, einem Patienten in einer äußerst verzweifelten Lage zu helfen, und somit nicht systematisch als wissenschaftliches Experiment geplant gewesen sei. Der Gegenstand erfülle somit nicht die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ.

## 1.5. Beweisfragen

### 1.5.1 Information aus dem Internet

In der Sache **T 2339/09** wies die Kammer darauf hin, dass Offenbarungen im Internet ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich gelten, zu dem sie online veröffentlicht werden. Grundsätzlich gilt, dass nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit beurteilt werden muss, ob die Dokumente zum Stand der Technik gehören. D4 war laut Recherchenbericht ein Internetartikel vom 22. Mai 2006, der am 21. März im Internetarchiv [www.archive.org](http://www.archive.org) gefunden wurde, einen Produktkatalog der Firma HBE GmbH betreffend. Das Datum der Online-Veröffentlichung dieses Produktkatalogs war also der 22. Mai 2006 und lag somit vor dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung, dem 17. November 2006. Der Katalog trug ferner den Aufdruck "11.10.04", was sogar auf ein früheres Veröffentlichungsdatum dieses Katalogs "offline" hinwies. In jedem Fall lagen damit die relevanten Daten vor dem Anmeldedatum, sodass davon auszugehen war, dass D4 zum Stand der Technik gehörte.

dine-lock, representing the teaching of claim 1 of the patent in suit.

The board held that there was no reason for the patient to treat that knowledge as a secret, because at that time the acting doctors simply tried to apply taurolidine of whatever provenance using a technique they derived freely and easily from the state of the art common to them at that time. The straightforward use of a compound as such was crucial for the assessment of novelty. Moreover, the action in the hospital of using the taurolidine-lock was not typical of a clinical or even an experimental approach because it was dictated by the instant necessity to help a patient in a very desperate situation and thus had not been planned systematically as a scientific experiment. Thus, the subject-matter did not meet the requirements of Article 54 EPC.

## 1.5 Issues of proof

### 1.5.1 Information retrieved from the internet

In **T 2339/09**, the board observed that information disclosed on the internet is considered publicly available from the date on which it was posted online. As a rule, the balance of probabilities applies in deciding whether the prior art comprises the documents in question. According to the search report, D4 was an internet article dated 22 May 2006 and relating to a product catalogue of HBE GmbH, which had been found in an internet archive at [www.archive.org](http://www.archive.org) on 21 March. The date of the catalogue's online publication was therefore 22 May 2006, i.e. before 17 November 2006, which was the filing date of the application in question. Moreover, the catalogue bore an imprint with the date "11.10.04", which suggested that it had been published "offline" even earlier. In any event, the relevant dates were prior to the filing date and it therefore had to be found that D4 formed part of the state of the art.

le verrou à la taurolidine, qui représentait l'enseignement de la revendication 1 du brevet litigieux.

Selon la chambre, le patient n'avait aucune raison de traiter ce savoir comme confidentiel, puisqu'à l'époque les médecins tentaient simplement d'utiliser de la taurolidine d'une provenance quelconque en utilisant une technique qu'ils tiraient librement et facilement de l'état de la technique disponible à l'époque. La simple utilisation d'un composé en tant que tel était essentielle pour l'appréciation de la nouveauté. De surcroît, l'utilisation en milieu hospitalier du verrou à la taurolidine n'était pas typique d'une approche clinique, ni même expérimentale, car elle était dictée par la nécessité immédiate d'aider un patient en situation désespérée et qu'elle n'avait pas été prévue systématiquement en tant qu'expérience scientifique. Par conséquent, l'objet ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 54 CBE.

## 1.5 Questions relatives à la preuve

### 1.5.1 Informations extraites de l'Internet

Dans l'affaire **T 2339/09**, la chambre a fait remarquer que les divulgations sur l'Internet sont réputées rendues accessibles au public à partir du moment où elles sont publiées en ligne. Il s'agit fondamentalement de déterminer si, selon toute probabilité, les documents sont compris dans l'état de la technique. D'après le rapport de recherche, D4 était un article Internet du 22 mai 2006, relatif à un catalogue de la société HBE GmbH trouvé le 21 mars sur le site d'archivage [www.archive.org](http://www.archive.org). La publication en ligne de ce catalogue a donc eu lieu le 22 mai 2006, date antérieure à la date de dépôt de la demande examinée (17 novembre 2006). Le catalogue portait en outre l'indication "11.10.04", ce qui suggérait une date de publication "hors ligne" plus précoce. En tout cas, les dates pertinentes se situaient donc avant la date de dépôt, et il fallait partir du principe que D4 était compris dans l'état de la technique.

Die Kammer stellte fest, dass die Darlegungs- und Beweislast für die gegenteilige Behauptung bei der Beschwerdeführerin lag, also für den Nachweis, dass D4 nicht vor dem Anmeldedatum veröffentlicht worden war. Sie hat dazu ausgeführt, dass bei Verwendung der Suchmaschine *www.archiv.org* die D4 mit Veröffentlichungsdatum 7. Januar 2007, also nach dem Anmeldetag, gefunden wurde. Belege hierzu wurden aber nicht vorgelegt. Zudem war auch der Name der Suchmaschine nicht identisch mit derjenigen des Recherchenberichts, und der Zeitpunkt der Anfrage war unbekannt, dürfte aber erheblich nach demjenigen des Recherchenberichts liegen. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin waren daher weder ausreichend substantiiert noch geeignet, die Annahme, D4 gehöre zum Stand der Technik, zu entkräften.

## **2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik**

Nachdem festgestellt worden ist, welche Information zum Stand der Technik gehört, ist es erforderlich festzustellen, welchen technischen Inhalt sie hat und ob der technische Inhalt nachvollziehbar ist.

### **2.1 Berücksichtigung von impliziten Merkmalen**

In **T 701/09** stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht auf explizite oder wortwörtliche Angaben beschränkt ist, sondern gleichermaßen implizite Offenbarungen umfasst, die sich für den fachkundigen Leser aus dem Gesamtzusammenhang einer Entgegenhaltung zweifelsfrei erschließen.

## **3. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen**

In der Sache **T 1130/09** wurde in der angefochtenen Entscheidung zur Beurteilung der Neuheit das Prinzip der Auswählerfindung unter Anwendung der drei in der Entscheidung T 198/84 entwickelten Kriterien (s. ABI. EPA 1985, 209) herangezogen. Die Beschwerdekammer führte aus, dass dieses Prinzip anzuwenden sei, wenn die Auswahl eines engen Teilbereiches aus einem größeren Bereich erfolgt. Die Passage auf Seite 9, Zeilen 5 bis 7 der Druckschrift (2) offenbart, dass die Strukturgrößen im Bereich von Nanometern oder Mikrometern lagen. Daher stellte der spezifische

The board held that the appellant bore the burden of presenting the case for and proving the contrary, i.e. that D4 had not been published before the filing date. To that end, the appellant submitted that D4 had been found, through a search engine at *www.archiv.org*, with 7 January 2007 as its publication date, i.e. after the filing date. However, it had failed to adduce evidence to prove this. What was more, the name of the search engine differed from that in the search report, while the date of the search was unknown, but likely to have been significantly after the date of the search report. The appellant's submissions were therefore inadequately substantiated and unsuitable to rebut the presumption that D4 was part of the prior art.

## **2. Determining the content of the relevant prior art**

After establishing what information forms part of the state of the art, the next step is to determine its technical content and whether that content is apparent.

### **2.1 Taking implicit features into account**

In **T 701/09**, the board found that direct and unambiguous disclosure was not limited to explicit or literal statements, but equally included implicitly disclosed information which a reader skilled in the art would unequivocally gather from the overall context of a cited document.

## **3. Chemical inventions and selection inventions**

In **T 1130/09**, the "selection invention" principle had been applied in the contested decision for the purpose of assessing novelty, regard being had to the three criteria developed in T 198/84 (see OJ EPO 1985, 209). The board observed that this principle was applicable where a narrow sub-range was selected from a broader range. The passage on page 9, lines 5 to 7, of document (2) disclosed that the dimensions of the structures were measured in nanometres or micrometres. Therefore, as had already been established in the contested decision, the range specifically

Selon la chambre, c'était à la requérante qu'il incombait d'argumenter et de prouver le contraire, à savoir que D4 n'avait pas été publié avant la date du dépôt. La requérante a affirmé avoir trouvé, à l'aide du moteur de recherche de *www.archiv.org*, le document D4 portant la date de publication du 7 janvier 2007, date postérieure à la date du dépôt. La requérante n'a cependant fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Par ailleurs, le nom du moteur de recherche n'était pas le même que celui figurant dans le rapport de recherche et le moment de l'interrogation se situait vraisemblablement bien après celui du rapport de recherche. Les dires de la requérante étaient donc insuffisamment fondés, et impropres à remettre en question l'appartenance de D4 à l'état de la technique.

## **2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent**

Une fois établi ce qui appartient à l'état de la technique, il convient de déterminer quel est son contenu technique et si celui-ci est compréhensible.

### **2.1 Prise en considération de caractéristiques implicites**

Dans la décision **T 701/09**, la chambre de recours a estimé qu'une divulgation directe et non ambiguë n'est pas forcément une divulgation explicite ou littérale, mais qu'il peut s'agir tout aussi bien d'une divulgation implicite que l'homme du métier déduira au-delà de tout doute raisonnable du contexte général d'une antériorité.

## **3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection**

Dans l'affaire **T 1130/09**, la décision attaquée impliquait une appréciation de la nouveauté sur la base du principe de l'invention de sélection et des trois critères énoncés dans la décision T 198/84 (cf. JO OEB 1985, 209). Selon la chambre de recours, ce principe doit être utilisé lorsqu'il y a sélection d'un domaine limité à l'intérieur d'un domaine plus large. Le passage de la page 9, lignes 5 à 7 du document (2), divulgue que l'ordre de grandeur des structures est nanométrique ou micrométrique. Par conséquent, comme cela avait déjà été constaté dans la décision attaquée, le

beanspruchte Bereich, wie in der angefochtenen Entscheidung bereits festgestellt, eine enge Auswahl dar, die in Ermangelung von Beispielen in der Druckschrift (2) auch als weit entfernt von den zentralen Ausführungsformen der Druckschrift (2) zu werten war.

Die Kammer stellte fest, dass die ersten beiden Kriterien, wie in T 198/84 definiert, somit erfüllt waren. Das dritte Kriterium, wonach für einen engeren beanspruchten Bereich ein technischer Effekt nachzuweisen war, musste für die Beurteilung der Neuheit jedoch außer Betracht bleiben, da die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zwei voneinander getrennte Erfordernisse der Patentierbarkeit darstellen. Ein technischer Effekt, der in dem engeren beanspruchten Bereich auftritt, begründet nicht die Neuheit eines an sich bereits neuen Zahlenbereichs, sondern gilt lediglich als Bestätigung für die bereits festgestellte Neuheit dieses engeren beanspruchten Zahlenbereichs. Die Frage, ob ein technischer Effekt vorhanden ist oder nicht, bleibt jedoch eine Frage der erfinderischen Tätigkeit (s. T 1233/05; T 230/07). Daher war die Kammer der Auffassung, dass die Druckschrift (2) für die Strukturgrößen den nunmehr beanspruchten definierten Bereich von 10 nm bis 100 mym nicht offenbart und der Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 54 EPÜ neu gegenüber der Druckschrift (2) war.

### C. Erfinderische Tätigkeit

#### 1. Aufgabe-Lösung-Ansatz

Der "Aufgabe-Lösung-Ansatz" wird von den Spruchkörpern des EPA regelmäßig angewandt, wenn entschieden werden muss, ob ein beanspruchter Gegenstand die in Artikel 56 EPÜ genannten Voraussetzungen erfüllt oder nicht. In **T 188/09** machte der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die Entscheidung T 465/92 geltend, dass es Fälle gebe, in denen der "Aufgabe-Lösung-Ansatz" für die Beantwortung der Frage, ob ein beanspruchter Gegenstand vom Stand der Technik nahegelegt wird, eher hinderlich als hilfreich sei. In T 465/92 (ABI. EPA 1996, 32) habe die Kammer ausdrücklich von der Anwendung des "Aufgabe-Lösung-Ansatzes" abgesehen, da ihres Erachtens alle sieben einschlägigen Entgegenhaltungen der beanspruchten Erfindung gleich nahe kamen.

claimed was a narrow selection which, in the absence of examples in document (2), had to be considered far removed from the central embodiments in that document.

The board thus held that the first two of the criteria defined in T 198/84 were met. The third – that a technical effect of the narrower sub-range claimed had to be demonstrated – could not, however, be considered for the purpose assessing novelty, because novelty and inventive step were two distinct requirements for patentability. A technical effect within the more narrowly claimed range did not confer novelty on a numerical range which was already novel per se, but merely confirmed its already established novelty. Whether or not there was a technical effect nevertheless remained a matter of inventive step (see T 1233/05; T 230/07). The board therefore held that, in relation to the structure dimensions, document (2) did not disclose the now claimed range of 10 nm to 100 mym and that the subject-matter of the original claim 1 was novel over document (2) within the meaning of Article 54 EPC.

### C. Inventive step

#### 1. Problem and solution approach

The "problem and solution approach" is regularly applied by the departments of first instance of the EPO in the course of deciding whether or not claimed subject-matter fulfils the requirements of Article 56 EPC. In **T 188/09** the appellant, referring to decision T 465/92, observed that there are, however, cases where the "problem and solution approach" hinders rather than assists answering the question of whether claimed subject-matter is obvious over the prior art. In T 465/92 (OJ EPO 1996, 32) the board had explicitly decided not to use the "problem and solution approach" because it had considered that the seven relevant citations were all equally close to the claimed invention.

domaine spécifique revendiqué représentait une sélection limitée qui, faute d'exemples dans le document (2), s'avérait également très éloignée des principaux modes de réalisation du document (2).

La chambre a fait remarquer que les deux premiers critères, tels que définis dans T 198/84, étaient par là réunis. Le troisième critère, en vertu duquel un effet technique doit être démontré pour un domaine revendiqué plus limité, ne devait toutefois pas être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté, puisque la nouveauté et l'activité inventive sont deux conditions de brevetabilité indépendantes l'une de l'autre. Un effet technique se produisant dans le domaine revendiqué plus limité ne fonde pas la nouveauté d'une plage numérique déjà nouvelle en soi, mais ne fait que confirmer la nouveauté déjà établie de ce domaine numérique plus limité. La question de savoir s'il y a ou non effet technique reste néanmoins une question d'activité inventive (cf. T 1233/05 ; T 230/07). La chambre a donc conclu que le document (2) relatif à la grandeur des structures ne divulguait pas le domaine défini de 10 nm à 100 mym revendiqué en l'espèce, et que l'objet de la revendication 1 initiale était nouveau au sens de l'article 54 CBE par rapport au document (2).

#### 1. Approche problème-solution

Les instances de l'OEB ont régulièrement recours à l'"approche problème-solution" lorsqu'elles décident si un objet revendiqué satisfait ou non aux exigences de l'article 56 CBE. Dans l'affaire **T 188/09**, le requérant, se référant à la décision T 465/92, a fait observer qu'il existe toutefois des cas où l'"approche problème-solution" était un obstacle, plutôt qu'une aide, pour répondre à la question de savoir si l'objet revendiqué est évident par rapport à l'état de la technique. Dans la décision T 465/92 (JO OEB 1996, 32), la chambre avait expressément décidé de ne pas faire appel à l'"approche problème-solution" car, selon elle, les sept antériorités pertinentes présentaient toutes la même analogie avec l'invention revendiquée.



Die Kammer stellte zunächst fest, dass unabhängig davon, welchen Ansatz man für die Prüfung des erfinderischen Charakters des beanspruchten Gegenstands zu Hilfe nehme, das Ergebnis bei einer bestimmten Beweislage gleich ausfallen müsse, sei es zugunsten oder zuungunsten der erfinderischen Tätigkeit. Die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit müsse also auch bei Anwendung des "Aufgabe-Lösung-Ansatzes" auf den vorliegenden Fall ebenso ausfallen, wie wenn man diesen Ansatz nicht anwende. In T 465/92 sei zudem festgestellt worden, dass es Fälle geben könne, in denen dieser Ansatz "bei eindeutiger Sachlage – entweder zugunsten oder zuungunsten der erfinderischen Tätigkeit – zu komplizierten mehrstufigen Argumentationen führen kann. Wenn mit einer Erfindung also völliges Neuland betreten wird, könnte man es bei der Feststellung belassen, dass es keinen nahen Stand der Technik gibt, statt auf der Grundlage dessen, was gerade noch als nächster Stand der Technik betrachtet wird, eine Aufgabe zu konstruieren."

Hier liege keiner der Fälle vor, in denen der klassische "Aufgabe-Lösung-Ansatz" vermieden werden sollte; weder sei davon auszugehen, dass mit dem beanspruchten Gegenstand völliges Neuland betreten wurde, noch gebe es mehrere gleich nahe Entgegenhaltungen.

## 2. Nächstliegender Stand der Technik

Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist, wenn mehrere Dokumente als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommen, das als nächstliegender anzusehen, von dem der Fachmann am leichtesten zum Erfindungsgegenstand gelangt, nämlich dasjenige, von dem ausgehend der Erfindungsgegenstand am ehesten nahegelegt wird (T 824/05).

In **T 53/08** betrafen die Dokumente (1) und (10) – wie das Streitpatent – Herbizide, die auf Schädelpflanzen in Mais-, Reis- und Getreidekulturen eingesetzt werden. Dokument (1) beschrieb das Herbizid der Formel (A1) und dessen Kombination mit anderen Wirkstoffen.

The board noted first that whatever approach was applied as an auxiliary means for the evaluation of inventive step of claimed subject-matter, in a given evidential situation it had to provide the same result, be it either in favour of or against inventive step. Therefore, in the case at issue, even if the "problem and solution approach" was applied, the decision on inventiveness should be the same as if it had not been used. In T 465/92 it had also been noted that there might be situations which "can result in a complicated multi-step reasoning where the facts were clear, either for or against inventiveness. Thus, if an invention breaks new ground it may suffice to say that there is no close prior art rather than constructing a problem based on what is tenuously regarded as the closest prior art."

The board stated that none of the circumstances for the avoidance of the classical "problem and solution approach" was present in the case at hand, i.e. neither could the claimed subject-matter be considered as breaking new ground nor was there a large number of equally close prior art documents.

## 2. Closest prior art

The boards have consistently held that, where more than one document is cited as the closest prior art, the one which must be deemed the closest is that which provides the skilled person with the most promising springboard to the invention, i.e. the one starting from which the subject-matter of the invention is rendered most obvious (T 824/05).

In **T 53/08**, documents (1) and (10) – like the patent in suit – concerned herbicides for use in controlling weeds harmful to maize, rice and cereal cultures. Document (1) described the formula (A1) herbicide and its combination with other active ingredients, whereas docu-

La chambre a tout d'abord noté que dans une situation donnée où il existe un certain nombre de preuves, l'approche utilisée comme moyen complémentaire d'évaluation de l'activité inventive doit, quelle qu'elle soit, conduire au même résultat, que l'activité inventive soit confirmée ou qu'elle soit invalidée. Par conséquent, dans l'affaire en cause, même si l'"approche problème-solution" était appliquée, la décision concernant l'inventivité devrait être la même que si ladite approche n'était pas suivie. Dans la décision T 465/92, la chambre avait noté qu'il peut y avoir certaines situations susceptibles de "conduire à développer un raisonnement compliqué, en plusieurs étapes, alors que les faits plaidant pour ou contre l'existence d'une activité inventive sont clairs. Ainsi, lorsqu'une invention porte sur un objet entièrement nouveau, il peut suffire de constater qu'il n'existe pas d'état de la technique proche de l'invention, plutôt que de bâtir un problème en se fondant sur ce que l'on considère arbitrairement comme correspondant à l'état de la technique le plus proche".

La chambre a déclaré qu'aucune des circonstances permettant d'éviter l'"approche problème-solution" classique n'étaient réunies dans l'affaire en question : l'objet revendiqué ne pouvait pas être considéré comme entièrement nouveau et il n'existait pas un grand nombre de documents de l'état de la technique présentant la même analogie avec l'invention revendiquée.

## 2. Etat de la technique le plus proche

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsque plusieurs documents peuvent entrer en ligne de compte en tant qu'éléments le plus proche de l'état de la technique, il y a lieu de considérer comme document le plus proche celui qui permet à l'homme du métier de parvenir le plus facilement à l'objet de l'invention, autrement dit celui qui sert de point de départ le plus vraisemblable à l'objet en question (T 824/05).

Dans l'affaire **T 53/08**, les documents (1) et (10) concernaient, comme le brevet en litige, des herbicides utilisés contre les mauvaises herbes présentes dans les cultures de maïs, de riz et de céréales. Le document (1) décrivait l'herbicide de formule (A1) et sa combinaison avec

Dokument (10) offenbarte substituierte Isoxazolinderivate enthaltende Zusammensetzungen, in denen die Isoxazolin-derivate als Safener wirkten.

Die Kammer stellte fest, dass die Offenbarung der beiden Dokumente sich jeweils nur durch ein einziges Merkmal vom Streitpatent unterschied. Bei der Beurteilung, welches der Dokumente (1) bzw. (10) als nächstliegender Stand der Technik anzusehen war, berücksichtigte sie die Zielrichtung des Patents, welches darin bestand, den hochwirksamen herbiziden Wirkstoff der Formel (A1) so weiterzuentwickeln, dass er in herbizid wirksamer Konzentration Kulturpflanzen nicht nennenswert schädigte.

Der natürliche Ausgangspunkt für die Erfindung war daher das Dokument, das den Wirkstoff der Formel (A1) offenbarte, nämlich das Dokument (1). Obwohl aus dem Dokument (10) Anregungen zur Lösung der Aufgabe entnommen werden konnten, betraf dieses Dokument primär die Weiterentwicklung von Isoxazolin-derivaten als Safener und würde daher nicht *prima facie* als Ausgangspunkt vom Fachmann in Betracht gezogen werden, um die Selektivität eines spezifischen Herbiziden zu verbessern.

### 3. Kombination von Dokumenten

In **T 715/09** machte der Beschwerdegegner geltend, dass die Plasma-Abscheidungstechnologie dem Fachmann für Glühkerzen nicht als Teil seines allgemeinen Fachwissens geläufig wäre. Dies belege die Tatsache, dass Glühkerzen und Oberflächenbehandlungstechniken nach der internationalen Patentklassifikation zu zwei völlig verschiedenen Klassen gehörten, nämlich zu F23Q7/00 bzw. C23C.

Die Kammer verwarf diese Auffassung und wies darauf hin, dass die IPC-Klassifikation allein nicht dafür maßgeblich sein kann, ob zwei Dokumente aus dem Stand der Technik miteinander kombiniert werden können. Aus der bloßen Tatsache, dass zwei Dokumente die gleiche Klassifikation aufwiesen, könne nicht geschlossen werden, dass die Kombination ihrer Lehren naheliegend sei (T 745/92). Umgekehrt bedeute die bloße Tatsache, dass den Technologien

(10) disclosed compositions containing substituted isoxazoline derivatives which acted as safeners.

The board found that the disclosure in each of the two documents differed from the patent in suit in respect of just a single feature. In deciding whether document (1) or document (10) had to be regarded as the closest prior art, it considered the patent's objective, which was to develop the highly effective herbicidal ingredient of formula (A1) in such a way that it did not significantly damage crops when used in a concentration with herbicidal effect.

The natural starting point for the invention was therefore the document disclosing the active ingredient of formula (A1), i.e. document (1). Although ideas as to how to solve the problem could be gleaned from document (10), it primarily addressed the development of isoxazoline derivatives as safeners. Accordingly, the skilled person would not, at first glance, consider it a starting point for improving the selectivity of a specific herbicide.

### 3. Combination of documents

In **T 715/09** the respondent submitted that the skilled person versed in the art of glow plugs would not, as part of his common knowledge, be aware of plasma deposition technology. Support for this submission was that glow plugs and surface treatment techniques were in two completely different classes according to the international patent classification scheme, namely F23Q7/00 and C23C respectively.

The board disagreed and stated that IPC classification alone was no reason for determining whether or not two pieces of prior art could be combined. The mere fact that two documents had the same classification was no reason for saying the combination of the teachings was obvious (T 745/92). Likewise the mere fact that the technologies had been given different IPC classes did not necessarily mean that they could not be combined.

d'autres substances actives. Le document (10) divulguait des composés contenant des dérivés d'isoxazoline substitués, exerçant une action antidote.

La chambre a constaté que les exposés de ces deux documents ne se distinguaient du brevet en litige que par une seule caractéristique. Pour décider celui des documents (1) ou (10) qui devait être considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche, la chambre a tenu compte de la finalité du brevet, qui consistait à développer l'agent herbicide hautement actif de formule (A1) de telle sorte qu'il n'endommage pas de manière notable, sous sa forme concentrée active, les plantes cultivées.

Le point de départ évident pour l'invention était donc le document exposant la substance active de formule (A1), à savoir le document (1). Même si le document (10) contenait des suggestions pour résoudre le problème, il portait avant tout sur le développement de dérivés d'isoxazoline en tant qu'antidote, si bien que l'homme du métier ne l'aurait pas envisagé d'emblée comme point de départ pour améliorer la sélectivité d'un herbicide spécifique.

### 3. Combinaison de documents

Dans l'affaire **T 715/09**, l'intimé a fait valoir que la technologie du dépôt par plasma ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier formé à la technique des bougies à incandescence. Il s'est appuyé sur le fait que selon le système de classification internationale des brevets, les bougies à incandescence et les techniques de traitement des surfaces sont rattachées à des classes totalement différentes, à savoir respectivement F23Q7/00 et C23C.

La chambre n'a pas suivi cet argument et a déclaré que l'on ne saurait se fonder sur la seule classification selon la CIB pour déterminer si deux documents de l'état de la technique peuvent ou non être combinés entre eux. Le simple fait que deux documents appartiennent à la même classe ne permet pas d'affirmer que la combinaison de ces enseignements est évidente (cf. T 745/92). De même, le simple fait que des technologies soient rattachées à des classes

unterschiedliche IPC-Klassen zugewiesen worden seien, nicht unbedingt, dass sie nicht miteinander kombiniert werden könnten.

#### **4. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale**

##### **4.1 Formulierung der technischen Aufgabe**

In **T 1769/10** wurde die Anmeldung von der Prüfungsabteilung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 zurückgewiesen. Die Erfindung bezog sich auf einen Server für ein Internet-Onlinespiel. D1 offenbarte ein Spielsystem, das einen Casinosever umfasste, der mit einer Vielzahl von Spielvorrichtungen kommunizierte, mit deren Hilfe die Spieler Wetten abschließen konnten. Die Merkmale, durch die sich der Gegenstand von Anspruch 1 der Anmeldung vom nächsten Stand der Technik unterschied, erlaubten es, die Anonymität der Spieler bei den Spieltransaktionen zwischen den Spielergebnisservern und dem Spielerverwaltungsserver zu wahren. Die Zielsetzung bestand somit unter anderem darin, den Zugang der Spieler zu den Spielen zu verbessern und die Vertraulichkeit ihrer Daten in der Spielerdatenbank zu wahren.

Die Kammer stellte fest, dass diese Ziele auf dem nichttechnischen Gebiet der Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten lagen und somit nach ständiger Rechtsprechung zulässigerweise bei der Formulierung der zu lösenden technischen Aufgabe, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe, aufgegriffen werden durften (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 6. Auflage 2010, I.D.8.1; T 641/00, ABI. EPA 2003, 352). Diese Rechtsprechung sehe für die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes eine Methodik vor, die das EPA bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen, die Aspekte auf nichttechnischem Gebiet umfassten, im Allgemeinen befolge. Die Große Beschwerdekammer habe festgestellt, dass zahlreiche Beschwerdekammerentscheidungen die früheren Entscheidungen anführten, die diese Methodik geprägt hätten, dass ihr aber keinerlei Divergenz in dieser Rechtsprechung bekannt sei, was darauf schließen lasse, dass die Kammern generell gut damit zurechtkämen. Die Rechtsprechung, wie

#### **4. Treatment of technical and non-technical features**

##### **4.1 Formulation of the technical problem**

In **T 1769/10** the application was refused by the examining division because of lack of inventive step over D1. The invention related to an internet remote game server. D1 disclosed a gaming system comprising a casino server communicating with a plurality of gaming devices allowing players to play wagering games. The differences of the subject-matter of claim 1 of the application over the closest prior art allowed maintaining player anonymity in the game transactions between the game outcome servers and the player management server. Thus, some of the aims were to improve the player's access to games and to maintain confidentiality of the player's data in the player database.

The board stated that these aims were in the non-technical field of schemes, rules and methods of playing games and doing business, and might thus, in accordance with established jurisprudence, legitimately appear in the formulation of the technical problem to be solved, in particular as a constraint that has to be met (Case Law of the Boards of Appeal, 6th edition 2010, I.D.8.1; T 641/00, OJ EPO 2003, 352). The board noted that this jurisprudence provided a methodology for applying the problem-solution approach, generally adopted in the EPO for assessing inventive step, to inventions involving aspects in the non-technical field. In fact, the Enlarged Board of Appeal noted that, while numerous board of appeal decisions cited the earlier decisions defining this methodology, it was not aware of any divergence in this case law, suggesting that the boards were in general quite comfortable with it, and concluded that it would appear that the case law, as summarised in T 154/04 (OJ EPO 2008, 46), had created a practicable system for delimiting the innova-

différentes de la CIB ne signifie pas nécessairement qu'elles ne puissent pas être combinées.

#### **4. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques**

##### **4.1 Formulation du problème technique**

Dans l'affaire **T 1769/10**, la division d'examen avait rejeté la demande pour absence d'activité inventive par rapport au document D1. L'invention concernait un serveur de jeux à distance sur Internet. D1 divulguait un système de jeux qui comprenait le serveur d'un casino communiquant avec une pluralité d'appareils de jeu qui donnaient à des joueurs la possibilité de faire des paris. L'objet de la revendication 1 de la demande se distinguait de l'état de la technique le plus proche en ce que l'anonymat du joueur pouvait être préservé dans les opérations entre les serveurs gérant les résultats des jeux et le serveur gérant les données relatives au joueur. L'invention visait donc entre autres à améliorer l'accès d'un joueur aux jeux et à conserver la confidentialité des données relatives au joueur dans la base de données qui lui était dédiée.

La chambre a déclaré que ces objectifs faisaient partie du domaine non technique des plans, principes et méthodes en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, et qu'ils pouvaient donc, conformément à la jurisprudence constante, légitimement être énoncés dans la formulation du problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter (La Jurisprudence des Chambres de recours, 6<sup>e</sup> édition 2010, I.D.8.1 ; T 641/00, JO OEB 2003, 352). La chambre a fait observer qu'en ce qui concerne les inventions impliquant des aspects dans un domaine non technique, la jurisprudence constante prévoyait une méthodologie pour appliquer l'approche problème-solution, généralement suivie à l'OEB pour apprécier l'activité inventive. En fait, la Grande Chambre de recours avait constaté que si de nombreuses décisions des chambres de recours citaient les décisions antérieures définissant cette méthodologie, elle n'avait pas connaissance d'une divergence dans cette jurisprudence, ce qui suggérait que les chambres s'en

in T 154/04 (ABI. EPA 2008, 46) zusammengefasst, habe offenbar ein praktisches System dafür entwickelt, patentwürdige Innovationen abzugrenzen (G 3/08, ABI. EPA 2011, 10).

Die Kammer führte aus, dass die zu lösende objektive Aufgabe beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz anhand der technischen Wirkung der Merkmale formuliert wird, durch die sich der Anspruch vom Stand der Technik unterscheidet, und somit vom konkreten Einzelfall abhängt. Dies gilt auch für Erfindungen, die Aspekte auf nichttechnischem Gebiet umfassen. Somit kann die zu lösende objektive technische Aufgabe je nach vorhandenem Stand der Technik und beanspruchtem Gegenstand generell als technische Implementierung (der Vorgaben aufgrund) der Zielsetzung auf nichttechnischem Gebiet formuliert werden. Ist eine allgemeine Form der Implementierung der auf nichttechnischem Gebiet verfolgten Zielsetzung aus dem Stand der Technik bereits bekannt, so kann die zu lösende objektive technische Aufgabe spezifischer dahingehend formuliert werden, wie sich die Zielsetzung auf nichttechnischem Gebiet technisch implementieren lässt, oder sie kann so umformuliert werden, dass eine technische Lösung zur Erreichung der Zielsetzung auf nichttechnischem Gebiet angeboten wird, bei der technische Mittel zum Einsatz kommen. Vorliegend bestand die technische Aufgabe darin, den Zugang der Spieler zu den Spielen unter gleichzeitiger Wahrung der Vertraulichkeit der Spielerdaten in der Spielerdatenbank durch eine technische Lösung zu verbessern, bei der technische Mittel zum Einsatz kamen. Dem betreffenden Gegenstand lag eine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

In **T 1235/07** verwendete die Erfindung ein Baumdiagramm, um die verschiedenen Dimensionen und Ebenen der Daten in einer multidimensionalen Datenbank darzustellen und in dieser zu navigieren. Sie zeigte die Ergebnisse beliebiger Kombinationen von "Drill-Down" (Vergrößern der Detailstufe) und "Slice-and-Dice" (multidimensionale Betrachtung einzelner Schichten).

tions for which a patent may be granted (G 3/08, OJ EPO 2011, 10).

The board furthermore stated that in the problem-solution approach, the objective technical problem to be solved is formulated based on the technical effect caused by the distinguishing features of the claim over the prior art, and thus depends on the individual case. This is also the case for inventions involving aspects in the non-technical field. Accordingly, depending on the available prior art and what is claimed, the objective technical problem to be solved may be formulated generally as to implement technically (the constraints as imposed by) the aim to be achieved in the non-technical field. In the case where some general form of implementation of the aim to be achieved in the non-technical field is already known from the prior art, the objective technical problem to be solved may be formulated more specifically as how to implement technically the aim in the non-technical field, or, reworded, to provide a technical solution involving technical means how to achieve the aim in the non-technical field. The technical problem was how to improve the player's access to games while maintaining confidentiality of the player's data in the player database in terms of a technical solution using technical means. In the case at hand the subject-matter involved an inventive step.

In **T 1235/07** the invention used a tree diagram to view and navigate through the dimensions and levels of data in a multidimensional database. It showed results of arbitrary "drill-down" and "slice-and-dice" combinations in the tree diagram.

accommodaient généralement plutôt bien, et elle avait conclu qu'il semblerait que la jurisprudence, telle que résumée dans l'affaire T 154/04 (JO OEB 2008, 46), avait créé un système praticable pour délimiter les innovations susceptibles d'être brevetées (G 3/08, JO OEB 2011, 10).

La chambre a indiqué en outre que selon l'approche problème-solution, le problème technique objectif à résoudre est formulé sur la base de l'effet technique provoqué par les caractéristiques de la revendication qui se distinguent de l'état de la technique, et que ce problème est donc différent dans chaque cas. Il en va de même pour les inventions qui impliquent des aspects dans un domaine non technique. En fonction de l'état de la technique disponible et de ce qui est revendiqué, le problème technique objectif à résoudre peut donc être formulé de manière générale, comme consistant à mettre en œuvre technique-ment (les contraintes imposées par) les objectifs à atteindre dans le domaine non technique. Lorsque la mise en œuvre de ces objectifs est déjà comprise dans l'état de la technique sous une forme générale, le problème technique objectif à résoudre peut être énoncé de manière plus spécifique, en indiquant comment les objectifs dans le domaine non technique peuvent être mis en œuvre sur le plan technique, ou il peut être reformulé de manière à proposer une solution technique assortie de moyens techniques permettant d'atteindre les objectifs dans le domaine technique. Le problème technique à résoudre était d'améliorer l'accès du joueur aux jeux tout en maintenant la confidentialité de ses données dans la base de données qui lui était dédiée, grâce à une solution technique faisant appel à des moyens techniques. Dans l'affaire concernée, l'objet impliquait une activité inventive.

Dans l'affaire **T 1235/07**, l'invention utilisait un diagramme arborescent permettant de visualiser et de parcourir les différentes dimensions et divers niveaux de données dans une base de données multidimensionnelle. L'invention montrait les résultats de combinaisons arbitraires par zoom avant (drill down) et par permutation d'axes (slice-and-dice) dans le diagramme arborescent.

Nach Auffassung der Kammer bestand die durch die Erfindung gelöste Aufgabe letztendlich darin, dem Nutzer in der Baumstruktur das zu zeigen, was er sehen wollte, in diesem Fall das Ergebnis einer Slice-and-Dice- oder einer Drill-Down-Analyse. Ein Slice-and-Dice sei nichts weiter als eine Bearbeitung von Daten, die ebenso wie das Bilden der Quadratwurzel für sich genommen keinen technischen Charakter habe und nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne. Des Gleichen sei die Darstellung der Ergebnisse in der Baumstruktur eine Wiedergabe von Information, die keinen technischen Charakter habe. Die Kammer vermochte in der Natur der Information selbst, die an keine besondere Anwendung gebunden war und einfach nur abstrakte Daten darstellte, nichts Technisches zu erkennen. Dies gelte auch für den Drill-Down. In diesem Fall fasste die Kammer den Begriff "Darstellung von Information" weiter auf als nur im Sinne der tatsächlich gerade angezeigten Information, des sogenannten kognitiven Inhalts, und schloss auch strukturelle Aspekte dazu, wie die Information dargestellt wird, mit ein. Nach Auffassung der Kammer könnten derartige zusätzliche Aspekte nur dann zur erfinderischen Tätigkeit beitragen, wenn sie technischen Charakter haben.

Die Kammer verwies auf die einschlägige Rechtsprechung, wonach ähnliche Darstellungen von Information nicht technisch sind. Insbesondere wird in T 1143/06 ein Teil der Rechtsprechung erörtert und festgestellt, dass die Darstellung der Relevanz von Daten in einer Datenbank anhand der Geschwindigkeit eines sich auf einem Display bewegendes Elements zum Sortieren von Aussagen keine technische Wirkung erzeuge. Die Kammer gelangte daher zu der Auffassung, dass Anspruch 1 nicht erfinderisch sei.

#### 4.2 Verfahren für Spiele

In den Entscheidungen **T 1782/09** und **T 1225/10** hatte sich die Kammer mit der technischen Umsetzung von Spielregeln zu befassen. Die Kammer stellte fest, dass "Spielregeln" Teil des "zwischen [oder mit] Spielern vereinbarten Regelwerks sind, welches das Verhalten, die Konventionen und Bedingungen betrifft, die nur im Kontext des Spiels von Bedeutung sind (T 12/08). Nach den

In the board's view the problem solved by the invention boiled down to showing the user what he wanted to see in the tree structure, in this case the result of a slice-and-dice or drill-down analysis. The board stated that a slice-and-dice operation was merely a manipulation of data, like taking a square root, that did not in itself have technical character and this could not contribute to inventive step. Similarly, showing the results in the tree structure was a presentation of information that had no technical character. The board could not see anything technical in the nature of the information itself, which not being tied to any particular application, just represented abstract data. The same applied to the drill-down operation. The board was thus in this case taking a wider view of "presentation of information" than just the actual information that was displayed, the so-called cognitive content, to include also structural aspects of how the information was displayed. In the board's view, such additional aspects could only contribute to inventive step if they had technical character.

The board referred to jurisprudence in this field holding that similar presentations of information were not technical. In particular, T 1143/06 discussed some of this jurisprudence and concluded that representing, by the speed of an element moving on a display, the relevance of data in a database to sort statements had no technical effect. The board concluded that claim 1 did not involve an inventive step.

#### 4.2 Methods of playing games

In decisions **T 1782/09** and **T 1225/10** the board had to deal with the technical implementation of game rules. The board stated that "game rules" form part of "the regulatory framework agreed between [or with] players concerning conduct, conventions and conditions that are meaningful only in a gaming context (T 12/08). They govern the conduct and actions of the players during game play

La chambre a estimé que le problème résolu par l'invention revenait à montrer à l'utilisateur ce qu'il souhaitait voir dans la structure arborescente, en l'occurrence le résultat d'une analyse par zoom avant ou par permutation d'axes. La chambre a déclaré qu'une opération par permutation d'axes était une simple manipulation de données, comme le calcul d'une racine carrée, qui n'avait pas en soi de caractère technique et ne saurait contribuer à l'activité inventive. De même, le fait d'afficher les résultats dans la structure arborescente était une présentation d'informations dépourvue de technicité. La chambre a estimé que la nature des informations proprement dites, qui constituaient simplement des données abstraites puisqu'elles n'étaient pas liées à une application spécifique, ne présentait aucun caractère technique. Elle a indiqué que cela valait également pour l'analyse par zoom avant. La chambre a donc en l'espèce interprété la "présentation d'informations" dans un sens plus large que le simple affichage d'informations concrètes (contenu "cognitif"), de manière à prendre en compte les aspects structurels relatifs au mode d'affichage des informations. De l'avis de la chambre, ces aspects supplémentaires ne pouvaient contribuer à l'activité inventive que s'ils avaient un caractère technique.

La chambre s'est référée à la jurisprudence dans ce domaine, selon laquelle des présentations d'informations similaires n'avaient pas un caractère technique. Dans l'affaire T 1143/06 en particulier, qui évoque cette jurisprudence, la chambre avait conclu que le fait de représenter, par la vitesse de mouvement d'un élément affiché, la pertinence de données dans une base de données en vue de trier des énoncés n'avait aucun effet technique. La chambre a conclu que la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

#### 4.2 Méthodes en matière de jeu

Dans les décisions **T 1782/09** et **T 1225/10**, la chambre a dû se pencher sur la mise en œuvre technique de principes en matière de jeu. La chambre a déclaré que les "principes en matière de jeu" font partie du "cadre réglementaire convenu entre [ou avec des] joueurs et portant sur une conduite, des conventions et des conditions qui ne sont pertinentes que dans le cadre du



Spielregeln richten sich das Verhalten und die Handlungen der Spieler während des Spiels (T 336/07). Daher definieren "Spielregeln" unter anderem die strukturellen Rahmenbedingungen, die es erlauben, eine Auswahl zu treffen und zu bestimmen, wie sich das Spiel von seinem Anfang bis zu seinem Ende aufgrund der Aktionen und Entscheidungen der Spieler entwickelt.

Beide Erfindungen waren gemischte Erfindungen, da sie sowohl nichttechnische (die Spielregeln betreffende) als auch technische (deren Umsetzung betreffende) Aspekte umfassten. Die Kammer folgte bei der Prüfung dieser "gemischten" Erfindungen dem in T 1543/06 ausgeführten Ansatz, der zum großen Teil auf T 641/00 zurückgeht (ABI. EPA 2003, 352). Danach sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur die Merkmale zu berücksichtigen, die zum technischen Charakter beitragen. Die erfinderische Tätigkeit kann sich nicht allein auf einen vom Patentschutz ausgeschlossenen (nichttechnischen) Gegenstand stützen, so original dieser auch sein mag. Die bloße technische Implementierung von etwas nicht Patentfähigem kann nicht die Grundlage für erfinderische Tätigkeit sein. Entscheidend für die erfinderische Tätigkeit ist, auf welche Weise ein nicht patentfähiger Gegenstand technisch implementiert worden ist und ob diese Implementierung aufgrund des Stands der Technik naheliegend ist. Wie in T 1543/06 ausgeführt wird, richten sich diese Erwägungen auf die weiteren technischen Wirkungen, die mit der Implementierung des nicht patentfähigen Gegenstandes verbunden sind, die über dessen inhärente Wirkungen hinausgehen.

In **T 1782/09** stellte die Prüfungsabteilung fest, dass der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil er eine naheliegende Modifikation der klassischen "Tetris"-Computerspielregeln sei. Anspruch 1 bezog sich auf ein Computerspiel mit fallenden Blöcken, bei dem auf dem Display Objekte oder Blöcke dargestellt wurden, die vom oberen in den unteren Bereich eines Spielfelds fielen.

Spielregeln waren in den Unterscheidungsmerkmalen von Anspruch 1 klar erkennbar. Sie bestimmten den Aufbau der Spielvorrichtung und ihr Display und

(T 336/07). Thus, "games rules" define *inter alia* the structural set-up of the game that allows choices to be made and determines how the game play evolves from the beginning to its end in response to player actions and decisions.

Both inventions were mixed as they both had non-technical aspects (relating to the game rules) and technical aspects (relating to their implementation). In dealing with such "mixed" inventions the board adopted the approach as set out in T 1543/06 which is based foremost on T 641/00 (OJ EPO 2003, 352). Thus, only those features that contribute to technical character are to be taken into account when assessing inventive step. That requirement cannot rely on excluded (non-technical) subject-matter alone, however original that matter might be. The mere technical implementation of something excluded cannot form the basis for inventive step. Decisive for inventive step is the question how excluded subject-matter has been technically implemented, and whether such implementation is obvious in the light of the prior art. As explained in T 1543/06, such a consideration focuses on any further technical effects associated with implementation of the excluded subject-matter over and above those inherent in the excluded subject-matter itself.

In **T 1782/09** the examining division held that the claimed subject-matter did not involve an inventive step because it was an obvious modification of the classic "Tetris" computer game rules. Claim 1 related to a falling block computer game in which objects or blocks were displayed to fall from an upper portion of a game field towards its lower portion.

Game rules were clearly recognisable in the distinguishing features of claim 1. They specified the set-up of the game apparatus and its display and limited

jeu (T 12/08). Ils régissent la conduite et les actions des joueurs pendant une partie (T 336/07). Par conséquent, les "principes en matière de jeu" définissent entre autres la mise en place de la structure du jeu, qui permet d'opérer des choix et qui détermine l'évolution de la partie du début à la fin, en réponse aux actions et décisions des joueurs.

Les deux inventions sont mixtes, puisqu'elles revêtent des aspects à la fois non techniques (liés aux principes en matière de jeu) et techniques (liés à leur mise en œuvre). Pour traiter ces inventions "mixtes", la chambre a adopté l'approche exposée dans la décision T 1543/06, qui s'appuie principalement sur la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352). Selon cette approche, seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique doivent être prises en considération pour apprécier l'activité inventive. Cette contribution ne peut s'appuyer uniquement sur un objet (non technique) exclu de la brevetabilité, si original qu'il puisse être. La simple mise en œuvre technique d'un élément exclu ne peut fonder l'activité inventive. La question qui est décisive au regard de l'activité inventive est de savoir comment l'objet exclu est mis en œuvre sur le plan technique, et si cette mise en œuvre est évidente à la lumière de l'état de la technique. Comme indiqué dans la décision T 1543/06, l'examen porte plus particulièrement sur les effets techniques éventuellement associés à la mise en œuvre de l'objet exclu, qui vont au-delà des effets inhérents à celui-ci.

Dans l'affaire **T 1782/09**, la division d'examen a considéré que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive puisqu'il concernait une modification évidente des principes du jeu informatique classique "Tetris". La revendication 1 avait pour objet un jeu informatique consistant dans la chute de blocs, dans lequel des objets ou des blocs tombaient de la partie supérieure vers la partie inférieure du champ de jeu à l'écran.

Les principes du jeu découlaient clairement des caractéristiques distinctives de la revendication 1. Ils définissaient la configuration du jeu et son affichage, et

setzen dem, was ein Spieler im Rahmen des Spiels machen konnte, Grenzen. Daraus schloss die Kammer, dass die nichttechnischen Aspekte der Unterscheidungsmerkmale die modifizierten Spielregeln des D1-Computerspiels (des nächsten Stands der Technik) widerspiegeln und die technischen Aspekte deren technische Implementierung. Die Kammer vermochte keine mit den spezifischen Merkmalen der Implementierung verbundenen technischen Vorteile oder Wirkungen zu erkennen, die über diejenigen hinausgingen, die den geänderten Spielregeln eigen waren. Die zu lösende objektive technische Aufgabe bestand somit einfach darin, die modifizierten Spielregeln auf der D1-Computerspielvorrichtung technisch zu implementieren. Das sei nahelegend.

In **T 1225/10** hatte die Anmeldung (Nintendo) im Wesentlichen ein Computerspiel zum Gegenstand, bei dem eine Spielfigur auf einem Display über ein Feld mit Hintergrundobjekten bewegt wurde und die Kollision mit einigen dieser Objekte eine Reaktion auslöste, die von der Kollisionsrichtung abhing. Unter bestimmten Bedingungen konnte das Feld rotieren, und das Spiel ging in dem rotierten Feld weiter. Die beanspruchte Erfindung betraf nicht so sehr die zugrunde liegenden Spielregeln als vielmehr die Art und Weise ihrer Implementierung in verschiedenen Display-, Prozess- und Bestimmungsschritten des auf einem Speichermedium gespeicherten Spielprogramms (Anspruch 1) oder durch entsprechende Mittel der Spielvorrichtung (Anspruch 8). Das Hauptaugenmerk galt der besonderen Art und Weise, wie die Felder erzeugt und auf dem Display dargestellt wurden und wie das System Kollisionen erkannte.

Die Kammer stellte fest, dass die Implementierung der Spielregeln – eines per se nichttechnischen Gegenstands, der nach Artikel 52 (2) c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen war – zum einen in Form eines Speichermediums erfolgte, auf dem ein Spielprogramm gespeichert war, das das Display und die Verarbeitung der Spieldaten steuerte (Anspruch 1), und zum anderen in Form von entsprechenden Mitteln der Spielvorrichtung (Anspruch 8). In beiden Fällen beinhaltete die Implementierung techni-

what a player could do in the context of the game. From this the board concluded that the non-technical aspects of the distinguishing features reflected modified game rules of the D1 computer game (closest prior art) and the technical aspects reflected the technical implementation thereof. The board was unable to identify any further technical advantages or effects associated with the specific features of implementation over and above the effects and advantages inherent in the modified game rules. Therefore, the objective technical problem was merely to technically implement the modified game rules on the D1 computer game apparatus. This was obvious.

In **T 1225/10** the application (Nintendo) concerned what was essentially a computer game in which a player character was to be moved on a display through a field of background objects, and in which collisions with certain ones elicited a game response that depended on collision direction. Under certain conditions the field could rotate, with game play continuing as before in the rotated field. The claimed invention was concerned not so much with these underlying game rules, but rather with the way they were implemented in various display, process and determination steps of the game program stored on a storage medium (claim 1) or by corresponding means of the game apparatus (claim 8). The main focus was on the particular way the fields were generated and displayed, and the way the system detected collisions.

The board stated that the implementation of the game rules – inherently non-technical subject-matter excluded under Article 52(2)(c) EPC – was in the form of a storage medium storing a game program that controlled display and game data processing (claim 1) on the one hand, and by corresponding means of the game apparatus (claim 8) on the other. In either case implementation involved technical means so that, following the approach of T 931/95 (OJ EPO 2001, 441) and T 258/03

limitaient les options disponibles pendant la partie. La chambre en a conclu que les aspects non techniques des caractéristiques distinctives reflétaient les principes modifiés du jeu informatique D1 (état de la technique le plus proche), tandis que les aspects techniques représentaient la mise en œuvre desdits principes. La chambre n'a pu relever d'autres avantages ou effets techniques éventuellement associés aux caractéristiques spécifiques de la mise en œuvre, qui seraient allés au-delà des effets et avantages inhérents aux principes de jeu modifiés. Le problème technique objectif consistait donc simplement à mettre en œuvre, sur le plan technique, les principes de jeu modifiés sur le dispositif de jeu informatique D1, ce qui était évident.

Dans la décision **T 1225/10**, la demande (Nintendo) concernait essentiellement un jeu informatique, dans lequel un personnage de joueur était déplacé sur un écran à l'intérieur d'un champ constitué d'objets d'arrière-plan et où des collisions avec certains objets généraient une réponse de jeu en fonction du sens de la collision. Dans certaines conditions, le champ pouvait effectuer une rotation, et la partie se poursuivait à l'intérieur du champ pivoté. L'invention revendiquée n'avait pas tant pour objet ces principes de jeu sous-jacents, que la manière dont ils étaient mis en œuvre dans les diverses opérations d'affichage, de traitement et de détermination du programme de jeu enregistré sur un support à mémoire (revendication 1), ou dont ils étaient réalisés par des moyens correspondants de l'appareil de jeu (revendication 8). L'accent était mis principalement sur la manière spécifique de générer et d'afficher les champs, et sur celle dont le système détectait les collisions.

La chambre a déclaré que les principes de jeu – qui sont par essence des objets non techniques, exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(c) CBE – étaient mis en œuvre sous la forme d'un support à mémoire où était enregistré un programme de jeu commandant l'affichage et le traitement des données de jeu (revendication 1) d'une part, et par des moyens correspondants de l'appareil de jeu (revendication 8) d'autre part. Dans les deux cas, la mise en œuvre faisait intervenir des moyens techniques,

sche Mittel, so dass das beanspruchte Speichermedium und die beanspruchte Spielvorrichtung gemäß dem Ansatz aus T 931/95 (ABI. EPA 2001, 441) und T 258/03 (ABI. EPA 2004, 575) technisch waren. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, dass der beanspruchte Gegenstand auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

#### 4.3 Weitere Fälle

Die Anmeldung in **T 1244/07** war eine Teilanmeldung, die von der zwischenzeitlich zurückgenommenen ursprünglichen Stammanmeldung "1-click" (Amazon) abgeleitet und mit dieser im Wesentlichen identisch war. Sie bezog sich auf den Kauf eines Artikels im Internet mit einer einzigen Aktion (Mausklick). Beim herkömmlichen Online-Kauf wählt der Nutzer Artikel aus (z. B. unter Verwendung des "Einkaufswagen"-Modells) und ergänzt die Bestellung anschließend mit persönlichen Angaben. Mit der Erfindung sollten die Anzahl der für die Auswahl und den Kauf von Artikeln notwendigen Nutzertransaktionen und zugleich auch die Menge der über das Internet übermittelten sensiblen Informationen verringert werden. Beide Ziele wurden dadurch erreicht, dass neben der Artikelbeschreibung ein "1 Klick"-Bestellbutton angezeigt wurde. Die Kammer verneinte bei sämtlichen Anträgen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach Auffassung der Kammer unterschied sich der Gegenstand von Anspruch 1 vom nächsten Stand der Technik (Artikel D1 "Implementierung eines Web-Einkaufswagens") dadurch, dass die Angaben zur Identifizierung des Käufers nicht bei der Bestellung eines Artikels eingegeben wurden, sondern anhand eines vom Kunden empfangenen Kunden-Identifikators in der Tabelle mit den Stammdaten der Kunden ausgelesen wurden, und dass die Angabe "1 Klick" nur übermittelt wurde, wenn die betreffende Funktion "aktiviert" war. Diese Merkmale konnten als Lösung der beiden oben genannten Aufgaben in der Anmeldung angesehen werden, nämlich die Anzahl der Nutzer-Interaktionen und zugleich auch die Menge der über das Internet übermittelten sensiblen Informationen zu reduzieren.

Die Kammer stellte fest, dass zum Lesen der sensiblen Daten in der Datenbank ein Schlüssel zur Identifizierung des betreffenden Käufers benötigt wurde.

(OJ EPO 2004, 575), the claimed storage medium and game apparatus were technical. In the case at issue the board concluded that the claimed subject-matter involved an inventive step.

#### 4.3 Further cases

The application of **T 1244/07** was a divisional application derived from and essentially identical to the original parent "1-click" (Amazon) application, which had been withdrawn. It related to purchasing an item over the internet in a single action. In conventional online shopping, the user selects items (e.g. using the "shopping cart" model) and then completes the order with personal information. The invention set out to reduce the number of user interactions involved in selecting and purchasing items and also to reduce the amount of sensitive information sent over the internet. Both objects were achieved by displaying a "1-click" ordering button alongside the description of an item. The board held that all requests lacked inventive step.

The board considered that the subject-matter of claim 1 differed from the closest prior art (article D1 "Implementing a Web Shopping Cart") in that the purchaser's identification information was not inputted when ordering the item, but looked up in the customer table using a client identifier received from the client and that the "single action" indication was only sent if it was "enabled". These features could be seen to solve the two above-mentioned problems in the application, namely to reduce the number of user interactions and also to reduce the amount of sensitive information sent over the internet.

The board stated that in order to read sensitive data from the database, one would need a key that identifies the purchaser in question. In the board's

si bien que, conformément à l'approche suivie dans les décisions T 931/95 (JO OEB 2001, 441) et T 258/03 (JO OEB 2004, 575), le support à mémoire et l'appareil de jeu revendiqués étaient techniques. Dans l'affaire en cause, la chambre a conclu que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive.

#### 4.3 Autres affaires

Dans l'affaire **T 1244/07**, la demande était une demande divisionnaire qui découlait de la demande initiale "1-click" (Amazon), qui avait été retirée. Cette demande divisionnaire, qui était pour l'essentiel identique à la demande initiale, avait pour objet l'achat d'un article sur Internet en une seule action. Dans les achats en ligne traditionnels, l'utilisateur sélectionne des articles (par exemple à l'aide du modèle "panier"), puis complète la commande par des informations personnelles. L'invention visait à réduire le nombre d'opérations nécessaires pour sélectionner et acheter les articles, ainsi que la quantité d'informations sensibles transmises par Internet. Ces deux objectifs étaient atteints au moyen d'un bouton de commande "en un seul clic" disposé à côté de la description d'un article. La chambre a estimé que toutes les requêtes étaient dénuées d'activité inventive.

La chambre a considéré que l'objet de la revendication 1 différait de l'état de la technique le plus proche (article D1, "Implementing a Web Shopping Cart") en ceci que les informations relatives à l'identification de l'acheteur n'étaient pas saisies lors de la commande, mais recherchées dans le tableau client à l'aide d'un identifiant envoyé par le client, et que l'indication relative à l'"action unique" n'était transmise que si elle était "activée". Ces caractéristiques pouvaient être considérées comme résolvant les deux problèmes susmentionnés dans la demande, en l'occurrence la diminution du nombre d'opérations et de la quantité d'informations sensibles transmises par Internet.

La chambre a indiqué que pour accéder à des données sensibles provenant de la base de données, il fallait disposer d'un code identifiant l'acheteur concerné.

Es habe auf der Hand gelegen, sich zu diesem Zweck des bereits in D1 vorhandenen Nutzer-Identifikators bzw. Cookies zu bedienen. Die Verwendung von Cookies zum Nachverfolgen von Käuferdaten war am Prioritätstag bekannt. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass der Schritt der Aktivierung der "1 Klick"-Bestellfunktion ein nicht unbedeutender Teil der gesamten Erfindung und für die Systemsicherheit relevant sei, da bei einer Aktivierung Artikel versehentlich gekauft werden konnten. Die Kammer stellte fest, dass damit lediglich die Verantwortung für die Sicherheit auf den Käufer verlagert wurde, in dessen Ermessen es lag, die "1 Klick"-Bestellfunktion zu aktivieren oder auch nicht. Diese Entscheidung ist den Formen des menschlichen Verhaltens und Denkens zuzuordnen, die zu den von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen geistigen Tätigkeiten zählen. Diese könnten nach der Rechtsprechung des EPA nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Ihre Implementierung durch einen Bestimmungsschritt und einen bedingten Übermittlungsschritt seien eindeutig konzeptionelle Routineangelegenheiten.

Abschließend wies die Kammer darauf hin, dass ein seit langem bestehendes Bedürfnis häufig ein Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit ist, das gewöhnlich kommerziellen Erfolg in den Schatten stellt. Im vorliegenden Fall waren Cookies jedoch 1996 erstmals angeboten worden, also kurz bevor die Erfindung gemacht wurde. Bei dieser Erfindung lag somit kein seit langem bestehendes Bedürfnis vor, sondern es handelte sich um die umgehende Anwendung der neuen Programmierungsmöglichkeit, sobald diese auf diesem Gebiet zur Verfügung stand.

Ähnliche Anmeldungen sind von nationalen Gerichten in den USA und Kanada sowie in mehreren anderen Ländern geprüft worden.

In **T 928/07** (Geldautomat und Geldkarte) wurde festgestellt: Zu verhindern, dass eine Geldkarte versehentlich unbrauchbar gemacht wird, ist eine technische Aufgabe, und die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe, einen Bereich auf der Karte vorzusehen, in dem die

view it would be self-evident to use the user identifier or cookie already available in D1 to do this. The use of cookies to keep track of purchaser-specific data was known at the priority date. The appellant argued that the step of enabling the single action order was a broader part of the whole invention and was connected to the security of the system, since it meant that items could be purchased inadvertently. The board stated that this merely shifted the responsibility for the security to the purchaser who judged whether the single-action ordering should be enabled or not. Such a decision relates to forms of human behaviour and thinking that fall under mental acts, which are excluded from patentability. According to the jurisprudence of the EPO these cannot contribute to inventive step. Its implementation by means of a determination and a conditional sending step were clearly routine matters of design.

Finally, the board noted that a long felt want is often an indicator of inventiveness, usually overshadowing aspects of commercial success. However, in the case at issue, cookies were first proposed in 1996 shortly before the invention was made. Thus the invention was not a situation of a long felt want, but more an immediate application of this new programming feature as soon as it had become available in that field.

Similar applications were considered by national courts in the United States and Canada as well as in several other countries.

In **T 928/07** (automatic teller machine and a cash card) the board stated that preventing a cash card from accidentally being rendered useless was a technical problem, and that the solution to this problem, which as claimed lay in providing an area of the card which

De l'avis de la chambre, il était évident d'utiliser à cette fin l'identifiant de l'utilisateur ou un cookie, comme le prévoyait déjà D1. A la date de priorité, on savait que les cookies permettaient de suivre les données relatives à l'utilisateur. Le requérant a fait valoir que l'étape consistant à activer la commande en un seul click était une composante majeure de l'invention considérée dans son ensemble, et qu'elle relevait de la sécurité du système, puisqu'elle impliquait que des articles pouvaient être achetés par erreur. La chambre a fait observer que cela revenait simplement à transférer à l'acheteur la responsabilité en matière de sécurité, puisque c'est lui qui décidait d'activer ou non le mode de commande en un seul click. Une telle décision faisait intervenir certaines formes de comportement et de raisonnement humains, qui entrent dans la catégorie des activités intellectuelles, exclues de la brevetabilité. Conformément à la jurisprudence de l'OEB, celles-ci ne peuvent contribuer à l'activité inventive. Leur mise en œuvre lors d'une étape de détermination et d'envoi conditionnel montre qu'il s'agit manifestement de procédures de routine liées à la conception.

Enfin, la chambre a constaté qu'un besoin ressenti depuis longtemps est souvent un indicateur de l'activité inventive, qui relègue généralement au second plan les aspects liés au succès commercial. Or, dans la présente espèce, des cookies avaient été proposés pour la première fois en 1996, peu avant la mise au point de l'invention. L'invention ne répondait donc pas à un besoin ressenti depuis longtemps, mais représentait davantage une application immédiate de cette nouvelle fonction de programmation, dès qu'elle avait existé dans ce domaine.

Des juridictions nationales aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que dans plusieurs autres pays, ont examiné des demandes similaires.

Dans l'affaire **T 928/07** (guichet automatique et carte bancaire), la chambre a indiqué que le fait d'empêcher une carte bancaire d'être rendue inutilisable par inadvertance est un problème technique, et que la solution à ce problème, qui consiste, d'après les revendications, à

Details zum Stammkonto gespeichert werden, derart, dass er nicht nachträglich gelöscht werden kann, ist zudem technischer Natur. Was die Geldkarte selbst betrifft, so ist ein computerlesbares Medium nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein technisches Erzeugnis und hat somit technischen Charakter (T 424/03). Daraus folgt, dass das beanspruchte System, das einen Geldautomaten und eine Geldkarte umfasst, technischen Charakter hat. Nachdem somit feststeht, dass die besondere Aufgabe (die völlige Löschung der Karte zu verhindern) und ihre Lösung beide technisch sind, und dass das beanspruchte System selbst ebenfalls technisch ist, muss entschieden werden, ob das Bereitstellen eines Systems wie des beanspruchten, das es dem Nutzer ermöglicht, Konten auf seiner Karte hinzuzufügen und zu löschen, für den Fachmann in Anbetracht von Dokument D1 naheliegend war. Nicht nur wurde in D1 die Möglichkeit, Konten zu löschen, nicht erwähnt, seine Lehre war außerdem mit diesem Gedanken unvereinbar, ja führte geradezu davon weg. Der Erfindung lag somit eine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

## 5. Chemische Erfindungen

In **T 777/08** (ABI. EPA 2011, 633) bezogen sich die fraglichen Ansprüche auf ein besonderes Polymorph (Form IV) von kristallinem Atorvastatinhydrat. Nach Ansicht der Kammer stellte die amorphe Form von Atorvastatin, die man anhand der in den Dokumenten (1) und (2) beschriebenen Verfahren erhält, den nächstliegenden Stand der Technik dar. Der Beschwerdeführer definierte die gegenüber diesem Stand der Technik zu lösende Aufgabe als die Bereitstellung von Atorvastatin in einer Form mit verbesserten Filtrations- und Trocknungseigenschaften. Angesichts der Versuchsergebnisse in Dokument (25), wonach Form IV kürzere Filtrations- und Trocknungszeiten hat als die amorphe Form, hielt es die Kammer für erwiesen, dass die Aufgabe gelöst wurde.

stored the details of the master account such that it could not subsequently be erased, was also technical in nature. As regards the cash card itself, it was established case law of the boards of appeal that a computer-readable medium was a technical product and, thus, had technical character (T 424/03). It followed that the claimed system comprising an automatic teller machine and a cash card had technical character. Having established that the particular problem of preventing the card from being completely erased and its solution were both technical, as well as that the claimed system itself was also technical in nature, it had to be decided whether providing a system as claimed, which enabled the user to add and delete accounts from his card, would have been obvious to the skilled person in the light of document D1. D1 was not only silent as regards the possibility of deleting accounts, but its teaching was incompatible with that idea and clearly taught away from the idea of deleting accounts. Thus, the invention involved an inventive step.

## 5. Chemical inventions

In **T 777/08** (OJ EPO 2011, 633) the claims in question related to a particular polymorph (form IV) of crystalline atorvastatin hydrate. The board considered that the amorphous form of atorvastatin, as obtained according to the processes of documents (1) and (2) represented the closest state of the art. The appellant defined the problem to be solved in view of this prior art as lying in the provision of atorvastatin in a form having improved filterability and drying characteristics. Having regard to the experimental results reported in document (25), which demonstrated shorter filtration and drying times for form IV compared to the amorphous form, the board was satisfied that this problem had been solved.

prévoir sur la carte une zone où sont enregistrés les détails du compte-maître de manière qu'ils ne soient pas effacés ultérieurement, présente également un caractère technique. Pour ce qui est de la carte bancaire proprement dite, il ressort de la jurisprudence constante des chambres de recours qu'un support lisible par ordinateur est un produit technique et revêt donc un caractère technique (T 424/03). Par conséquent, le système revendiqué, comprenant un guichet automatique et une carte bancaire, avait un caractère technique. Après avoir établi que le problème spécifique consistant à empêcher la carte d'être entièrement effacée et la solution à ce problème étaient tous deux techniques, et que le système revendiqué proprement dit avait lui aussi un caractère technique, la chambre devait décider s'il aurait été évident pour l'homme du métier, à la lecture du document D1, de développer un système comme celui qui était revendiqué, qui permette à l'utilisateur d'ajouter et de supprimer des comptes de sa carte. Elle a constaté que non seulement D1 ne prévoyait pas la possibilité de supprimer des comptes, mais que son enseignement était également incompatible avec cette idée et divergeait clairement de celle-ci. L'invention impliquait donc une activité inventive.

## 5. Inventions dans le domaine de la chimie

Dans l'affaire **T 777/08** (JO OEB 2011, 633), les revendications en question portaient sur un polymorphe particulier (forme IV) d'hydrate d'atorvastatine sous une forme cristalline. La chambre a estimé que la forme amorphe de l'atorvastatine, obtenue conformément aux procédés décrits dans les documents (1) et (2), représentait l'état de la technique le plus proche. D'après le requérant, le problème à résoudre compte tenu de cet état de la technique consistait à fournir de l'atorvastatine sous une forme ayant des caractéristiques améliorées du point de vue de la filtrabilité et du séchage. Les résultats expérimentaux rapportés dans le document (25) avaient montré que la forme IV avait des temps de filtrage et de séchage plus courts que la forme amorphe. Par conséquent, la chambre a reconnu que le problème avait bien été résolu.



Zu untersuchen blieb nun noch, ob die vorgeschlagene Lösung in Anbetracht des Stands der Technik und des einschlägigen allgemeinen Fachwissens für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

In ihren Leitsätzen stellte die Kammer fest, dass der Fachmann auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung am Prioritätstag des Streitpatents gewusst hätte, dass Polymorphie ein verbreitetes Phänomen bei Molekülen ist, die für die pharmazeutische Industrie interessant sind, und dass es sich empfiehlt, schon in einer frühen Phase der Arzneimittelentwicklung nach Polymorphen zu suchen. Mit den entsprechenden Routineverfahren hierfür wäre er vertraut gewesen. Die bloße Bereitstellung einer kristallinen Form einer bekannten pharmazeutisch wirksamen Verbindung konnte daher nicht als erfinderisch angesehen werden, sofern kein technisches Vorurteil zu überwinden war und keine unerwartete Eigenschaft vorlag.

Ausgehend von der amorphen Form einer pharmazeutisch wirksamen Verbindung als nächstliegendem Stand der Technik würde der Fachmann eindeutig erwarten, dass sich die Aufgabe der Bereitstellung eines Erzeugnisses mit verbesserten Filtrations- und Trocknungseigenschaften durch eine kristalline Form dieser Verbindung lösen ließe. Eine willkürliche Auswahl eines spezifischen Polymorphs aus einer Gruppe gleichermaßen geeigneter Kandidaten kann nicht als erfinderisch angesehen werden.

Eine potenziell geringere Löslichkeit und Bioverfügbarkeit im Vergleich zur amorphen Form würde den Fachmann auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung nicht davon abhalten, sich um die Herstellung einer kristallinen Form zu bemühen, sondern würde von ihm als Teil der Gesamtbilanz der zu erwartenden Vor- und Nachteile dieser zwei Feststoffkategorien gesehen.

#### **6. Beweisanzeichen – überlegene Wirkung**

In **T 423/09** machte der Beschwerdeführer geltend, dass die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee darin bestand, die Haltbarkeit der Milch in Milchproben dadurch zu verbessern,

It remained to be investigated whether the proposed solution would have been obvious to the skilled person in the light of the prior art and the relevant common general knowledge.

In its headnote the board stated that at the priority date of the patent in suit, the skilled person in the field of pharmaceutical drug development would have been aware of the fact that instances of polymorphism were commonplace in molecules of interest to the pharmaceutical industry, and have known it to be advisable to screen for polymorphs early on in the drug development process. Moreover, he would be familiar with routine methods of screening. Consequently, in the absence of any technical prejudice and in the absence of any unexpected property, the mere provision of a crystalline form of a known pharmaceutically active compound could not be regarded as involving an inventive step.

When starting from the amorphous form of a pharmaceutically active compound as closest prior art, the skilled person would have a clear expectation that a crystalline form thereof would provide a solution to the problem of providing a product having improved filterability and drying characteristics. The arbitrary selection of a specific polymorph from a group of equally suitable candidates could not be viewed as involving an inventive step.

The skilled person in the field of drug development would not be dissuaded from attempting to obtain a crystalline form by the prospect of a potential loss of solubility and bioavailability when compared to the amorphous form, but would rather regard this as being a matter of trade-off between the expected advantages and disadvantages of these two classes of solid-state forms.

#### **6. Secondary indicia – enhanced effect**

In **T 423/09** the respondent argued that the idea underlying the present invention was to improve the preservation of the milk quality of the collected milk samples by enabling strongly accelerated dissolu-

Il restait à déterminer si la solution proposée aurait été évidente pour l'homme du métier à la lumière de l'état de la technique et des connaissances générales pertinentes à ce sujet.

Dans le sommaire de la décision, la chambre a déclaré qu'à la date de priorité du brevet litigieux, l'homme du métier dans le domaine du développement des médicaments aurait su que le polymorphisme est un phénomène répandu dans les molécules intéressant l'industrie pharmaceutique, et qu'il était conseillé de rechercher les polymorphes à un stade précoce du développement d'un médicament. Il aurait par ailleurs été bien au courant des procédés habituels de criblage. Par conséquent, en l'absence de préjugé technique et en l'absence de propriété inattendue, le simple fait de fournir une forme cristalline d'un composé pharmaceutique actif connu ne pouvait être considéré comme impliquant une activité inventive.

Partant de la forme amorphe d'un composé pharmaceutique actif comme état de la technique le plus proche, l'homme du métier s'attendrait manifestement à ce qu'une forme cristalline de ce composé résolve le problème consistant à fournir un produit ayant des caractéristiques améliorées du point de vue de la filtrabilité et du séchage. Le choix arbitraire d'un polymorphe spécifique dans un groupe de candidats pouvant pareillement convenir ne pouvait être considéré comme impliquant une activité inventive.

La perspective d'une éventuelle perte de solubilité et de biodisponibilité par rapport à la forme amorphe ne dissuaderait nullement l'homme du métier dans le domaine du développement de médicaments de tenter d'obtenir une forme cristalline. Il considérerait plutôt qu'il s'agit là d'une question de compromis entre les avantages et inconvénients attendus de ces deux classes de forme solide.

#### **6. Indice d'existence – activité supérieure**

Dans l'affaire **T 423/09**, l'intimé a fait valoir que l'idée sous-jacente à l'invention en cause consistait à mieux préserver la qualité des échantillons de lait collectés, en accélérant fortement la

dass die Auflösung des Konservierungsstoffs in den Milchproben stark beschleunigt wurde, und dass diese Idee in den Entgegenhaltungen nicht gelehrt wurde.

Die Kammer verwarf dieses Vorbringen unter Hinweis auf das Handbuch D9 "National Dairy Herd Improvement Handbook", das sich mit den zur Konservierung von Milchproben zu befolgenden Praktiken befasst. Auf Seite 2 des Handbuchs wird folgende Vorgehensweise empfohlen: "Mischen Sie Milch und Konservierungsstoff gut, indem Sie die Flaschen beim Befüllen drehen oder die ganze Kiste nach Abschluss des Melkvorgangs vorsichtig schwenken". Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann, der dieser Praxisempfehlung folge, auch erwägen, das Element zum Auffangen der Milchproben beim Befüllen hin- und her zu bewegen und die Auflösung des Konservierungsstoffs in der Milchprobe damit "stark" zu beschleunigen.

Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, wonach eine überlegene Wirkung dann keine erfinderische Tätigkeit begründen kann, wenn sie sich aus naheliegenden Versuchen ergibt, siehe insbesondere T 296/87 (ABI. EPA 1990, 195). Im vorliegenden Fall ergebe sich die überlegene Wirkung, d. h. die stark beschleunigte Auflösung des chemischen Konservierungsstoffs, nicht aus Routineversuchen, sondern aus der nach den Regeln und Empfehlungen des Handbuchs zu befolgenden Praxis. Der Fachmann, der die in diesem Handbuch empfohlene Praxis befolge und damit rein routinemäßig vorgehe, würde diese überlegene Wirkung zwangsläufig erzielen, die somit nicht als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden könne.

Die Kammer stellte abschließend fest, dass eine überlegene Wirkung nicht als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit anzusehen ist, wenn sie sich aus der in einem Handbuch beschriebenen empfohlenen Praxis ergibt.

tion of the preservative in the milk samples and that this idea was not taught by the cited prior art.

The board did not agree and referred to the handbook D9 "National Dairy Herd Improvement Handbook" which deals with practices to be followed with regard to milk sample preservation. On page 2 of the handbook the recommended practice was as follows; "Make sure you mix the milk and preservative well by rotating the bottles as they are filled or by gently rotating the whole box after you complete milking". The board concluded that the skilled person following this recommended practice would also consider agitating the milk sample collecting element as it is filled and would thus "strongly" accelerate the dissolution of the preservative in the milk sample.

The board referred to the established case law that an enhanced effect could not be adduced as evidence of inventive step if it emerged from obvious tests, see in particular T 296/87 (OJ EPO 1990, 195). It stated that in the case at issue the enhanced effect, that was the strongly accelerated dissolution of the chemical preservative, did not emerge from routine tests but from the practice to be followed according to the rules and recommendations of the handbook. The skilled person following the recommended practice prescribed in this handbook, and thus acting only routinely would inevitably obtain this enhanced effect, which therefore could not be taken as an indication of inventive step.

The board concluded that an enhanced effect could not be regarded as an indication of inventive step if it resulted from the recommended practice prescribed in a handbook.

dissolution du conservateur dans ces échantillons, et que cette idée n'était pas enseignée par l'état de la technique.

La chambre n'a pas adhéré à cet argument et s'est référée au manuel D9 intitulé "National Dairy Herd Improvement Handbook", qui traite des pratiques à suivre en matière de préservation des échantillons de lait. Il est ainsi recommandé à la page 2 du manuel de veiller à bien mélanger le lait et le conservateur en faisant pivoter les bouteilles lors du remplissage, ou en faisant pivoter doucement le récipient entier après avoir fini la traite. La chambre en a conclu que l'homme du métier, suivant cette recommandation, envisagerait également d'agiter l'élément de collecte d'un échantillon de lait au moment du remplissage, et accélérerait donc "fortement" la dissolution du conservateur dans l'échantillon.

La chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, en particulier à la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195), selon laquelle une activité supérieure ne saurait impliquer une activité inventive si elle peut être constatée à partir d'expériences évidentes. Elle a indiqué que dans l'affaire examinée, l'activité supérieure, à savoir la dissolution fortement accélérée du conservateur chimique, ne découlait pas d'essais de routine, mais de la pratique à suivre conformément aux règles et recommandations énoncées dans le manuel. L'homme du métier, en appliquant les recommandations du manuel et, partant, en accomplissant des gestes de pure routine, obtiendrait inévitablement cette activité supérieure, laquelle ne pouvait donc pas être un indice de l'activité inventive.

La chambre a conclu qu'une activité supérieure ne peut être considérée comme un indice de l'activité inventive si elle résulte de la pratique recommandée dans un manuel.

## II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

### A. Ausreichende Offenbarung

#### 1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

In der Entscheidung **T 390/08** führte die Kammer aus, dass die ausreichende Offenbarung eines Patents nicht allein auf der Grundlage der Patentansprüche, sondern anhand der Patentschrift als Ganzes zu beurteilen sei (siehe z. B. **T 147/83** und **T 202/83**). Die Patentschrift richte sich auch nicht an einen Laien, sondern an einen Fachmann mit allgemeinem Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet. Im vorliegenden Fall könne deshalb der Fachmann aus der Beschreibung der Patentschrift entnehmen, dass die Formulierung "ohne Bildung von Kohlenwasserstoffen" mit einer breiteren technisch sinnvollen Auslegung zu lesen sei und nicht mit der strengen wörtlichen Auslegung, die die Einspruchsabteilung angewandt habe.

#### 2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Um zu beurteilen, ob die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind, muss die Kammer nicht feststellen, ob eine gewünschte Wirkung tatsächlich erzielt wurde; ebenso wenig muss sie überprüfen, ob eine Erfindung auch richtig funktioniert (**T 1546/08**). Eine Erfindung ist ausreichend offenbart, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufgezeigt wird und wenn die Offenbarung die erforderliche technische Information enthält, mit der das angestrebte Ergebnis zumindest in einigen realistischen Fällen erreicht werden kann (**T 487/91**). Aus der Offenbarung sollte zumindest glaubhaft werden, dass ihre Lehre die angeblich gelöste Aufgabe auch tatsächlich löst (**T 1329/04**).

#### 3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Bei der Beanspruchung einer therapeutischen Anwendung in der Form der Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung ist die Erzielung der beanspruchten therapeutischen Wirkung ein funktionelles technisches Merkmal des

## II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

### A. Sufficiency of disclosure

#### 1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

In **T 390/08** the board pointed out that the sufficiency of disclosure of a patent is not to be assessed on the basis of the claims alone, but on that of the patent specification as a whole (see e.g. **T 147/83** and **T 202/83**). Nor is a patent specification aimed at a layman, but at a skilled person with common general knowledge in the technical field concerned. In the case at issue therefore, the skilled person learned from the description of the patent specification that a broader technically meaningful interpretation was to be given to the expression 'without formation of hydrocarbons' than the strict literal interpretation given it by the opposition division.

#### 2. Clarity and completeness of disclosure

For the assessment of the requirements of Article 83 EPC, it is not necessary for the board to determine whether a desired effect has actually been obtained, nor is it the board's function to verify if an invention works properly (**T 1546/08**). An invention is sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention and if the disclosure comprises the necessary technical information that permits the intended result to be achieved in at least some realistic cases (**T 487/91**). It should at least be plausible from the disclosure that its teaching does indeed solve the problem it purports to solve (**T 1329/04**).

#### 3. Reproducibility without undue burden

Where a therapeutic application is claimed in the form of the use of a substance or composition for the medication for a defined therapeutic application, attaining the claimed therapeutic effect is a functional technical feature of the claim. As a consequence, in order to meet the requirements of sufficiency of

## II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

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

#### 1. Éléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

Dans l'affaire **T 390/08**, la chambre a souligné que la suffisance de l'exposé d'un brevet ne doit pas être appréciée sur la seule base des revendications, mais en fonction du fascicule de brevet dans son ensemble (cf. par exemple décisions **T 147/83** et **T 202/83**). Un fascicule de brevet ne s'adresse pas non plus à un profane, mais à un homme du métier ayant des connaissances générales dans le domaine technique concerné. Dans l'affaire en question, la description figurant dans le fascicule du brevet apprenait ainsi à l'homme du métier qu'il convenait d'attribuer à l'expression "without formation of hydrocarbons" ("sans formation d'hydrocarbures") une signification technique plus large que l'interprétation strictement littérale que lui avait donnée la division d'opposition.

#### 2. Exposé clair et complet

Pour évaluer s'il est satisfait aux exigences de l'article 83 CBE, la chambre n'a pas besoin de déterminer si un effet désiré a effectivement été obtenu, ni de vérifier si une invention fonctionne correctement (**T 1546/08**). Une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention et que la divulgation comprend les informations techniques nécessaires pour permettre d'obtenir le résultat visé au moins dans certains cas réalistes (**T 487/91**). L'exposé doit à tout le moins faire ressortir de manière plausible que son enseignement résout bel et bien le problème qu'il se propose de résoudre (**T 1329/04**).

#### 3. Exécution de l'invention sans effort excessif

Lorsqu'une application thérapeutique est revendiquée sous la forme de l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour le médicament destiné à une application thérapeutique définie, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué constitue une caractéristique technique d'ordre fonctionnel de la revendication.

Anspruchs. Um das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung zu erfüllen, musste deshalb die vorliegende Anmeldung offenbaren, dass sich das herzustellende Erzeugnis für die beanspruchte therapeutische Anwendung eignet (T 1685/10, im Anschluss an T 433/05).

#### **4. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ**

##### **4.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung**

In der Sache T 1414/08 machte der Beschwerdegegner/Einsprechende geltend, dass nach Artikel 69 (1) EPÜ die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist. Die Kammer verwies darauf, dass Artikel 69 (1) EPÜ den Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung betrifft. Gemäß dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ soll dabei weder dem genauen Wortlaut der Ansprüche noch der in der Beschreibung offenbarten allgemeinen erfinderischen Idee eine zu hohe Bedeutung beigegeben werden.

Übertragen auf den vorliegenden Fall befand die Kammer Folgendes: Wenn ein Tissueprodukt beansprucht werde und im Stand der Technik verschiedene Verfahren zum Messen der Zugfestigkeit dieses Produkts bekannt seien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führten, bedeute dies, dass die Endpunkte des Spektrums für die Zugfestigkeit nicht eindeutig seien, unabhängig davon, ob in dem Patent ein spezifisches Testverfahren offenbart sei oder nicht. Mit anderen Worten: Wenn es für die ausreichende Offenbarung erforderlich sei, dass ein Fachmann den Schutzbereich der Patentansprüche kennen müsse, wäre der beanspruchte Gegenstand nicht ausreichend offenbart, es sei denn, der Anspruch enthalte ein vollständiges Verfahren.

Die Kammer stellte fest, dass der Schutzbereich wie in Artikel 69 EPÜ definiert von gewisser Relevanz für die Artikel 84 EPÜ und 123 (3) EPÜ sein könne, in denen der durch ein Patent begehrte oder verliehene Schutz erwähnt sei. Artikel 83 EPÜ hingegen, in dem es um die ausreichende Offenbarung gehe, enthalte dazu keinerlei Angaben. Unter den vorliegenden Umständen sei deshalb die Frage, ob

disclosure, the application at issue had to disclose the suitability of the product to be manufactured for the claimed therapeutic application (T 1685/10, following T 433/05).

#### **4. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC**

##### **4.1 Article 83 EPC and support from the description**

The respondent/opponent in T 1414/08 argued that under Article 69(1) EPC the description should be used to interpret the claims. The board pointed out that Article 69(1) EPC related to the extent of protection conferred by a European patent or patent application. According to the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC this should be done so as not to overestimate either the literal wording of the claims or the general inventive concept disclosed in the description.

Transferred to the case at issue, the board found that, where a tissue product was claimed and different methods of measuring the tensile strength of that product were known in the art which gave different results, this meant that the end values of the range for the tensile strength remained ambiguous, irrespective of whether a specific test method was disclosed in the patent or not. In other words, if – for the purpose of sufficiency of disclosure – it was a requirement that a person skilled in the art had to know the scope of the claims, the disclosure of the claimed subject-matter would be insufficient except where a complete method was included in the claim.

The board noted that the scope of protection as defined in Article 69 EPC may have some relevance for the purposes of Articles 84 EPC and 123(3) EPC which both mention the protection sought for or conferred by a patent. In contrast, Article 83 EPC concerning sufficiency of disclosure is completely silent about that issue. For these reasons, and in the circumstances at issue, the question of whether a skilled person could

Par conséquent, pour répondre aux exigences de suffisance de l'exposé, l'indication du produit à fabriquer pour l'application thérapeutique revendiquée doit être divulguée dans la demande litigieuse (décision T 1685/10, dans la ligne de la décision T 433/05).

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

##### **4.1 L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications**

Dans l'affaire T 1414/08, l'intimé/opposant avait fait valoir qu'en vertu de l'article 69(1) CBE, la description devait servir à interpréter les revendications. La chambre a fait remarquer que l'article 69(1) CBE se rapporte à l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ou une demande de brevet européen. D'après le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, il convient d'éviter qu'une importance excessive ne soit accordée au texte littéral des revendications ou au concept inventif général divulgué dans la description.

En transposant ce principe à la présente espèce, la chambre a estimé que, lorsqu'un produit en papier tissu est revendiqué et que l'état de la technique contient plusieurs méthodes de mesure de la résistance de ce produit à la traction aboutissant à des résultats différents, cela signifie que les valeurs extrêmes de la plage relative à la résistance à la traction demeurent ambiguës et ce, que le brevet divulgue ou non une méthode de test spécifique. En d'autres termes, s'il est nécessaire, pour apprécier la suffisance de l'exposé, qu'un homme du métier connaisse la portée des revendications, la divulgation de l'objet revendiqué serait insuffisante, sauf si une méthode complète était incluse dans la revendication.

La chambre a relevé que l'étendue de la protection telle que définie à l'article 69 CBE pouvait avoir une certaine importance pour les articles 84 CBE et 123(3) CBE, qui mentionnent tous deux la protection recherchée avec un brevet ou conférée par ce dernier. En revanche, l'article 83 CBE, qui concerne la suffisance de l'exposé, reste totalement muet sur ce point. Pour ces raisons, et compte tenu des circonstances de l'espèce, la

ein Fachmann wissen könne, was durch die Ansprüche abgedeckt sei, eine Frage der Definition des beanspruchten Gegenstands und somit des Artikels 84 EPÜ, und weniger eine Frage der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ).

#### 4.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

Nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 891/07** seien nach Artikel 83 EPÜ keine Detailangaben verlangt, wie jede einzelne durch die Ansprüche abgedeckte Auslegung umgesetzt werden könne; dies wäre bei funktionell abgefassten Ansprüchen ein unmögliches Unterfangen. Auch wenn hypothetische, nicht durchführbare Auslegungsmöglichkeiten denkbar seien, sei dies kein Hindernis für eine Beanspruchung des allgemeinen Prinzips in seiner ganzen Breite, sofern der Fachmann zur Ausführung der Erfindung nicht systematisch auf eigenes erfinderisches Zutun zurückgreifen müsse. Die Prüfung nach Artikel 83 EPÜ sollte nicht auf die Suche nach einer einzigen Auslegung reduziert werden, die mit den in der Anmeldung enthaltenen Informationen nicht umgesetzt werden könne; dieser Artikel betreffe vielmehr die Frage, ob die Erfindung ausreichend offenbart wurde, und nicht, ob bestimmte Szenarien nicht vollständig erklärt wurden.

Nach **T 256/87** besteht eines der Kriterien für ausreichende Offenbarung darin, dass ein Fachmann nach der Lektüre der Patentschrift die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet. Dies konnte nach Ansicht der Kammer im Fall **T 482/09** aber nicht bedeuten, dass eine Erfindung zwangsläufig nicht ausführbar im Sinne von Artikel 83 EPÜ ist, wenn in den Ansprüchen ein nach Artikel 84 EPÜ vager Begriff verwendet wird und aufgrund der Beschreibung oder dem Fachwissen keine Konkretisierung möglich ist.

Die Frage, ob ein Wettbewerber wissen kann, wann er im verbotenen Schutzbereich arbeitet, ist daher allenfalls eine Frage, ob die Patentansprüche diejenige Deutlichkeit aufweisen, die erforderlich ist, um Artikel 84 EPÜ zu genügen. Vom Schutzbereich der Patentansprüche bzw. des Patents ist in Artikel 83 EPÜ

known what was covered by the claims was a question of definition of the claimed subject-matter, hence Article 84 EPC, rather than of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC).

#### 4.2 Article 83 EPC and clarity of claims

According to the board in **T 891/07**, Article 83 EPC does not require that details should be provided to enable each and every construction covered by the claims to be implemented; this would be an impossible undertaking when the claims are drafted in functional terms. Even if hypothetical, non-implementable constructions might be conceived, this did not prevent the general principle being claimed in its full breadth if the skilled person was not put in a position where he systematically had to resort to inventive ingenuity in order to carry out the invention. Examination under Article 83 EPC should not be reduced to a quest for a single construction which cannot be implemented on the basis of the information provided in the application; this article concerns whether the invention has been sufficiently disclosed rather than whether scenarios exist for which a full explanation has not been provided.

According to **T 256/87**, one of the criteria for sufficient disclosure is that a skilled person reading the patent specification is able to carry out the invention in all its essential aspects and knows when he is working within the forbidden area of the claims. In **T 482/09**, however, the board found that this could not be taken to mean that an invention was inevitably unworkable under Article 83 EPC if the claims used a term which was vague for the purposes of Article 84 EPC and could not be defined more specifically on the basis of the description or common general knowledge.

Whether a competitor could know that he was working within the forbidden area of the claims therefore depended at most on whether the claims were worded clearly enough to satisfy Article 84 EPC. Article 83 EPC, by contrast, made no mention of the scope of protection of the claims or the patent and merely required

question de savoir si un homme du métier serait en mesure de déterminer ce qui est couvert par les revendications relève de la définition de l'objet revendiqué, donc de l'article 84 CBE, plutôt que de la suffisance de l'exposé (article 83 CBE).

#### 4.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

Dans l'affaire **T 891/07**, la chambre a estimé que l'article 83 CBE n'impose pas de fournir des informations permettant de mettre en œuvre l'ensemble des interprétations couvertes par les revendications ; cette entreprise serait impossible lorsque les revendications sont rédigées en termes fonctionnels. Même si des interprétations hypothétiques impossibles à mettre en œuvre sont concevables, il n'en reste pas moins possible de revendiquer le principe général dans toute sa portée, pour autant que l'homme du métier ne soit pas systématiquement obligé de faire appel au génie inventif pour exécuter l'invention. L'examen prévu à l'article 83 CBE ne saurait être réduit à la recherche d'une seule interprétation qui ne puisse pas être mise en œuvre sur la base des informations fournies dans la demande ; cet article porte sur la question de savoir si l'invention a été suffisamment exposée et ne vise pas à déterminer s'il existe des scénarios pour lesquels aucune explication complète n'a été fournie.

Selon la décision **T 256/87**, l'un des critères en matière de suffisance de l'exposé est le fait qu'un expert, après avoir lu le fascicule du brevet, soit en mesure d'exécuter l'invention dans tous ses aspects essentiels et puisse savoir s'il travaille dans le domaine interdit des revendications. Dans l'affaire **T 482/09**, la chambre a toutefois estimé que cela ne saurait signifier qu'une invention est forcément impossible à exécuter au sens de l'article 83 CBE si les revendications contiennent un concept vague au sens de l'article 84 CBE et que la description ou les connaissances techniques ne permettent pas de le concrétiser.

La question de déterminer si un concurrent peut savoir qu'il travaille dans le domaine interdit implique donc tout au plus d'établir si les revendications présentent la clarté requise pour satisfaire à l'article 84 CBE. En revanche, l'article 83 CBE ne mentionne pas l'étendue de la protection conférée par les



dagegen nicht die Rede. Denn diese Vorschrift verlangt nur, dass die Erfindung im Patent so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass sie von einem Fachmann ausgeführt werden kann.

Die Verwendung eines unbestimmten Ausdrucks im Anspruch führt vielmehr im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren dazu, dass zum Zwecke der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Stand der Technik im Umfang sämtlicher technisch sinnvoller Deutungsmöglichkeiten dieses Ausdrucks zu berücksichtigen ist, weil der Schutzbereich der Ansprüche durch diesen Begriff nicht abgrenzbar ist. Wenn einem solchen Ausdruck überhaupt keine konkrete Bedeutung zukommt, verliert er gegenüber dem in Betracht zu ziehenden Stand der Technik seine beschränkende Wirkung sogar gänzlich.

### 5. Beweisfragen

In der Sache **T 386/08** argumentierte der Beschwerdeführer/Einsprechende, wenn weder im Patent noch im Stand der Technik ausdrücklich offenbart sei, wie man zu einer bestimmten Ausführungsform des Anspruchs gelangen könne, müsse der Patentinhaber beweisen, dass die betreffenden Varianten erhalten werden könnten; zur Unterstützung führte er T 792/00 und T 397/02 an.

Die Kammer stimmte dem nicht zu. In der Entscheidung T 792/00 sei befunden worden, dass die Beweislast beim Patentinhaber liege, weil i) die beanspruchte Erfindung der vorherrschenden technischen Meinung widerspreche und ii) das Patent nur ein Beispiel enthalte, das ausdrücklich als hypothetisches Versuchsprotokoll bezeichnet worden sei. Im Fall T 397/02 unterscheide sich das beanspruchte Verfahren konzeptuell von dem im Stand der Technik gelehrtten Ansatz, und da die Kammer vom Funktionieren der Erfindung nicht überzeugt gewesen sei, musste deshalb der Patentinhaber dies nachweisen.

Im vorliegenden Fall seien die Umstände anders; das Konzept und die Verfahren seien bekannt und könnten aus technischer Sicht umgesetzt werden. Das Vorbringen, es sei nicht offenbart, dass jemand das bekannte Verfahren auf diesen bestimmten Fall angewandt habe, beweise nicht unbedingt, dass dies nach vorherrschender Meinung nicht möglich sei. Deshalb müsse der Beschwerde-

that the invention be disclosed in the patent application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a skilled person.

In opposition and any ensuing appeal proceedings, the result of using an indefinite term in a claim was instead that novelty and inventive step had to be assessed in the light of the prior art identified on the basis of all technically meaningful possible interpretations of the term, since the limits to the claims' scope of protection could not be determined on the basis of that term. Indeed, if the term had no specific meaning whatsoever, it would even lose entirely its effect of delimiting the subject-matter from the relevant prior art.

### 5. Evidence

The appellant/opponent in **T 386/08** argued that where neither the patent nor the prior art expressly disclosed how to obtain a particular embodiment of the claim, the burden should be on the patentee to prove that the variants at issue could be obtained. It cited T 792/00 and T 397/02 in support.

The board disagreed. In T 792/00 the burden of proof was held to lie with the patentee because (i) the claimed invention went against a prevailing technical opinion and (ii) the patent contained only an example which was expressly labelled as a hypothetical experimental protocol. In T 397/02 the claimed method was conceptually different from the approach taught in the prior art and so, the board not being convinced that the invention worked, the proprietor had to demonstrate that it did.

The circumstances of the case at issue were different; the concept and methods were known and could, from a technical point of view, be applied. The submission that there was no disclosure that anyone had applied the known method to this particular situation did not necessarily establish that there was a prevailing opinion that this could not be done. It was therefore the appellant/opponent

revendications ou le brevet. En effet, cette disposition exige seulement que le brevet expose l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Au cours des procédures d'opposition et de recours sur opposition, l'utilisation d'un terme indéfini dans une revendication conduit, au contraire, à prendre en considération, pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, l'état de la technique qui couvre toutes les interprétations possibles de ce terme ayant un sens du point de vue technique, puisque le terme en question empêche de délimiter la portée des revendications. Lorsqu'un tel terme ne revêt absolument aucune signification concrète, il perd même entièrement son effet limitatif par rapport à l'état de la technique à prendre en compte.

### 5. Preuve

Dans l'affaire **T 386/08**, le requérant/opposant a fait valoir que, lorsque ni le brevet, ni l'état de la technique ne divulguent expressément la manière d'obtenir un mode de réalisation particulier de la revendication, il appartient au titulaire du brevet de prouver que les variantes en cause peuvent être obtenues, citant à l'appui de ses allégations les décisions T 792/00 et T 397/02.

La chambre n'a pas été de cet avis. Dans la décision T 792/00, il avait été considéré que la charge de la preuve incombait au titulaire du brevet parce que (i) l'invention revendiquée allait à l'encontre d'une opinion technique prédominante et que (ii) le brevet contenait un seul exemple, expressément décrit comme un protocole expérimental hypothétique. Dans l'affaire T 397/02, le procédé revendiqué différait, sur un plan conceptuel, de l'approche enseignée dans l'état de la technique, et comme la chambre n'était pas convaincue que l'invention fonctionnait, le titulaire du brevet avait dû en apporter la preuve.

Les circonstances de la présente espèce sont différentes ; le concept et les procédés sont connus et peuvent, d'un point de vue technique, être appliqués. L'argument selon lequel il n'existe aucune divulgation indiquant que quelqu'un ait appliqué le procédé connu dans cette situation particulière ne prouve pas nécessairement que ce soit impossible selon l'opinion prédominante. Il incombe

führer/Einsprechende nachweisen, dass die betreffenden Varianten nicht hergestellt werden könnten.

## B. Patentansprüche

### 1. Angabe aller wesentlichen Merkmale im Anspruch

Im Leitsatz zu ihrer Entscheidung **T 923/08** führte die Kammer Folgendes aus:

Setzt ein Verfahren, das zum Erfassen von Messwerten am menschlichen oder tierischen Körper vorgesehen ist, zwingend einen chirurgischen Schritt zur Befestigung eines für die Verfahrensdurchführung unverzichtbaren Messelements am menschlichen oder tierischen Körper voraus, ist dieser Schritt als wesentliches Merkmal des Verfahrens anzusehen, das von einem solchen Verfahren umfasst wird, selbst wenn im Anspruch kein Verfahrensmerkmal ausdrücklich auf diesen Schritt gerichtet ist. Ein solches Verfahren ist gemäß Artikel 53 (c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Das Ausklammern eines solchen chirurgischen Schritts, sei es durch eine Formulierung, wonach das chirurgisch befestigte Messelement bereits vor dem Beginn des Verfahrens am Körper angebracht war oder durch einen Disclaimer verletzt Artikel 84 EPÜ 1973, weil ein solcher Verfahrensanspruch dann nicht alle wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung enthält. Siehe auch unter I.A.2.1.

### 2. Beweislast bei Ausnahmetatbestand gemäß Regel 43 (2) EPÜ

Die Patentanmeldung, die der Entscheidung **T 1388/10** zugrundelag, wurde von der Prüfungsabteilung auf der Basis eines geänderten Satzes von Ansprüchen zurückgewiesen, der zwei (und nicht mehr drei) unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie enthielt. In ihrer Begründung führte die Prüfungsabteilung aus, dass der vorherig ergangene Einwand unter Artikel 84 EPÜ i. V. m. Regel 29 (2) EPÜ 1973 [Regel 43 (2) EPÜ] vom Anmelder nicht ausgeräumt worden sei. Dieser habe keine Gründe angegeben, weshalb der geänderte Anspruchssatz unter eine der drei in Regel 43 (2) EPÜ genannten Ausnahmen falle.

who should prove that the variants at issue could not be made.

## B. Claims

### 1. Indication of all essential features in the claim

In its headnote to decision **T 923/08** the board made the following comments:

If a method for recording measurements on the human or animal body necessarily entails a surgical step in order to fix to the human or animal body a measuring device which is indispensable for performing the method, this step has to be deemed an essential feature of the method and is comprised in such a method, even if the claim contains no method feature explicitly directed to it. Such a method is excluded from patentability under Article 53(c) EPC.

The exclusion of such a surgical step, whether by stating that the surgically attached measuring device was already fixed to the body before the start of the method or whether by use of a disclaimer, breaches Article 84 EPC 1973 because such a process claim does not then include all the essential features of the claimed invention. See also under I.A.2.1.

### 2. Burden of proof in relation to an exception under Rule 43(2) EPC

The patent application concerned in decision **T 1388/10** had been refused by the examining division on the basis of an amended set of claims containing two (and no longer three) independent claims in the same category. In the reasons for its decision, the examining division had stated that the applicant had not overcome its previously communicated objection under Article 84 EPC, Rule 29(2) EPC 1973 [Rule 43(2) EPC]. The applicant had failed to give reasons indicating why the amended set of claims qualified as one of the three exceptions referred to in Rule 43(2) EPC.

dès lors au requérant/opposant de prouver que les variantes en cause ne peuvent pas être réalisées.

## B. Revendications

### 1. Indication de toutes les caractéristiques essentielles dans la revendication

Dans le sommaire de la décision **T 923/08**, la chambre a indiqué :

Si un procédé ayant pour objet de mesurer des valeurs sur le corps humain ou animal implique obligatoirement une étape chirurgicale consistant à fixer sur le corps humain ou animal un élément de mesure indispensable à l'exécution du procédé, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle du procédé, et inhérente à celui-ci, même lorsqu'aucune caractéristique de procédé se rapportant explicitement à cette étape ne figure dans la revendication. Un tel procédé est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53(c) CBE.

L'exclusion d'une telle étape chirurgicale, que ce soit à l'aide d'une formulation selon laquelle l'élément de mesure fixé par voie chirurgicale était déjà disposé sur le corps avant le début du procédé, ou sur la base d'un disclaimer, est contraire à l'article 84 CBE 1973 car une revendication de procédé ainsi rédigée ne contiendrait pas toutes les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée. Voir aussi le chapitre I.A.2.1.

### 2. Charge de la preuve en cas d'exception au titre de la règle 43(2) CBE

La demande de brevet objet de la décision **T 1388/10** a été rejetée par la division d'examen sur la base d'un jeu de revendications modifié contenant deux (et non plus trois) revendications indépendantes de la même catégorie. Dans son exposé des motifs, la division d'examen indiquait que le demandeur n'avait pas répondu à la précédente objection soulevée au titre de l'article 84 CBE ensemble la règle 29(2) CBE 1973 [règle 43(2) CBE]. En effet, le demandeur n'avait pas fourni de motifs à l'appui de son argumentation selon laquelle le jeu de revendications modifié relevait de l'une des trois exceptions citées à la règle 43(2) CBE.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers befand die Kammer, dass der Einwand der Prüfungsabteilung eindeutig formuliert war. Die Kammer betonte dabei, dass die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands (hier: eine Ausnahmesituation gemäß Regel 43 (2) EPÜ) bei demjenigen liegt, der den betreffenden Ausnahmetatbestand für sich in Anspruch nimmt. Im vorliegenden Fall war dies der Anmelder, der die alleinige Verantwortung für den Wortlaut der Ansprüche trägt und somit auch darüber entscheidet, wie viele Ansprüche der gleichen Kategorie die Anmeldung enthalten soll.

Wünscht ein Anmelder mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben Kategorie, dann muss er, wenn die Prüfungsabteilung einen Einwand dagegen erhebt, überzeugend darlegen, dass sämtliche weiteren unabhängigen Ansprüche unter eine der in der Regel 43 (2) EPÜ aufgeführten Ausnahmesituationen fallen (vgl. z. B. T 56/01 sowie die Materialien zur Änderung der Regel 29 (2) EPÜ durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation vom 10. Dezember 2001, CA/128/01 rev. 2, S. 2, Nr. 6).

Im vorliegenden Fall kam der Anmelder der Darlegungslast in keiner Weise nach. Siehe auch unter VII.B.2.1.

### 3. Heranziehen der Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche

In der Sache **T 197/10** bezog sich Anspruch 1 auf ein builderhaltiges Wasch- oder Reinigungsmittel enthaltend einen wasserlöslichen Builderblock, wobei sich der Builderblock aus den Komponenten a) - e) zusammensetzte. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) trug vor, dass der Begriff "Builderblock" für den Fachmann nicht zwangsläufig klar sei und dieser die Beschreibung zu Rate ziehen und dort erkennen würde, dass darunter alle Buildersubstanzen des Wasch- und Reinigungsmittels zusammengefasst seien und alle diese Substanzen wasserlöslich sein müssten. Die Kammer lehnte dies ab und befand, dass der Begriff in Anspruch 1 als aus den Bestandteilen a) - e) bestehend beschrieben wird und auch der restliche Wortlaut des Anspruchs keinen Zweifel darüber lässt, was unter dem Begriff

Contrary to the view taken by the appellant, the board held that the examining division's objection was worded unambiguously. It stressed that the onus of setting out and proving the case for the application of an exception (in this case, an exception under Rule 43(2) EPC) lay with the party seeking to rely on that exception. In the case in issue, this was the applicant, who bore sole responsibility for the wording of the claims and thus also for deciding how many claims in the same category the application should contain.

An applicant wanting more than one independent claim in the same category must, if the examining division objects, convincingly demonstrate that all the additional independent claims come under one of the exceptions provided for in Rule 43(2) EPC (see e.g. T 56/01 and the preparatory document for the amendment of Rule 29(2) EPC by the Administrative Council of the European Patent Organisation, CA/128/01 Rev. 2 of 10 December 2001, page 2, point 6).

Here, the applicant had failed altogether in its obligation to set out its case. See also under VII.B.2.1.

### 3. Using the description to interpret the claims

In **T 197/10** claim 1 referred to a builder-containing detergent or cleaning composition comprising a water-soluble builder block composed of components (a) to (e). The respondent (patent proprietor) argued that the term "builder block" was not necessarily clear for the person skilled in the art. It maintained that the skilled person would consult the description, where he would learn that builder block referred to all the builder substances in the detergent and cleaning agent and that all of these substances had to be water-soluble. The board did not agree with this line of argument and found the term in claim 1 to be described as being composed of components (a) to (e), and furthermore that the remaining wording of the claim left no doubt as to the term's meaning. The claim was worded in such a way as to leave room

Contrairement à ce qu'alléguait le requérant, la chambre a estimé que l'objection de la division d'examen était formulée clairement. La chambre a par ailleurs souligné que la charge de l'allégation et de la preuve de la présence d'une exception (en l'occurrence, l'une des situations exceptionnelles prévues à la règle 43(2) CBE) incombait à celui qui se prévalait de l'exception en question. Il s'agissait en l'espèce du demandeur, qui est seul responsable de la formulation des revendications et décide à ce titre du nombre de revendications de la même catégorie que doit contenir la demande.

Un demandeur souhaitant plus d'une revendication indépendante de la même catégorie doit montrer de manière convaincante, au cas où la division d'examen soulève une objection à cet égard, que toutes les autres revendications indépendantes relèvent de l'une des situations exceptionnelles citées à la règle 43(2) CBE (cf. par ex. T 56/01 ainsi que le document préparatoire à la modification de la règle 29(2) CBE par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, en date du 10 décembre 2001, CA/128/01 Rév. 2, page 2, point 6).

Dans la présente espèce, le demandeur ne s'était nullement acquitté de son obligation d'étayer ses allégations. Voir aussi le point VII. B. 2.1.

### 3. Utilisation de la description pour interpréter les revendications

Dans l'affaire **T 197/10**, la revendication 1 se rapportait à un produit de lavage ou de nettoyage comportant un système adjuvant, contenant un "bloc de builder" hydrosoluble, lui-même composé des éléments a) à e). L'intimé (titulaire du brevet) a indiqué que le terme "bloc de builder" n'était pas nécessairement clair pour l'homme du métier et que ce dernier ferait probablement appel à la description, laquelle lui enseignerait que le terme englobait tous les adjuvants contenus dans le détergent, toutes ces substances devant être hydrosolubles. La chambre a rejeté cette argumentation et considéré que le terme était défini dans la revendication 1 comme composé des éléments a) à e) et que le reste de la formulation de la revendication ne laissait planer aucun doute sur la définition du terme "bloc de builder". La formula-

"Builderblock" zu verstehen ist. Der Anspruchswortlaut lässt durchaus zu, dass zusätzlich zum wasserlöslichen Builderblock noch weitere Bestandteile, wie unlösliche Buildersubstanzen, anwesend sein können.

Die Kammer machte hierzu folgende Aussage:

Sind die Patentansprüche so deutlich und eindeutig abgefasst, dass der Fachmann sie problemlos verstehen kann, so besteht keine Veranlassung, die Beschreibung zur Interpretation der Patentansprüche heranzuziehen. Bei einer Diskrepanz zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung ist der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde.

Somit sind bei einer Diskrepanz zwischen deutlich definierten Patentansprüchen und der Beschreibung solche Teile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag haben, grundsätzlich in der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

#### **4. Berücksichtigung von Artikel 84 EPÜ bei mehreren Anträgen**

Wie die Prüfungsabteilung bei der Prüfung der Ansprüche auf Erfüllung der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ zu verfahren hat, wenn mehrere Anträge vorliegen, wurde in der Sache **T 75/09** behandelt (s. auch unter Prüfungsverfahren, VII.B.).

### **III. ÄNDERUNGEN**

#### **A. Artikel 123 (2) EPÜ**

##### **1. Allgemeines**

In **T 1171/08** war nach Ansicht des Beschwerdeführers/Einsprechenden der beanspruchte Gegenstand nicht klar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar (Art. 123 (2) EPÜ). Der Beschwerdegegner/Patentinhaber trug vor, dass eine unzulässige Erweiterung schon deshalb nicht vorlag, weil über die Zweckbestimmung alle Bedingungen zur Erreichung der selektiven COS-Entfernung implizit im Anspruch enthalten waren.

for the presence of other components such as insoluble builder substances in addition to the water-soluble builder block.

The board observed as follows:

If the claims are worded so clearly and unambiguously as to be understood without difficulty by the person skilled in the art, there is no need to use the description to interpret the claims. In the event of a discrepancy between the claims and the description, the unambiguous claim wording must be interpreted as it would be understood by the person skilled in the art without the help of the description.

Thus, in the event of a discrepancy between clearly defined claims and the description, those elements of the description not reflected in the claims are not, as a rule, to be taken into account for the examination of novelty and inventive step.

#### **4. Consideration of Article 84 EPC in the case of multiple requests**

The procedure to be followed by the examining division when assessing the claims for compliance with Article 84 EPC in cases where there are multiple requests was considered in decision **T 75/09** (see under Examination Procedure, VII.B.).

### **III. AMENDMENTS**

#### **A. Article 123(2) EPC**

##### **1. General issues**

In **T 1171/08**, the appellant/opponent contended that the claimed subject-matter could not be clearly and unambiguously derived from the application as filed (Article 123(2) EPC). The respondent/patent proprietor countered that there had been no inadmissible extension, if only because all the conditions needed to achieve selective COS removal were implicitly included in the claim by virtue of the indication of purpose.

tion de la revendication ménageait tout à fait la possibilité qu'en plus du "bloc de builder" hydrosoluble, d'autres composants soient également présents, par exemple des adjuvants non solubles.

A cet égard, la chambre a fait part des observations suivantes :

Si les revendications du brevet sont rédigées clairement et sans ambiguïté, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre sans difficulté, il n'y a pas lieu d'utiliser la description pour interpréter les revendications. S'il existe des divergences entre les revendications et la description, la formulation explicite des revendications doit être interprétée comme l'homme du métier la comprendrait sans s'aider de la description.

Ainsi, en cas de divergence entre des revendications clairement définies et la description, les éléments de la description qui ne sont pas repris dans les revendications ne doivent pas, en principe, être pris en considération pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive.

#### **4. Prise en considération de l'article 84 CBE en cas de requêtes multiples**

La procédure que doit suivre la division d'examen lorsqu'elle apprécie la conformité des revendications avec l'article 84 CBE, dans le cas où plusieurs requêtes ont été déposées, est considérée dans la décision **T 75/09** (voir le chapitre Procédure d'examen, VII.B.).

### **III. MODIFICATIONS**

#### **A. Article 123(2) CBE**

##### **1. Généralités**

Dans l'affaire **T 1171/08**, le requérant/opposant a estimé que l'objet revendiqué ne pouvait être déduit clairement et sans ambiguïté de la demande initiale (article 123(2) CBE). Le titulaire du brevet/intimé a fait valoir qu'il n'y avait eu aucune extension de l'objet de la demande ne serait-ce que parce que toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'élimination sélective de COS étaient implicitement contenues dans la revendication du fait de l'indication du but de l'utilisation.

Die Kammer stellte fest, dass die Zweckbestimmung als funktionelles Merkmal in einem Verwendungsanspruch den Anspruch auf die Ausführungsformen beschränkt, die den Zweck erfüllen. Nur insofern mag die Zweckbestimmung implizit Merkmale umfassen, welche für das Erreichen der angestrebten Selektivität erforderlich sind. Sie kann aber keinesfalls als Ersatz für die in einer Anmeldung konkret im Zusammenhang offenbarten wesentlichen Merkmale dienen. Wäre dies der Fall, so könnte man im vorliegenden Anspruch 1 auch auf die Identifizierung der wesentlichen Inhaltsstoffe der Waschlösung und ihre Konzentration verzichten. Dies würde aber eindeutig zu einer Erweiterung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung führen, weil diese ausschließlich Waschlösungen offenbart, welche notwendigerweise bestimmte Mengen konkreter aliphatischer Alkanolamine und konkreter primärer oder sekundärer Amine als Aktivator enthält. Daher untersuchte die Kammer für die Zwecke von Artikel 123 (2) EPÜ, welche Merkmale sich im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit dem Verwendungszweck unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten ließen.

Eine selektive Entfernung von COS gegenüber CO<sub>2</sub> war in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung drei Mal erwähnt. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners/Patentinhabers vermittelte die ursprüngliche Beschreibung der Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig eine Lehre, wonach die selektive COS-Entfernung nur auf die Zusammensetzung der Waschflüssigkeit und deren Gehalt an Aktivator zurückzuführen war.

Daher entschied die Kammer, dass sich, in Ermangelung eines entsprechenden Hinweises auf die Verwendung speziell der im ursprünglichen Anspruch 9 definierten Waschflüssigkeit zur selektiven COS-Entfernung, die neue Merkmalskombination für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung erschloss.

## **2. Zwischenverallgemeinerung – nicht offenbarte Kombinationen**

Die Erfindung in **T 477/09** betraf eine auf kationischem Weg vernetzbare Dentalzusammensetzung auf Silikongrundlage.

The board found that indicating the purpose as a functional feature in a claim limited the claim to those embodiments whereby the purpose could be achieved. Only to that extent could the indication of purpose implicitly comprise features essential to achieving the desired selectivity. By no means, however, could the indication substitute the essential features specifically disclosed in that connection in an application. Were that the case, there would be no need to identify in the claim 1 at issue the essential ingredients of the wash solution and their concentrations. However, that would clearly result in an extension of the subject-matter beyond the content of the application as filed, because the latter only disclosed wash solutions necessarily composed of particular amounts of specific aliphatic alkanolamines and specific primary or secondary amines as activators. For the purposes of Article 123(2) EPC, the board therefore examined which features could be directly and unambiguously derived in connection with the intended purpose from the application as filed.

A selective removal of COS as opposed to CO<sub>2</sub> was mentioned three times in the application as filed. Contrary to what the respondent/patent proprietor had claimed, the original description did not directly and unambiguously teach that the selective removal of COS was attributable only to the composition of the wash fluid and its activator content.

The board thus held that, in the absence of such a reference to the use of the specific wash fluid defined in claim 9 as filed to remove COS selectively, the skilled person could not derive the new combination of features directly and unambiguously from the application as filed.

## **2. Intermediate generalisation – non-disclosed combinations**

In **T 477/09**, the invention was a dental composition based on silicone crosslinkable by a cation process. The appellant

La chambre a fait observer que l'indication du but comme caractéristique fonctionnelle dans une revendication d'utilisation limitait ladite revendication aux modes de réalisation qui remplissent ce but. Ce n'est que dans cette mesure que cette indication peut englober implicitement des caractéristiques nécessaires à l'obtention de la sélectivité recherchée. Cependant, une telle indication ne peut en aucun cas se substituer à des caractéristiques essentielles qui, dans ce contexte, sont concrètement divulguées dans une demande. Si tel était le cas, dans la revendication 1 en cause, il aurait pu être renoncé à l'identification des composants essentiels de la solution de lavage et de son degré de concentration. Or, cela aurait manifestement donné lieu à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale, cette dernière ne divulguant que des solutions de lavage qui contiennent nécessairement des quantités données d'une alcanolamine aliphatique particulière et d'amines primaires ou secondaires particulières servant d'activateurs. Au regard de l'article 123(2) CBE, la chambre a donc examiné quelles caractéristiques pouvaient être déduites directement et sans ambiguïté de la demande initiale dans l'affaire en cause et dans le contexte du but de l'utilisation.

L'élimination sélective du COS par rapport au CO<sub>2</sub> était mentionnée trois fois dans la demande initiale. Contrairement à l'avis du titulaire du brevet/intimé, l'enseignement selon lequel l'élimination sélective du COS n'était attribuable qu'à la composition du liquide de lavage et à sa teneur en activateurs ne pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de la description initiale de la demande

La chambre a donc décidé qu'en l'absence d'une référence à l'utilisation du liquide de lavage particulier défini dans la revendication 9 initiale pour l'élimination sélective du COS, l'homme du métier n'était pas en mesure de déduire directement et sans ambiguïté de la demande initiale la nouvelle combinaison de caractéristiques.

## **2. Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées**

Dans l'affaire **T 477/09**, l'invention portait sur une composition dentaire à base d'une silicone réticulable par voie



Der Beschwerdeführer hatte schriftlich und während der mündlichen Verhandlung angegeben, dass den in Hilfsantrag V unterbreiteten Änderungen Beispiel 3 des Streitpatents zugrunde liege.

Die Kammer stellte insbesondere fest, dass nichts in der Anmeldung in der eingereichten Fassung darauf schließen lasse, dass besondere Merkmale der in Beispiel 3 verwendeten Füllstoffe mit anderen, in einem allgemeineren Kontext offenbarten Merkmalen kombiniert werden könnten. Insbesondere enthalte die Anmeldung in der eingereichten Fassung keinen Hinweis darauf, dass die Merkmale der Füllstoffe (3) nicht eng mit den übrigen in Beispiel 3 angegebenen Merkmalen der Zusammensetzungen (1), (2) und (4) gemäß Anspruch 1 zusammenhängen.

Beispiel 3 offenbare lediglich eine ganz bestimmte Kombination von technischen Merkmalen; die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthalte keine Angaben, mit denen sich eine Beispiel 3 zu entnehmende Lehre verallgemeinern und auf sämtliche in Anspruch 1 definierte Zusammensetzungen übertragen lasse.

Als Grundlage für die Änderungen wurde vom Beschwerdeführer nur Beispiel 3 angeboten. Die Kammer vermochte keinen anderen Teil der Anmeldung in der eingereichten Fassung auszumachen, der als Grundlage für derart verallgemeinernde Änderungen hätte dienen können. Der Hilfsantrag V wurde daher zurückgewiesen.

### **3. Technischer Beitrag – Hinzufügung oder Streichung eines Merkmals**

In **T 783/09** hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass es sich beim Gegenstand des fraglichen Anspruchs 1 um eine Auswahl aus zwei Listen handle, der somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Insbesondere könne die Liste, die Pioglitazon, Rosiglitazon und Troglitazon umfasse, nicht isoliert betrachtet werden, da nichts in der eingereichten Fassung der Anmeldung darauf hindeutete, dass diesen drei Zusammensetzungen der Vorzug gegenüber den übrigen bevorzugten "weiteren antidiabetischen Zusammensetzungen" gegeben wurde.

had submitted both in writing and during the oral proceedings that the amendments filed with auxiliary request V were based on example 3 of the patent in suit.

The board held, in particular, that there was nothing in the application as filed from which it could be concluded that it was possible to combine particular features relating to the charges used in example 3 with other features disclosed in a more general context. In particular, the application as filed contained no information indicating that the features of the charges (3) were not closely related to the other features of compounds (1), (2) and (4) according to claim 1 as reduced to practice in example 3.

The board concluded that example 3 disclosed nothing more than a very specific combination of technical features and that the application as filed contained no information from which any teaching derivable from example 3 could be generalised to all the compositions defined in claim 1.

The appellant had put forward only example 3 as a basis for amendments. The board found no other passage or passages in the application as filed which could have served as the basis for amendments made at such a general level. Auxiliary request V was refused.

### **3. Technical contribution – addition or deletion of a feature**

In **T 783/09** the opposition division stated that the subject-matter of the claim 1 at issue was a selection from two lists and therefore contravened Article 123(2) EPC. In particular, it stated that the list comprising pioglitazone, rosiglitazone and troglitazone could not be considered in isolation, since no hint existed in the application as filed that the three compounds in question would be preferred over the other preferred "further antidiabetic compounds".

La requérante a indiqué par écrit et pendant la procédure orale que les modifications soumises dans la requête subsidiaire numérotée V se fondaient sur l'exemple 3 du brevet en litige.

La chambre juge en particulier que la demande telle que déposée ne contient aucune indication qui permettrait de conclure qu'il serait possible de combiner des caractéristiques particulières relatives aux charges employées dans l'exemple 3 avec d'autres caractéristiques divulguées dans un contexte plus général. La demande telle que déposée ne contenait en particulier aucune information indiquant que les caractéristiques des charges (3) n'étaient pas étroitement liées aux autres caractéristiques des composés (1), (2) et (4) selon la revendication 1 mis en œuvre dans l'exemple 3.

La chambre conclut que l'exemple 3 ne divulguait rien de plus qu'une combinaison très particulière de caractéristiques techniques et la demande telle que déposée ne contenait aucune information qui permettait de généraliser un quelconque enseignement dérivable de l'exemple 3 à l'ensemble des compositions définies dans la revendication 1.

La requérante ne proposait que l'exemple 3 comme fondement des modifications. La chambre n'a pas identifié d'autre(s) passage(s) de la demande telle que déposée qui auraient pu servir de fondement pour les modifications effectuées à un tel niveau de généralité. La requête subsidiaire numérotée V a été refusée.

### **3. Apport d'une contribution technique – ajout ou suppression d'une caractéristique**

Dans l'affaire **T 783/09**, la division d'opposition a fait valoir que l'objet de la revendication 1 en cause consistait en une sélection dans deux listes et enfreignait donc l'article 123(2) CBE. Elle a déclaré en particulier que la liste comprenant la pioglitazone, la rosiglitazone et la troglitazone ne pouvait être considérée de manière isolée car la demande telle que déposée ne donnait aucun indice selon lequel ces trois composés seraient préférés aux autres "composés antidiabétiques supplémentaires" préférés.

Nach Auffassung der Kammer war im vorliegenden Fall zunächst danach zu fragen, ob der Fachmann jede der drei "Grundzusammensetzungen", auf die sich Anspruch 1 bezog, nämlich LAF237 in Kombination mit Pioglitazon, Rosiglitazon oder Troglitazon, unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten würde. Unter anderem sei festzustellen, dass der Fachmann Absatz 5, Seite 21 der Anmeldung entnehmen würde, dass die "ganz bevorzugten" Kombinationen der Erfindungen diejenigen wären, welche (i) die Zusammensetzung "LAF237" als DPP-IV-Inhibitor in Verbindung mit einer der zweiundzwanzig offenbarten Zusammensetzungen als weitere antidiabetische Zusammensetzung aufwies, und (ii) diejenigen, welche die Zusammensetzung "DPP728" als DPP-IV-Inhibitor in Verbindung mit einer der zweiundzwanzig offenbarten Zusammensetzungen als weitere antidiabetische Zusammensetzung aufwies. Der Fachmann würde somit unmittelbar und eindeutig vierundvierzig individuelle Kombinationen ausmachen, darunter auch die drei "Grundkombinationen", auf die in Anspruch 1 abgestellt werde.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 12/81 (ABl. EPA 1982, 296), in der Folgendes festgestellt wurde: "Sind zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und sind hierfür Beispiele für Einzelindividuen, jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, so kann ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kommt, als Auswahl im patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden." Sie wies darauf hin, dass viele Kammern vor diesem Hintergrund einem individualisierten Gegenstand, der sich nur durch eine Kombination von Elementen aus Listen aus einem Dokument ableiten lässt, eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung abgesprochen haben.

Der Verwendung des Wortes "kann" in der vorstehend genannten Entscheidung T 12/81 war nach Ansicht der Kammer jedoch zu entnehmen, dass die Darstellung eines individualisierten Gegenstands als Ergebnis einer Kombination von Elementen aus Listen nicht unbedingt bedeutet, dass dieser nicht unmittelbar und eindeutig offenbart worden ist. Der "Offenbarungsstatus" eines aus

The board considered that a first issue in the case before it was whether or not the skilled person would derive directly and unambiguously each of the three "basic" combinations to which claim 1 pertained, i.e. LAF237 combined with either of pioglitazone, rosiglitazone or troglitazone, from the application as filed. The board concluded i.a. that the skilled person would derive from the fifth paragraph on page 21 that "very preferred" combinations of the invention were (i) those having the compound "LAF237" as DPP-IV inhibitor in combination with any one of the disclosed twenty-two compounds as the further antidiabetic compound and (ii) those having the compound "DPP728" as DPP-IV inhibitor in combination with any one of the disclosed twenty-two compounds as the further antidiabetic compound. Thus, the skilled person would directly and unambiguously recognise forty-four individual combinations, among them the three "basic" combinations referred to in claim 1.

The board referred to the statement in decision T 12/81 (OJ EPO 1982, 296) that if "two classes of starting substances are required to prepare endproducts and examples of individual entities in each class are given in two lists of some length, then a substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists can nevertheless be regarded for patent purposes as a selection and hence as new" and noted that therefore many boards have denied a direct and unambiguous disclosure for individualised subject-matter that was only derivable from a document by combining elements from lists.

The board stated however that, given the term "can" in the citation from decision T 12/81, the absence of a direct and unambiguous disclosure for individualised subject-matter is not a mandatory consequence of its presentation as elements of lists. Thus, the "disclosure status" of subject-matter individualised from lists has to be determined according to the circumstances of each

La chambre a estimé que l'affaire dont elle était saisie soulevait dans un premier temps la question de savoir si l'une des trois combinaisons "de base" mentionnées dans la revendication 1, à savoir le LAF237 combiné à la pioglitazone, à la rosiglitazone ou à la troglitazone, serait ou non déduite directement et sans ambiguïté par l'homme du métier de la demande telle que déposée. La chambre a notamment conclu que l'homme du métier déduirait du cinquième paragraphe de la page 21 que les combinaisons "particulièrement préférées" de l'invention seraient : i) celles ayant comme inhibiteur de DPP-IV le composé LAF237 et comme composé antidiabétique supplémentaire l'un des 22 composés divulgués et ii) celles ayant comme inhibiteur de DPP-IV le composé "DPP728" et comme composé antidiabétique supplémentaire l'un des 22 composés divulgués. Par conséquent, l'homme du métier reconnaîtrait directement et sans ambiguïté 44 combinaisons spécifiques, dont les trois combinaisons "de base" mentionnées dans la revendication 1.

La chambre s'est référée à la décision T 12/81 (JO OEB 1982, 296), qui énonce que "si la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau". A cet égard, la chambre a noté que nombre de chambres avaient estimé qu'un objet donné n'était pas divulgué de manière directe et non ambiguë s'il ne pouvait être déduit d'un document qu'en combinant des éléments figurant sur des listes.

La chambre s'est référée à la décision T 12/81 (JO OEB 1982, 296), qui énonce que "si la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes

Listen zu individualisierenden Gegenstands müsse letztendlich anhand der Umstände des Einzelfalls bestimmt werden, indem gefragt werde, ob der Fachmann den betreffenden Gegenstand klar und eindeutig aus dem Dokument als Ganzes ableiten würde.

Vorliegend wurden alle Kombinationen, die sich aus der in der Passage auf Seite 21 angegebenen Kombination der Elemente der beiden Listen ergaben, in dieser Passage unmittelbar und eindeutig offenbart. Somit war jede der Kombinationen gemäß Anspruch 1 in der eingereichten Fassung der Anmeldung in individualisierter Form offenbart, und ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ lag insoweit nicht vor.

Des Weiteren stellte sich die Frage, ob der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung durch die Beanspruchung von nur drei der in der Passage auf Seite 21 pauschal offenbarten vierundvierzig Kombinationen in unzulässiger Weise erweitert wurde. In der betreffenden Passage wurden die vierundvierzig Kombinationen als "ganz bevorzugte Ausführungsformen" angepriesen. Dadurch wurde dem Fachmann vermittelt, dass jede der vierundvierzig Kombinationen die gleiche Eigenschaft hatte, nämlich dass sie alle im Kontext der Erfindung ganz bevorzugte Kombinationen waren. Nichts anderes ergab sich aus dem Rest der Anmeldung: Eine besondere Eigenschaft, beispielsweise eine besondere technische Wirkung, wurde weder den drei Kombinationen nach Anspruch 1 noch den übrigen einundvierzig Kombinationen zugesprochen. Die Gruppe von Kombinationen in Anspruch 1 konnte somit nicht als Ergebnis einer Auswahl von drei Elementen mit gleichen Eigenschaften aus einer Liste von vierundvierzig Elementen mit unterschiedlichen Eigenschaften angesehen werden – eine Auswahl, für die es in der eingereichten Anmeldung keinen Anhaltspunkt gegeben hätte, so dass die Beanspruchung dieser Gruppe eine unzulässige Erweiterung dargestellt hätte. Vielmehr sei die Gruppe gemäß Anspruch 1 das Ergebnis der Streichung von einundvierzig Elementen aus einer Liste von vierundvierzig Elementen mit gleichen Eigenschaften. Anspruch 1 sei somit nicht auf einen über den Inhalt der

specific case by ultimately answering the question whether or not the skilled person would clearly and unambiguously derive the subject-matter at issue from the document as a whole.

In this case all combinations resulting from the combination of the elements of the two lists according to the passage on page 21 were directly and unambiguously disclosed in that passage. Thus, each of the combinations according to claim 1 was disclosed in an individualised manner in the application as filed and therefore there was no breach of Article 123(2) EPC in this respect.

A further issue was whether or not the claiming of only three of the forty-four combinations disclosed en bloc in the passage on page 21 extended the content of the application as filed in an unallowable way. This passage advertised the forty-four combinations as "very preferred embodiments". By this statement the skilled person was taught that each of the forty-four combinations had the same quality, i.e. they were all very preferred combinations in the context of the invention. Nothing else was derivable from the remainder of the application, i.e. a particular quality, for example a particular technical effect, was attributed neither to the three combinations of claim 1 nor to the remaining forty-one. Hence, the group of combinations in claim 1 could not be considered as the result of a selection of three qualitatively equal elements from a list of forty-four qualitatively non-equal elements – for which selection there would be no hint in the application as filed and the claiming of which group therefore would have to be considered as adding matter. Rather the group of claim 1 was to be considered as the result of the deletion of forty-one elements from a list of forty-four qualitatively equal elements. In the board's judgement, under these circumstances, claim 1 was not directed to subject-matter extending beyond the content of the application as filed. The board's view was supported by case law, for example decision T 10/97.

constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau". A cet égard, la chambre a noté que nombre de chambres avaient estimé qu'un objet donné n'était pas divulgué de manière directe et non ambiguë s'il ne pouvait être déduit d'un document qu'en combinant des éléments figurant sur des listes.

Dans l'affaire en cause, toutes les combinaisons d'éléments choisis dans les deux listes figurant dans le passage pertinent de la page 21 étaient divulguées directement et sans ambiguïté dans ledit passage. Par conséquent, chacune des combinaisons selon la revendication 1 était divulguée individuellement dans la demande telle que déposée si bien qu'il n'y avait aucune violation de l'article 123(2) CBE à cet égard.

Une autre question à trancher était celle de savoir si le fait de ne revendiquer que trois des 44 combinaisons divulguées en bloc dans le passage pertinent de la page 21 étendait de manière non admissible le contenu de la demande telle que déposée. Ledit passage présentait ces 44 combinaisons en tant que modes de réalisation particulièrement préférés ("very preferred"). Pour l'homme du métier, cela signifiait que chacune des 44 combinaisons avait la même qualité, qu'elles étaient toutes "particulièrement préférées" dans le contexte de l'invention. Rien d'autre ne pouvait être déduit du reste de la demande : aucune qualité particulière (par exemple un effet technique particulier) n'a été attribuée aux trois combinaisons de la revendication 1 ni aux 41 restantes. Le groupe de combinaisons mentionné dans la revendication 1 ne pouvait donc être considéré comme résultant de la sélection de trois éléments qualitativement égaux dans une liste de 44 éléments inégaux sur le plan qualitatif, sélection pour laquelle il n'y aurait eu aucun indice dans la demande telle que déposée et qui, à ce titre, aurait dû être considérée comme ajoutant des éléments. Au contraire, il y avait lieu de considérer que le groupe mentionné dans la revendication 1 résultait de la suppression de 41 éléments d'une liste de 44 éléments égaux sur le plan qualitatif. Selon la chambre, dans ces circonstances, la revendication 1 ne portait pas sur un objet qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Cette opinion de la chambre

eingereichten Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet. Die Auffassung der Kammer werde durch die einschlägige Rechtsprechung, zum Beispiel die Entscheidung T 10/97, bestätigt.

Abschließend stellte die Kammer fest, dass der Gegenstand von Anspruch 1 den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ genüge. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde aufgehoben.

Die Entscheidung in **T 2230/08** betraf ein Verfahren zur Regenerierung eines Katalysators/Absorbers. Die ursprünglich nicht offenbarte Änderung, die in Anspruch 1 der erteilten Fassung enthalten und in Anspruch 1 des Hilfsantrags beibehalten worden war, beeinträchtigte die Interessen Dritter, die sich auf die in der ursprünglich eingereichten Fassung beschriebene Erfindung verließen, denn die nicht offenbarte und technisch sinnvolle Änderung könnte als Grundlage für eine wertvolle Erfindung dienen. Anspruch 1 des Hilfsantrags war nicht auf ein spezifisches Verfahren beschränkt, in welchem Fall die Definition der Temperatur des Regenerierungsgases keinen technischen Beitrag im Kontext des Anspruchs geleistet hätte. Mangels eines weiteren, offenbaren Merkmals, das eine entsprechende Einschränkung bewirkt hätte, sei davon auszugehen, dass die Temperatur des einströmenden Regenerierungsgases mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs bei der Lösung der technischen Aufgabe gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zusammenwirkte. Daraus folgte, dass die in der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) aufgestellte Bedingung, dass ein hinzugefügter Gegenstand nur dann nicht über den Inhalt der eingereichten Anmeldung hinausgeht, wenn er keinen fehlenden technischen Beitrag leistet, vorliegend nicht erfüllt war. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag ging über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus, was Artikel 123 (2) EPÜ zuwiderlief.

#### 4. Disclaimer

##### 4.1. Anwendbares Recht – Entscheidungen G 1/03, G 2/03 und G 2/10

Im Anschluss an die Entscheidung G 1/03 (und G 2/03) (ABI. EPA 2004, 413, 448) sind in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschied-

In summary, the subject-matter of claim 1 complied with the requirements of Article 123(2) EPC. The decision of the opposition division was set aside.

The invention in **T 2230/08** concerned a method of regenerating a catalyst/absorber. The undisclosed modification contained in claim 1 of the auxiliary request would therefore be prejudicial to third parties relying on the invention as described in the application as originally filed, as that undisclosed modification which was technically sensible might possibly be the basis for a valuable invention. Claim 1 of the auxiliary request was not restricted to any specific method which would deprive the definition of the temperature of the regenerating gas of all technical contribution within the context of that claim. In the absence of any additional disclosed restricting feature to that effect, the temperature of the incoming regenerating gas was therefore considered to interact with the remaining features of the claim in such terms that it influenced the solution of the technical problem which could be understood from the application as originally filed. It followed that the condition that no missing technical contribution be provided, set out in decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541) and on the basis of which added matter can be considered as not extending beyond the application as filed, was not met in the case at issue. Consequently, the subject-matter of claim 1 according to the auxiliary request extended beyond the content of the application as originally filed, in violation of Article 123(2) EPC.

#### 4. Disclaimers

##### 4.1 Applicable law – decisions G 1/03, G 2/03 and G 2/10

Subsequent to decision G 1/03 (and G 2/03) (OJ EPO 2004, 413, 448), different opinions have been expressed in the jurisprudence of the boards of

s'appuyait sur la jurisprudence, par exemple par la décision T 10/97.

En résumé, l'objet de la revendication 1 satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE. La décision de la division d'opposition a été annulée.

L'invention dans l'affaire **T 2230/08** portait sur un procédé pour régénérer un catalyseur/absorbeur. La modification non divulguée contenue dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, et encore présente dans la revendication 1 de la requête subsidiaire, serait préjudiciable aux tiers qui se fondent sur l'invention décrite dans la demande telle que déposée initialement, étant donné que cette modification, qui avait un sens du point de vue technique, pouvait potentiellement être à l'origine d'une invention valable. La revendication 1 de la requête subsidiaire ne se limitait pas à un procédé particulier selon lequel la définition de la température du gaz régénérant n'apporterait aucune contribution technique dans le contexte de la revendication. En l'absence de divulgation de toute caractéristique limitative supplémentaire, il fallait considérer que la température du gaz régénérant entrant interagissait avec les autres caractéristiques de l'invention de manière à influencer sur la solution du problème tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement. Il s'ensuivait que dans l'affaire en cause, il n'était pas satisfait à la condition énoncée dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541) selon laquelle aucune contribution technique ne pouvait être apportée, et en vertu de laquelle il pouvait être considéré que des éléments ajoutés ne s'étendaient pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et était donc en violation de l'article 123(2) CBE.

#### 4. Disclaimer

##### 4.1 Droit applicable – décisions G 1/03, G 2/03 et G 2/10

A la suite de ses décisions G 1/03 (et G 2/03) (JO OEB 2004, 413 et 448), des avis différents avaient été exprimés dans la jurisprudence des chambres de



liche Auffassungen dazu vertreten werden, ob sich die Entscheidung G 1/03 auch auf Disclaimer bezieht, mit denen Ausführungsformen ausgeklammert werden, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart sind, oder ob in einem solchen Fall die bisherige Rechtsprechung in Anlehnung an die Entscheidung T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) weiterhin zur Anwendung kommt (siehe G 1/07, Entscheidungsgründe 4.2.3). In **G 2/10** (ABI. EPA 2012, 376) formulierte die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage um und legte sie so aus, dass sie darauf gerichtet sei, ob die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, wenn der Gegenstand des Disclaimers in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war. Sodann definierte die Große Beschwerdekammer die Begriffe "Disclaimer" und "Ausführungsform". Es liege auf der Hand, dass die Frage ganz unterschiedlich ausfalle, je nachdem, ob nur eine spezifische Ausführungsform aus einem allgemein abgefassten Anspruch ausgeklammert werde oder eine ganze Untergruppe bzw. ein ganzer Bereich.

In **G 2/10** betonte die Große Beschwerdekammer, dass die Entscheidung G 1/03 die in T 1050/99 gezogene Schlussfolgerung nicht stütze, dass sich G 1/03 auch auf Disclaimer für offenbarte Gegenstände beziehe. Außerdem sei in G 1/03 nicht festgestellt worden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ immer zulässig sei. Bei den Fragen, die der Großen Beschwerdekammer in G 1/03 zur Beantwortung vorgelegt worden seien, sei es ja im Wesentlichen darum gegangen, ob, und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden könnten. Diese Frage und nichts anderes habe die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 beantwortet. Der von ihr in ihrer Antwort gewählte Wortlaut "ein Disclaimer kann zulässig sein" deute darauf hin, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/03 mit den in ihrer Antwort festgelegten Kriterien nicht erschöpfend definieren wollte,

appeal on whether decision G 1/03 relates to the disclaiming of embodiments which are disclosed as part of the invention in the application as filed or whether in that situation the jurisprudence as previously established following decision T 4/80 (OJ EPO 1982, 149) continues to apply (see G 1/07, point 4.2.3). In **G 2/10** (OJ EPO 2012, 376) the Enlarged Board reformulated the question referred to it, stating that the question was construed as intending to ask whether an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter of the disclaimer was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed. Thereafter, the Enlarged Board defined the terms disclaimer and embodiment. The Enlarged Board stated that it appears immediately evident that the nature of the question differs according to whether only one specific embodiment is disclaimed from a generally drafted claim, or whether, on the other hand, a whole subgroup or area is disclaimed.

The Enlarged Board in **G 2/10** stressed that decision G 1/03 does not support the conclusion drawn by T 1050/99 that G 1/03 also relates to disclaimers for disclosed subject-matter. Further, in G 1/03 it was not decided that an undisclosed disclaimer would be always allowable under Article 123(2) EPC. The gist of the questions referred to the Enlarged Board in case G 1/03, on which the Enlarged Board had to give an answer, was to establish whether and, if so, under which circumstances, undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It was this question and no more that the Enlarged Board had to answer. The wording of its answer, reading "a disclaimer may be allowable", indicated that with the criteria established in this answer the Enlarged Board in G 1/03 did indeed not intend to give a complete definition of when a disclaimer violates Article 123(2) EPC.

recours sur la question de savoir si la décision G 1/03 portait sur l'exclusion par disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée ou si, en pareille situation, la jurisprudence telle qu'établie précédemment suivant la décision T 4/80 (JO OEB 1982, 149) restait applicable (cf. G 1/07, point 4.2.3). Dans la décision **G 2/10** (JO OEB 2012, 376), la Grande Chambre a reformulé la question dont elle était saisie en indiquant que celle-ci était à interpréter comme consistant à déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer enfreignait l'article 123(2) CBE lorsque l'objet du disclaimer était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée. Elle a ensuite défini les termes de "disclaimer" et de "mode de réalisation". La Grande Chambre a déclaré qu'il était d'emblée évident que la question n'est pas la même selon que le disclaimer exclut d'une revendication formulée de manière générique un seul mode de réalisation particulier ou tout un sous-groupe ou domaine.

Dans la décision **G 2/10**, la Grande Chambre a souligné que la décision G 1/03 ne venait en rien étayer la conclusion que la chambre de recours technique tirait de ce passage dans la décision T 1050/99, à savoir que la décision G 1/03 se rapporte aussi aux disclaimers excluant un objet divulgué. En outre, il n'avait pas été établi dans la décision G 1/03 qu'un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE. Les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérées admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est à cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre devait répondre. Dans la décision, G 1/03, elle a fait précéder les critères énoncés dans sa réponse par la formulation suivante : "un disclaimer peut être admis", ce qui montre qu'elle n'entendait pas définir de



wann ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt und wann nicht.

Somit sei festzuhalten, dass weder in der Entscheidung G 1/93 noch in der Entscheidung G 1/03 beabsichtigt wurde, die allgemeine Definition der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu ändern, die in der Stellungnahme G 3/89 (ABI. EPA 1993, 117) und in der Entscheidung G 11/91 (ABI. EPA 1993, 125) aufgestellt wurde und mittlerweile zum allgemein akzeptierten Maßstab oder auch Goldstandard für die Beurteilung geworden ist, ob eine Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht. Was die anzuwendenden Kriterien betreffe, gelte also der Grundsatz, dass jede Änderung einer Anmeldung oder eines Patents und insbesondere eines Anspruchs die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen muss, auch für eine Änderung, die den Anspruch durch den Disclaimer eines offenbaren Gegenstands einschränkt. Genau wie bei jeder anderen Änderung sei also bei der Änderung eines Anspruchs, durch die ein Gegenstand ausgeklammert wird, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart war, zu prüfen, ob sie dazu führt, dass der Fachmann neue technische Informationen erhält. Das Ausklammern eines in der Anmeldung offenbarten Gegenstands kann folglich ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ sein, wenn es dazu führt, dass der Fachmann technische Informationen erhält, die er der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen würde.

Der Bezugspunkt für die Beurteilung, ob ein geänderter Anspruch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, ist der Gegenstand, den der Anspruch nach der Änderung enthält, d. h. der nach der Änderung im Anspruch verbleibende Gegenstand. Zu prüfen ist, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde. Die Prüfung ist dieselbe, mit der auch die Zulässigkeit einer Anspruchsbe-

The Enlarged Board stated that neither decision G 1/93 nor decision G 1/03 intended to modify the general definition of the requirements of Article 123(2) EPC established in opinion G 3/89 (OJ EPO 1993, 117) and decision G 11/91 (OJ EPO 1993, 125), which definition has become the generally accepted or "gold" standard for assessing any amendment for its compliance with Article 123(2) EPC. As to the criteria to be applied, the principle that any amendment to an application or a patent, and in particular to a claim, must fulfil the requirements of Article 123(2) EPC also applies to an amendment limiting the claim by disclaiming disclosed subject-matter. Therefore, as is the case for any other amendment, the test for an amendment to a claim by disclaiming subject-matter disclosed as part of the invention in the application as filed must be that after the amendment the skilled person may not be presented with new technical information. Hence, disclaiming subject-matter disclosed in the application as filed can also infringe Article 123(2) EPC if it results in the skilled person being presented with technical information which he would not derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the application as filed.

The point of reference for assessing an amended claim for its compatibility with Article 123(2) EPC is the subject-matter which the claim contains after the amendment. In other words, it is the subject-matter remaining in the claim after the amendment. The test to be applied is whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the remaining claimed subject-matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed. This test is the same as that applied when the allowability of a limitation of a claim

manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint ou n'enfreint pas l'article 123(2) CBE.

La Grande Chambre a affirmé que ni la décision G 1/93 ni la décision G 1/03 n'avaient pour objectif de modifier la définition générale que donnaient l'avis G 3/89 (JO OEB 1993, 117) et la décision G 11/91 (JO OEB 1993, 125) des exigences de l'article 123(2) CBE, cette définition étant désormais généralement admise, au point de devenir la norme de référence pour évaluer la conformité de toute modification avec l'article 123(2) CBE. S'agissant des critères à appliquer, le principe selon lequel toute modification apportée à une demande ou à un brevet, et en particulier à une revendication, doit satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE, s'applique aussi à une modification qui limite une revendication en excluant par disclaimer un objet divulgué. Par conséquent, pour une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué, considéré comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée, il convient, comme pour toute autre modification, de déterminer si cette modification apporte de nouvelles informations techniques à l'homme du métier. Aussi, l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut-elle enfreindre l'article 123(2) CBE s'il en résulte que l'homme du métier obtient des informations techniques qu'il n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales.

Le point de repère pour apprécier la compatibilité d'une revendication modifiée avec l'article 123(2) CBE est l'objet contenu dans la revendication modifiée, en d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après la modification. Il s'agit de déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication comme étant explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée. Il est procédé de la même manière que lorsque l'on détermine si la

schränkung durch ein positiv definiertes Merkmal geprüft wird. Es war kein überzeugender Grund dafür vorgebracht worden, die im Rahmen von Artikel 123 (2) EPÜ entwickelten Grundsätze für die Beurteilung von Anspruchsänderungen durch die Aufnahme positiver beschränkender Merkmale nicht ebenso auf Anspruchsbeschränkungen durch Disclaimer anzuwenden, die in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbarte Gegenstände ausklammern. Es ist unabdingbar, dass in jeder Beziehung ein einheitliches Offenbarungskonzept angewandt wird.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr in **G 2/10** vorgelegten Fragen wie folgt:

la. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, verstößt dann gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

lb. Ob dies der Fall ist, muss anhand einer technischen Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls bestimmt werden, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

Mit der Entscheidung **T 1068/07** vom 25. Juni 2010 (ABI. EPA 2011, 256) wurde der Großen Beschwerdekammer eine Frage vorgelegt, über die in **G 2/10** (ABI. EPA 2012, 376) entschieden wurde. **T 1068/07** vom 7. März 2012 ist die Entscheidung, die die Kammer im Anschluss an die Antwort der Großen Beschwerdekammer in **G 2/10** erlassen hat.

by a positively defined feature is to be determined. The Enlarged Board found that no convincing reason had been advanced for not applying the principles developed in the context of Article 123(2) EPC for the assessment of amendments to claims by the introduction of positive limiting features in the same manner to limitations of claims by disclaimers which disclaim subject-matter disclosed in the application as filed. The Enlarged Board stressed in its decision the importance of applying a uniform concept of disclosure.

The Enlarged Board answered the question referred to it in **G 2/10** as follows:

la. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

lb. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

By decision **T 1068/07** dated 25 June 2010 (OJ EPO 2011, 256), the board referred a question to the Enlarged Board which was decided under **G 2/10** (OJ EPO 2012, 376). Decision **T 1068/07** of 7 March 2012 is the decision taken by the board following the answer given by the Enlarged Board in **G 2/10**.

limitation d'une revendication par une caractéristique définie en termes positifs est admissible. La Grande Chambre a estimé qu'aucune raison convaincante n'avait été avancée pour ne pas appliquer de la même manière à la limitation de revendications par l'introduction de disclaimers qui excluent un objet divulgué dans la demande telle que déposée les principes énoncés dans le contexte de l'article 123(2) CBE pour apprécier les modifications apportées aux revendications par l'introduction de caractéristiques limitatives positives. Elle a souligné dans sa décision, l'importance d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation.

Dans la décision **G 2/10**, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui avaient été soumises :

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Déterminer si c'est le cas ou non, nécessite une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

Dans la décision **T 1068/07** en date du 25 juin 2010 (JO OEB 2011, 256), la chambre avait soumis à la Grande Chambre de recours une question qui a été tranchée dans la décision **G 2/10** (JO OEB 2012, 376). La décision **T 1068/07** en date du 7 mars 2012 est celle rendue par la chambre de recours faisant suite à la réponse donnée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 2/10**.

Die Kammer verwies darauf, dass sie zur Entscheidung darüber, ob der Hauptantrag im vorliegenden Fall die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle, folgende Fragen stellen müsse: i) war der Gegenstand des in Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommenen Disclaimers unmittelbar und eindeutig in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart, sei es explizit oder implizit, und ii) war der nach Aufnahme des Disclaimers in Anspruch 1 des Hauptantrags verbliebene Gegenstand unmittelbar und eindeutig – explizit oder implizit – aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung herzuleiten?

Mit Blick auf **G 2/10** forderte die Kammer den Beschwerdeführer auf, seine Anträge klarzustellen. Die Kammer befand, der Disclaimer in Anspruch 1 des Hauptantrags sei in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart gewesen. Was Punkt ii betraf, so gelangte die Kammer ebenfalls zu dem Schluss, dass dies in der vorliegenden Sache zu bejahen sei. Damit entspreche der Disclaimer in Anspruch 1 des Hauptantrags den Kriterien aus Nummer 1a der Entscheidungsformel von **G 2/10**; infolgedessen erfülle der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

#### **4.2 Entscheidungen, in denen die in G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien angewandt wurden**

In der Entscheidung **T 477/09** war Anspruch 1 durch Aufnahme eines negativen Merkmals (Disclaimers) geändert worden, um die Neuheit gegenüber Dokument 1 wiederherzustellen. Dass es für den Disclaimer keine Grundlage in der eingereichten Anmeldung gab, war unbestritten. Die Kammer erinnerte daran, dass in der Entscheidung **G 1/03** zwei Bedingungen für die Abfassung von Disclaimern aufgestellt würden. Diese beiden in **G 1/03** in den Entscheidungsgründen 2.2 und 2.4 genannten Bedingungen seien gleichwertig. Es könne somit nicht davon ausgegangen werden, dass der Patentinhaber bei der Abfassung des Disclaimers und damit bei der Festlegung des Umfangs des Disclaimers über einen Spielraum verfüge. Um den in der Entscheidung **G 1/03** festgesetzten Bedingungen zu genügen, dürfe ein Disclaimer nicht mehr ausklammern, als zur Wiederherstellung der Neuheit notwendig sei.

The board pointed out that, in order for it to decide in the case at issue whether the main request fulfilled the requirements of Article 123(2) EPC, it was necessary to pose the following questions; i) was the subject-matter of the disclaimer introduced in claim 1 of the main request – either explicitly or implicitly – directly and unambiguously disclosed in the application as filed, and ii) was the subject-matter remaining in claim 1 of the main request after the introduction of the disclaimer in this claim – either explicitly or implicitly – directly and unambiguously derivable from the application as filed?

In view of **G 2/10** the board requested the appellant to clarify its requests. The board acknowledged that the disclaimer currently in claim 1 of the main request was disclosed in the application as filed. Turning to question ii), the board also concluded in the case at issue that it was answered in the affirmative. Therefore the criteria set out in point 1a of the Order of **G 2/10** were met by the disclaimer present in claim 1 of the main request and accordingly the requirements of Article 123(2) EPC were fulfilled.

#### **4.2 Decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03**

In **T 477/09**, claim 1 was modified by addition of a negative feature or disclaimer with a view to restoring its novelty over document D1. It was undisputed that there was no basis for the disclaimer in the application as filed. The board observed that two conditions relating to the wording of disclaimers had been established in points 2.2 and 2.4 of the order made in **G 1/03** and that those two conditions were equally applicable. The patent proprietor therefore could not be considered to have any room for manoeuvre in wording the disclaimer and thereby defining its scope: to satisfy the conditions set out in **G 1/03**, a disclaimer could not remove more than was necessary to restore novelty.

La chambre a fait observer que pour décider dans l'affaire en cause si la requête principale satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE, il était nécessaire de poser les deux questions suivantes : i) l'objet du disclaimer introduit dans la revendication 1 de la requête principale était-il explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée ? et ii) l'objet restant dans la revendication 1 de la requête principale après l'introduction du disclaimer dans cette revendication pouvait-il être déduit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée ?

Au regard de la décision **G 2/10**, la chambre a demandé au requérant de clarifier ses requêtes. Elle a estimé que le disclaimer actuellement contenu dans la revendication 1 de la requête principale était divulgué dans la demande telle que déposée. Elle a conclu par ailleurs que dans l'affaire en cause, il convenait de répondre aussi par l'affirmative à la question ii). Par conséquent, le disclaimer contenu dans la revendication 1 de la requête principale remplissait les critères énoncés au point 1a du dispositif de la décision **G 2/10** si bien qu'il était satisfait aux exigences de l'article 123(2) EPC.

#### **4.2 Décisions appliquant les critères posés par les décisions G 1/03 et G 2/03**

Dans la décision **T 477/09**, la revendication 1 a été modifiée par ajout d'une caractéristique négative ou disclaimer dans le but de restaurer la nouveauté par rapport au document D1. Il n'était pas contesté en l'espèce que le disclaimer ne trouvait pas de fondement dans la demande telle que déposée. La chambre rappelle que la décision **G 1/03** définit deux conditions liées à la formulation des disclaimers. Les deux conditions énoncées aux points 2.2 et 2.4 du dispositif de la décision **G 1/03** ont la même valeur. Il ne peut donc pas être considéré que le titulaire du brevet dispose d'une marge de manoeuvre quelconque dans la formulation du disclaimer et, par là même, dans la définition de sa portée : afin de satisfaire aux conditions posées par la décision **G 1/03** un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté.

Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Umfang des Disclaimers viel weiter war als die Offenbarung des in der Tat neuheitsschädlichen Dokuments D1. Die in G 1/03 unter Nr. 2.2 in Verbindung mit Absatz 3 der Entscheidungsgründe aufgestellte Bedingung sei somit nicht erfüllt, und der Disclaimer nach Hilfsantrag IV sei unzulässig. Der Hilfsantrag IV wurde daher zurückgewiesen (siehe auch III.A.2).

In **T 1695/07** stellte die Kammer fest, dass die Ansprüche 1 bis 8 des Hauptantrags auf ein nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossenes Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet seien. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 umfasste das Merkmal "wobei das Verfahren kein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ist", also einen Disclaimer.

Zur Zulässigkeit eines Disclaimers, der einen unter das Patentierungsverbot fallenden Gegenstand ausklammert, hob die Kammer zunächst unter Hinweis auf G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) hervor, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ auch für Ansprüche gälten, die Disclaimer enthielten. Eine klare Abgrenzung und Unterscheidung zwischen von der Patentierung ausgeschlossenen chirurgischen Anwendungen und möglicherweise zulässigen nichtchirurgischen Anwendungen des beanspruchten Verfahrens setze voraus, dass es sich um voneinander verschiedene, also trennbare Verfahren handle, was bedeute, dass sie unterschiedlicher Natur sein müssten und auf unterschiedliche Art und Weise ausgeführt werden könnten. Für die Kammer war nicht ersichtlich, wie das beanspruchte Verfahren ohne den vorgesehenen chirurgischen Schritt funktionieren sollte. Sie gelangte zu dem Schluss, dass das Erfordernis der Klarheit vorliegend nicht erfüllt und Hilfsantrag 2 daher nicht zulässig sei (siehe auch unter I.A.2.1).

## **B. Artikel 123 (3) EPÜ**

### **1. Allgemeines**

In **T 177/08** verwies die Kammer bezüglich Artikel 123 (3) EPÜ auf Artikel 69 Satz 2 EPÜ, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind.

In the case at hand, the board found that the scope of the disclaimer was greater than the actually novelty-destroying disclosure in D1. This meant that it did not meet the condition in point 2.2 of the order as read in conjunction with point 3 of the reasons for G 1/03. The disclaimer in auxiliary request IV was therefore not allowable and was refused accordingly (see also Chapter III.A.2).

In **T 1695/07**, claims 1 to 8 of the main request were found by the board to be directed to a method for treatment of the human body by surgery which is excepted from patentability under Article 53(c) EPC. Claim 1 of auxiliary request 2 included the feature "wherein the process is not a method for treatment of the human or animal body by surgery", i.e. a disclaimer.

Concerning the admissibility of a disclaimer excluding subject-matter not eligible for patent protection, the board in this case first stressed that, with reference to G 1/03 (OJ EPO 2004, 413), the requirements of Article 84 EPC are also applicable to claims containing disclaimers. A clear delimitation and distinction between excepted surgical applications and possibly allowable non-surgical applications of the claimed process requires that the two methods be distinct, i.e. separable, which means that they must be of a different nature and may be carried out in different ways. In the board's view, it could not be seen how the claimed process would work without the surgical steps involved. The board concluded that the requirement of clarity was not met in the case at issue and that auxiliary request 2 was therefore not allowable (see also Chapter I.A.2.1).

## **B. Article 123(3) EPC**

### **1. General issues**

In **T 177/08**, with reference to Article 123(3) EPC, the board referred to Article 69, second sentence, EPC, which provides that the description and the drawings are to be used to interpret

La chambre conclut en l'espèce que la portée du disclaimer est beaucoup plus large que la divulgation de D1 effectivement destructrice de nouveauté. La condition posée au point 2.2 du dispositif en combinaison avec le paragraphe 3 des motifs de la décision G 1/03 n'est donc pas satisfaite et le disclaimer de la requête subsidiaire numérotée IV n'est pas admissible. La requête subsidiaire numérotée IV a par conséquent été rejetée (voir aussi le point III.A.2).

Dans l'affaire **T 1695/07**, la chambre a estimé que les revendications 1 à 8 de la requête principale portaient sur une méthode de traitement chirurgical du corps humain, ce qui constitue une exception à la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE. La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 comprenait le disclaimer suivant : "caractérisé en ce que le procédé ne constitue pas une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal".

S'agissant de la recevabilité d'un disclaimer qui exclut un objet non susceptible d'être protégé par brevet, la chambre a d'abord souligné, en se référant à la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), que les exigences de l'article 84 CBE sont également applicables aux revendications contenant des disclaimers. Afin d'opérer une délimitation et une différenciation claires entre des applications chirurgicales exclues et des applications non chirurgicales éventuellement admissibles du procédé revendiqué, les deux méthodes doivent être distinctes, c'est-à-dire dissociables, ce qui signifie qu'elles doivent être de nature différente et être susceptibles d'être réalisées de différentes manières. La chambre ne voyait pas comment le procédé revendiqué fonctionnerait sans les étapes chirurgicales impliquées. Elle a conclu que dans l'affaire en cause, il n'était pas satisfait à l'exigence de clarté et que la requête subsidiaire 2 n'était donc pas admissible (voir aussi le point I.A.2.1).

## **B. Article 123(3) CBE**

### **1. Généralités**

Dans l'affaire **T 177/08**, concernant l'article 123(3) CBE, la chambre s'est référée à la deuxième phrase de l'article 69 CBE qui dispose que la description et les dessins servent à inter-



Es stelle sich die Frage, ob eine solche Auslegung der Ansprüche anhand des Inhalts der Beschreibung auf Fälle beschränkt sei, in denen die Ansprüche auslegungsbedürftig seien, zum Beispiel wegen funktioneller oder unklarer Merkmale, oder ob sie auch im vorliegenden Fall anzuwenden sei, in dem die allgemein bekannte und anerkannte Bedeutung eines Begriffs verworfen und durch eine neue, in der Beschreibung gegebene Definition ersetzt worden sei.

Der Beschwerdeführer berief sich in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungen T 1321/04 und T 190/99. Anders als in der Entscheidung T 190/99, in der ein in seiner üblichen Bedeutung verwendeter Begriff technisch keinen Sinn ergab, umfasste die Formel II nach Anspruch 1 des Streitpatents jedoch keinen Gegenstand, der bei Verwendung des Begriffs "Alkyl" in seiner üblichen und allgemein anerkannten Bedeutung unlogisch erschien oder technisch keinen Sinn ergab. In T 1321/04 wiederum ging es nicht um die Bestimmung des Schutzbereichs, sondern um die Auslegung eines Begriffs im Rahmen der Neuheitsprüfung.

Im vorliegenden Fall war die Bedeutung des fraglichen Merkmals allgemein anerkannt, an sich völlig klar und von der IUPAC eindeutig definiert worden, einer in Fachkreisen als auf diesem Gebiet maßgeblich anerkannten Autorität. Für den Fachmann bestand daher keine Veranlassung, in der Beschreibung nach einer Definition von "Alkyl" zu suchen. Nach Auffassung der Kammer war Artikel 69 EPÜ nicht auf Fälle anwendbar, in denen die eindeutige und allgemein anerkannte Definition eines in den Ansprüchen verwendeten Begriffs durch eine andere, in der Beschreibung zu findende Definition ersetzt werden soll. Wenn beabsichtigt sei, einem in keiner Weise auslegungsbedürftigen Begriff eine neue Bedeutung zuzuschreiben, müsse dessen Definition in die Ansprüche aufgenommen werden. Von Dritten könne nicht erwartet werden, dass sie jeden einzelnen Begriff in den Ansprüchen auf eine mögliche abweichende Bedeutung hin prüften, die irgendwo in der Beschreibung verborgen sein könnte.

the claims. The board said that it had therefore to be decided whether said interpretation of the claims by the content of the description was limited to cases where the claims were in need of interpretation, e.g. because of functional or unclear features, or whether it also applied to the case at issue, where a well-known and generally accepted meaning of a term was overthrown and replaced by a new definition given in the description.

The appellant cited decisions T 1321/04 and T 190/99 in this context. In contrast to decision T 190/99, where a term used in its usual meaning did not make technical sense, formula II according to claim 1 of the contested patent did not include any subject-matter which was illogical or did not make technical sense if the term "alkyl" was used in its usual and well-known meaning. T 1321/04 was not concerned with the issue of determining the scope of protection but how a term should be interpreted in the assessment of novelty.

In the case at issue the situation was that the meaning of the feature in question was generally accepted, perfectly understandable per se, and unambiguously defined by IUPAC, whom the skilled person acknowledged as the competent authority in this context. The skilled person therefore had no need to consult the description for a definition of "alkyl". The board was of the opinion that the second sentence of Article 69 EPC did not apply to cases where an unambiguous and generally accepted definition of a term figuring in the claims was to be superseded by a different definition found in the description. If it was intended that a term which was in no need of any interpretation be given a new meaning, then the definition for this new meaning had to be put into the claims. Third parties could not be expected to check every single term of the claims for a potentially different meaning that might be hidden somewhere in the description.

préter les revendications. La chambre a indiqué qu'il y avait ainsi lieu de décider si le principe selon lequel les revendications doivent être interprétées au regard du contenu de la description était limité aux cas dans lesquels les revendications appelaient une interprétation, par exemple en présence de caractéristiques fonctionnelles ou ambiguës, ou s'il s'appliquait également à l'affaire en cause où le sens connu et généralement admis d'un terme était détourné et remplacé par une nouvelle définition donnée dans la description.

Le requérant a cité dans ce contexte les décisions T 1321/04 et T 190/99. Contrairement à la situation dans l'affaire T 190/99, où un terme employé au sens habituel n'avait aucun sens du point de vue technique, la formule II selon la revendication 1 du brevet contesté ne comportait pas d'éléments qui seraient illogiques ou qui n'auraient pas de sens du point de vue technique si le terme "alkyle" était employé au sens habituel connu. Dans la décision T 1321/04, la question n'était pas de déterminer l'étendue de la protection mais de savoir comment interpréter un terme aux fins de l'appréciation de la nouveauté.

Dans l'affaire en cause, le sens de la caractéristique en question est généralement admis, parfaitement compréhensible en soi, et clairement défini par l'IUPAC qui est reconnue par l'homme du métier comme étant l'autorité compétente en la matière. L'homme du métier n'avait donc pas besoin de consulter la description pour la définition du terme "alkyle". Selon la chambre, la deuxième phrase de l'article 69 CBE ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels une définition non ambiguë et généralement admise d'un terme figurant dans les revendications était remplacée par une définition différente figurant dans la description. Si l'intention était d'attribuer une nouvelle définition à un terme qui n'appelait aucune interprétation, cette définition devait figurer dans les revendications. Il ne peut être attendu des tiers de vérifier pour chaque terme figurant dans les revendications si une définition potentiellement différente ne se cache pas quelque part dans la description.



Die Kammer gelangte folglich zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs den Schutzbereich erweiterte und den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ nicht genügte.

In dem **T 547/08** zugrunde liegenden Fall betraf die Erfindung Dialyseapparate, bei denen die Benutzerschnittstelle mit einem Touchscreen ausgestattet war. Die Kammer stellte fest, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers/ Einsprechenden zum Recht des Patentinhabers, gerichtlich gegen eine mittelbare Verletzung seines Patents vorzugehen, für die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs nach Artikel 123 (3) EPÜ irrelevant sei. In G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) sei klar entschieden worden, dass das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben könne und für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht relevant sei. Für die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs nach Artikel 123 (3) EPÜ sei vielmehr der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Schutzbereich eines Patents entsprechend Artikel 69 (1) EPÜ und dem dazugehörigen Protokoll durch den Inhalt der Patentansprüche und insbesondere durch deren Kategorie und die technischen Merkmale bestimmt werde (G 2/88, ABI. EPA 1990, 93). Dem Protokoll zufolge sollte die Auslegung von Artikel 69 EPÜ einen Kompromiss zwischen einem angemessenen Schutz für den Patentinhaber und ausreichender Rechtssicherheit für Dritte darstellen. Die Beschreibung und die Zeichnungen könnten nicht nur zur Behebung von Unklarheiten im Wortlaut der Ansprüche, sondern bis zu einem gewissen Grad auch zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden.

Nach Auffassung der Kammer waren die vom Beschwerdeführer für seinen Standpunkt angeführten Entscheidungen außerdem auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Der Fall, der T 352/04 zugrunde lag, betraf den Wechsel von einem Stoff hin zu einer Kombination aus einem Stoff und einer Vorrichtung, was als Änderung der Anspruchskategorie anzusehen sei. Im vorliegenden Fall lag jedoch kein solcher Kategoriewechsel vor. T 867/05 betraf den Wechsel von einem "Membranmaterial zur Verwen-

As a consequence, the board concluded that the subject-matter of the main request extended the protection conferred and did not meet the requirements of Article 123(3) EPC.

In the case underlying **T 547/08**, the invention concerned dialysis machines with touch screen user interface. The board stated that the appellant/opponent's arguments relating to the rights of the patent proprietor to sue for indirect or contributory infringement were not relevant to the issue of extension of the scope of protection under Article 123(3) EPC. In G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) it was clearly ruled that it is not necessary to consider the national laws of the contracting states in relation to infringement and that this issue is not relevant when deciding upon admissibility of an amendment under Article 123(3) EPC. With respect to the question of an extension of the scope of protection under Article 123(3) EPC, it is, rather, appropriate to take into account the fact that the protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims, and in particular by the categories of the claims and their technical features, in accordance with Article 69(1) EPC and its protocol (G 2/88, OJ EPO 1990, 93). According to the latter, Article 69 EPC should be interpreted as a compromise between fair protection for the patentee and a reasonable degree of legal certainty for third parties. The description and drawings may be employed to a certain extent to interpret the claims, rather than only for the purpose of resolving a possible ambiguity in the wording of the claims.

Further, in the board's view, the decisions cited by the appellant to support its line of argument were not applicable to the situation. The case underlying T 352/04 related to a change from a substance to a combination of the substance and a device, which was regarded as a change of the claim category. In the case at issue, however, there was no such change of category. T 867/05 related to a change from "a membrane material for use in dialysis ...", i.e. a substance A for use in a

Par conséquent, la chambre a conclu que l'objet de la requête principale étendait la protection conférée et ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 547/08**, l'invention portait sur des machines de dialyse avec interface utilisateur à écran tactile. La chambre a déclaré que les arguments du requérant/opposant concernant les droits du titulaire de brevet d'intenter une action en justice pour contrefaçon directe ou indirecte ne présentaient aucune pertinence pour la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'article 123(3) CBE. La décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) énonce clairement qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon et que cette question n'est pas pertinente lorsqu'on a à décider de l'admissibilité de modifications au regard de l'article 123(3) CBE. S'agissant de la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'article 123(3) CBE, il convient en revanche de garder à l'esprit que la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci, conformément à l'article 69(1) CBE et à son protocole interprétatif (G 2/88, JO OEB 1990, 93). En vertu de ce protocole, l'article 69 CBE devrait être interprété comme définissant une position de compromis qui assure à la fois une protection équitable au titulaire de brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. La description et les dessins peuvent servir dans une certaine mesure à interpréter les revendications, mais pas dans le seul but de résoudre de possibles ambiguïtés dans le libellé des revendications.

En outre, de l'avis de la chambre, les décisions citées par le requérant pour soutenir son argumentation n'étaient pas applicables à la situation. L'affaire T 352/04 concernait une modification d'une substance en une combinaison d'une substance avec un dispositif, ce qui fut considéré comme un changement de la catégorie de la revendication. Or, dans l'affaire en cause, il n'y avait eu aucun changement de catégorie. La décision T 867/05 concernait elle une modification consistant à remplacer un

dung in der Dialyse ...", d. h. von einem Stoff A zur Verwendung im Verfahren X, hin zu "einer künstlichen Niere, in der ein Membranmaterial verwendet wird...", d. h. zur Kombination einer Vorrichtung B mit dem Stoff A, also auch hier ein ganz anderer Fall als der, mit dem sich die Kammer vorliegend zu befassen hatte.

Das Argument des Beschwerdeführers, dass der Schutzbereich zu einem anderen Gegenstand (einem "aliud") hin verschoben worden sei, nämlich von einer Benutzerschnittstelle und einer Bildschirmanzeigevorrichtung hin zu einem Dialyseapparat, und dass somit kein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliege, wurde von der Kammer zurückgewiesen. Sie merkte an, dass ein Wechsel von einem (erteilten) Anspruch, der auf einen ersten Gegenstand gerichtet sei, hin zu einem zweiten, komplexeren Gegenstand (einem "aliud") im Einspruchsverfahren ein übliches und gängiges Vorgehen sei, das mit den Erfordernissen des Artikels 123 (3) vollkommen in Einklang stehe. Durch die Hinzufügung eines oder mehrerer einschränkender technischer Merkmale in einer beanspruchten Vorrichtung werde der beanspruchte Gegenstand naturgemäß komplexer, und sie führe nicht zu einer Erweiterung, sondern vielmehr zu einer Einschränkung des Schutzbereichs.

Die Erfindung in **T 1172/08** betraf ein Verfahren zur Herstellung von Proteinmutanten mit einer reduzierten allergenen Wirkung in Menschen. Im Allgemeinen ist die Auslegung des Schutzbereichs eines Patents nach Artikel 69 EPÜ nicht Sache der Beschwerdekammern (vgl. T 175/84). Hier war sie jedoch erforderlich, um festzustellen, ob die Änderungen des Hauptantrags zu einem Konflikt mit den Bestimmungen des Artikels 123 (3) führten. Die Kammer stellte fest, dass offenkundig sei und von den Beteiligten auch nicht bestritten werde, dass die Gewinnung einer Lösung aus einer Blutprobe nicht dasselbe sei wie die Gewinnung einer Lösung von dendritischen Zellen aus einer Blutprobe. Daher schützten Anspruch 1 in der erteilten Fassung und Anspruch 1 des Hauptantrags, wenn man sie für sich genommen lese, unterschiedliche Gegenstände.

method X, to "an artificial kidney in which there is used a membrane material...", i.e. a combination of a device B and the substance A, which was also a situation quite different from the case before the board.

The appellant's argument that the scope of protection had been shifted to an "aliud", i.e. from a user interface and screen display apparatus to a dialysis machine, and was thus in breach of Article 123(3) EPC, was not accepted by the board. The board observed that a change from a (granted) claim, directed to a first physical entity, to a second, more complex physical entity (an "aliud") in opposition proceedings is a common and usual procedure entirely in line with the requirements of Article 123(3) EPC: adding one or more limiting technical features to a claimed device naturally renders the claimed entity more complex and results in a restriction rather than an extension of scope.

The invention in **T 1172/08** concerned a process for the preparation of protein mutants having lower allergenic response in humans. The interpretation of the protection conferred by a patent according to Article 69 EPC was in general not one of the duties of the boards of appeal (cf. T 175/84). For the purpose of establishing whether the amendments of the main request fell foul of the provisions of Article 123(3) EPC, it was however necessary to do so. The board stated that it was evident, and not contested by the parties, that obtaining a solution of monocyte cells from a blood sample was not the same as obtaining a solution of dendritic cells from a blood sample. Thus, claim 1 as granted and claim 1 of the main request, when read on their own, provided protection for different subject-matter.

"matériau de membrane à utiliser en dialyse", autrement dit une "substance A pour la mise en œuvre de la méthode X" par "un rein artificiel dans lequel est utilisé un matériau de membrane ...", autrement dit "une combinaison du dispositif B avec la substance A", situation également très différente de celle dont la chambre était saisie.

La chambre n'a pas suivi l'argument du requérant selon lequel l'objet de la protection était désormais différent (notion de l'aliud), la combinaison d'une interface utilisateur et d'un appareil d'affichage ayant été remplacée par une machine de dialyse, ce qui constituait une violation de l'article 123(3) CBE. Elle a fait observer qu'il était courant et habituel, et tout à fait conforme aux exigences de l'article 123(3) CBE, d'apporter au cours de la procédure d'opposition une modification consistant à remplacer dans une revendication (du brevet tel que délivré) une première entité physique par une deuxième entité physique plus complexe (l'aliud). En effet, l'ajout d'une ou de plusieurs caractéristiques techniques limitatives à un dispositif revendiqué rend naturellement l'entité revendiquée plus complexe et entraîne donc une restriction et non une extension de l'étendue de la protection.

Dans l'affaire **T 1172/08**, l'invention portait sur des méthodes pour produire des protéines mutantes avec une réponse allergène plus faible chez l'homme. L'interprétation de l'étendue de la protection conférée à la lumière de l'article 69 CBE ne relevait pas normalement de la compétence des chambres de recours (cf. T 175/84). Aux fins d'établir si des modifications de la requête principale étaient contraires aux dispositions de l'article 123(3) CBE, il était toutefois nécessaire que les chambres de recours procèdent à une telle interprétation. La chambre a déclaré qu'il était évident, et non contesté par les parties, qu'obtenir d'un échantillon de sang une solution de cellules monocytes n'était pas la même chose qu'obtenir d'un échantillon de sang une solution de cellules dendritiques. Par conséquent, la revendication 1 selon le brevet tel que délivré et la revendication 1 selon la requête principale, lues de manière isolée, protégeaient chacune un objet différent.

Der Beschwerdeführer/Patentinhaber räumte ein, dass eine derartige Verschiebung des Schutzzumfangs normalerweise nicht zulässig sei. Der vorliegende Fall sei jedoch ganz besonders, weil die erteilten Ansprüche den Gegenstand des einzigen Beispiels der Patentschrift nicht umfassten. Daher müsse festgestellt werden, ob die Änderungen von Anspruch 1 zu einer Erweiterung des vom Patent als Ganzes verliehenen Schutzbereichs führten.

Im vorliegenden Fall sei für den Schutzbereich nicht die buchstäbliche Bedeutung des Begriffs dendritische Zellen maßgeblich, so der Beschwerdeführer I. Da die buchstäbliche Bedeutung des Begriffs dendritische Zellen mit Beispiel 1 nicht übereinstimme, liege bei richtiger Auslegung von Anspruch 1 keine Erweiterung des Schutzbereichs vor.

Die Kammer bezweifelte nicht, und von den Beteiligten wurde nicht bestritten, dass dendritische Zellen und Monozyten unterschiedliche Zelltypen sind, die sich durch unterschiedliche Merkmale auszeichnen. Beide Zelltypen lassen sich anhand von morphologischen Merkmalen wie auch mit Hilfe von phänotypischen oder molekularen Markern unterscheiden, und die Isolierung von angereicherten dendritischen Zellfraktionen aus Blutproben wurde beispielsweise im Dokument des Stands der Technik D8 offenbart. Der Fachmann hatte daher a priori keine Veranlassung, in den Passus "Gewinnung einer Lösung von dendritischen Zellen aus einer Blutprobe" eine andere technische Bedeutung hineinzulesen. Um in Anspruch 1 die Auslegung des Beschwerdeführers I hineinzulesen, müsste der Fachmann den Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 völlig außer Acht lassen, der per se nicht technisch bedeutungslos sei, mit der Folge, dass der Wortlaut von Anspruch 1 nichts weiter wäre als eine leere Hülse.

Dies sei eindeutig weder im Sinne des Artikels 69 EPÜ noch im Sinne des Protokolls zu seiner Auslegung. Würde die vom Beschwerdeführer I vorgeschlagene Auslegung zugelassen, bliebe das Interesse Dritter an Rechtssicherheit außerdem völlig außen vor.

Appellant I/patent proprietor agreed that normally such a shift in the extent of protection would not be allowable. It argued, however, that the case at issue was very particular because the claims as granted did not embrace the subject-matter of the only example of the patent specification. It had therefore to be established whether the amendments to claim 1 resulted in an extension of the scope of protection conferred by the patent as a whole.

Appellant I concluded that what determined the scope of protection in the case at issue was not the literal meaning of the term dendritic cells. Since the literal meaning of the term dendritic cells was not consistent with Example 1, on a proper construction of claim 1, there was no extension of the scope of protection.

The board had no doubts and the parties did not dispute that dendritic cells and monocytes are different cell types characterised by different features. Both cell types can be distinguished by morphological features as well as phenotypic and molecular markers, and the isolation of enriched dendritic cell fractions from blood samples was for instance disclosed in prior-art document D8. Thus, the skilled person would a priori not have had any reason to read a different technical meaning into the term "obtaining from a blood sample a solution of dendritic cells". Reading appellant I's interpretation into claim 1 would require the skilled reader to completely ignore the wording of granted claim 1, which per se was not technically meaningless, with the consequence that the wording of claim 1 would merely serve as an empty shell.

This was clearly not in the sense of Article 69 EPC nor in the sense of the protocol on its interpretation. Moreover, the interest of third parties in legal certainty would be completely ignored, if appellant I's interpretation were found to be acceptable.

Le requérant I/titulaire du brevet a reconnu qu'un tel déplacement de l'étendue de la protection ne serait pas normalement admissible. Il a toutefois fait valoir que l'affaire en cause présentait comme grande particularité que les revendications du brevet tel que délivré n'englobaient pas l'objet de l'unique exemple figurant dans le fascicule de brevet. Il y avait donc lieu d'établir si les modifications de la revendication 1 entraînaient une extension de la protection conférée par l'ensemble du brevet.

Le requérant I a conclu que ce n'était pas le sens littéral du terme "cellule dendritique" qui déterminait l'étendue de la protection dans l'affaire en cause. Etant donné que ce terme au sens littéral était incohérent au regard de l'exemple 1, il n'y avait aucune extension de l'étendue de la protection selon une interprétation correcte de la revendication 1.

Pour la chambre, il n'y avait aucun doute que les cellules dendritiques et les cellules monocytes sont des cellules de types différents aux caractéristiques différentes, ce que les parties n'ont pas contesté. Ces deux types de cellules se distinguent par des caractéristiques morphologiques ainsi que par des marqueurs phénotypiques et moléculaires. Par ailleurs, le procédé consistant à isoler d'un échantillon de sang des fractions de cellules dendritiques enrichies avait été divulgué dans le document de l'état de la technique D8. L'homme du métier n'aurait donc eu aucune raison a priori de donner un sens technique différent à l'expression "obtenir d'un échantillon de sang une solution de cellules dendritiques". S'il suivait l'interprétation conférée à la revendication 1 par le requérant I, il serait obligé de faire complètement abstraction du libellé de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré, qui, en soi, n'était pas dépourvue de sens du point de vue technique. Ce libellé ne constituerait alors qu'une coquille vide.

Il y avait là une incompatibilité manifeste avec l'esprit de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif. En outre, si l'interprétation du requérant I était jugée acceptable, l'intérêt des tiers au regard de la sécurité juridique serait entièrement négligé.

Die Kammer stellte fest, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ nicht erfüllte.

In **T 260/10** wurde das im erteilten Anspruch 1 vorhandene Merkmal "mit zumindest einer optischen Anzeigeeinheit und insbesondere zumindest einer Bedieneinheit ..." ersetzt und zwar wurde "**und insbesondere** zumindest einer Bedieneinheit" gestrichen.

Die Kammer stellte fest, dass es generell vom jeweiligen Kontext abhängt, ob ein nach dem Ausdruck "insbesondere" stehendes Merkmal als fakultativ anzusehen ist. Fakultative Merkmale im Hauptanspruch sind im Prinzip Merkmale, die für die beanspruchte Lehre nicht notwendig sind, sondern andere Merkmale beispielhaft erläutern.

Die Formulierung im Anspruch 1 wie erteilt bedeutet, dass das beanspruchte Haushaltsgerät nicht nur eine optische Anzeigeeinheit sondern auch eine Bedieneinheit aufweist, wobei hier dem Ausdruck "insbesondere" die Bedeutung von "vor allem" bzw. "speziell" zukommt. Die Bedieneinheit wird hier nicht als Beispiel von einem möglichen Teil des Haushaltsgeräts, sondern vielmehr als notwendiges Teil davon genannt. Das Wort "insbesondere" dient im vorliegenden Fall zur besonderen Hervorhebung der Bedieneinheit als Teil des Haushaltsgeräts.

Der Schutzbereich wurde durch dieses nicht fakultative Merkmal beschränkt, so dass dessen Streichung gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstieß.

## 2. Kategoriewechsel

Die Entscheidung **T 1635/09** (ABI. EPA 2011, 542) betraf eine Umwandlung eines Verwendungsanspruchs in die sogenannte schweizerische Anspruchsform. In diesem Fall unterschied sich Anspruch 1 des Hilfsantrags 23 von Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, dass der ursprünglich erteilte Verwendungsanspruch in die sogenannte schweizerische Anspruchsform umgewandelt wurde, also in einen Anspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes bzw. Stoffgemisches zur Her-

The board came to the conclusion that the main request did not meet the requirements of Article 123(3) EPC.

In **T 260/10**, the feature "having at least one optical display unit and in particular at least one operating unit ..." in claim 1 as granted had been replaced and the words "**and in particular** at least one operating unit" thereby deleted.

The board found that it generally depended on the specific context whether a feature following the expression "in particular" had to be regarded as optional. As a rule, an optional feature in the main claim was one which was not essential to the claimed teaching but instead served as an example illustrating other features.

The wording used in claim 1 as granted meant that the claimed domestic appliance included not only an optical display unit but also an operating unit, the expression "in particular" having to be construed in the sense of "above all" or "especially". The operating unit was specified not as an example of a possible component, but rather as an essential part of the domestic appliance. In this case, "in particular" gave special emphasis to the operating unit as part of the appliance.

The scope of protection was limited by this non-optional feature and its deletion therefore infringed Article 123(3) EPC.

## 2. Change of claim category

**T 1635/09** (OJ EPO 2011, 542) was concerned with the conversion of a use claim into a "Swiss-type" claim. In this case, claim 1 of auxiliary request 23 differed from claim 1 as granted in that the use claim originally granted had been converted into a Swiss-type claim, i.e. a claim directed to the use of a substance or composition for the production of a medicament for a specific therapeutic application. According to the boards' settled case law, account must be taken of the granted claims as

La chambre est parvenue à la conclusion que la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 260/10**, la caractéristique suivante contenue dans la revendication 1 du brevet tel que délivré : "avec au moins une unité d'affichage optique et en particulier au moins une unité de commande ..." avait été remplacée, le segment suivant "**et en particulier** au moins une unité de commande" ayant été supprimé.

La chambre a fait observer que la question de savoir si une caractéristique précédée de l'expression "en particulier" doit être considérée comme facultative dépend généralement du contexte. En principe, une caractéristique facultative dans la revendication principale n'est pas nécessaire à l'enseignement revendiqué, mais illustre, à titre d'exemple, d'autres caractéristiques.

Selon la formulation de la revendication 1 du brevet tel que délivré, l'appareil ménager revendiqué comporte non seulement une unité d'affichage optique, mais aussi une unité de commande, si bien que l'expression "en particulier" doit en l'occurrence être interprétée comme signifiant "avant tout" ou "tout spécialement". L'unité de commande n'est pas mentionnée ici en tant qu'exemple d'un élément potentiel mais en tant qu'élément essentiel de l'appareil ménager. Dans l'affaire en cause, l'expression "en particulier" sert à mettre en évidence l'unité de commande en tant que partie de l'appareil ménager.

Cette caractéristique non facultative limitant l'étendue de la protection conférée, sa suppression enfreignait l'article 123(3) CBE.

## 2. Changement de catégorie

L'affaire **T 1635/09** (JO OEB 2011, 542) concernait la transformation d'une revendication d'utilisation en revendication de type suisse. En l'occurrence, la revendication 1 de la requête subsidiaire 23 se distinguait de la revendication 1 telle que délivrée en ce que la revendication d'utilisation telle que délivrée initialement avait été mise au format de type suisse, à savoir une revendication portant sur l'application d'une substance ou d'un mélange de substances en vue de la fabrication d'un médicament destiné à



stellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung gerichtet war. Bei der Prüfung, ob durch diese Änderung der Schutzbereich erweitert wurde, ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Gesamtheit der erteilten Ansprüche zugrunde zu legen. Somit war zu prüfen, ob die Umformulierung eines Anspruchs, der auf die "Verwendung einer oralen Dosierungsform umfassend ... für die Empfängnisverhütung ..." gerichtet war, in einen Anspruch auf die "Verwendung einer Zusammensetzung umfassend ... zur Herstellung einer oralen ... Dosierungsform für die Empfängnisverhütung ..." mit den Erfordernissen von Artikel 123 (3) EPÜ in Einklang stand.

Dabei war von entscheidender Bedeutung, ob die schweizerische Anspruchsform als Anspruch zu verstehen war, der a) auf die Verwendung eines Stoffes oder eines Stoffgemisches zu einem bestimmten Zweck oder b) auf die Herstellung eines Arzneimittels gerichtet war. Unter Hinweis auf G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) und G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) entschied die Kammer, dass die Umwandlung eines Anspruchs betreffend die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem bestimmten Zweck zur schweizerischen Anspruchsform oder zu einem zweckgebundenen Produktanspruch gemäß Artikel 54 (5) EPÜ zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt (s. auch unter I.A.2.2).

### C. Regel 139 EPÜ

Die Erfindung in **T 2230/08** betraf ein Verfahren zur Regenerierung eines Katalysators/Absorbers. Die Änderung in Anspruch 1 des Hauptantrags, wonach der Temperaturbereich von 121 °C bis 399 °C sich nicht auf die Temperatur des einströmenden reduzierenden Gases, sondern auf die Regenerierungstemperatur bezog, war nach Auffassung des Beschwerdeführers/Patentinhabers nichts weiter als eine Berichtigung gemäß Regel 139 EPÜ des erteilten Anspruchs 1.

Die Kammer stellte fest, dass zwischen den Beteiligten unbestritten war, dass der im ersten Schritt von Anspruch 1 in der erteilten Fassung definierte Temperaturbereich in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht

a whole in assessing whether the scope of protection has been extended by such an amendment. The board therefore had to examine whether it was compatible with the requirements of Article 123(3) EPC to reword a claim directed to the "use of an oral dosage form comprising ... for contraception ..." as a claim for the "use of a combination product which comprises ... to produce an oral ... dosage form for contraception ...".

To do so, it was essential to establish whether the Swiss-type claim was to be construed as a claim directed to (a) the use of a substance or composition for a specific purpose or (b) the manufacture of a medicament. Citing G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) and G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), the board ruled that the conversion of a claim for the use of a substance or composition for a specific purpose into a Swiss-type claim or a purpose-related product claim within the meaning of Article 54(5) EPC resulted in an extension of the scope of protection (see also Chapter I.A.2.2).

### C. Rule 139 EPC

The invention in case **T 2230/08** concerned a method of regenerating a catalyst/absorber. The modification in claim 1 of the main request that the temperature range of 121°C to 399°C defined the regeneration temperature rather than the temperature of the incoming stream of reducing gas was, in the appellants/patent proprietors' view, a mere correction under Rule 139 EPC of claim 1 as granted.

The board stated that it was not in dispute between the parties that the temperature range defined in the first step of claim 1 as granted was not disclosed in the application as originally filed. The range of 121°C to 399°C

une application thérapeutique déterminée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour savoir si un tel changement avait élargi l'étendue de la protection, il fallait prendre en compte les revendications délivrées dans leur globalité. Il convenait donc de vérifier si la reformulation d'une revendication portant sur une "utilisation d'une posologie orale comprenant ... pour la contraception ...", en une revendication portant sur une "utilisation d'une composition comprenant ... pour la fabrication d'une forme posologique orale ... pour la contraception ...", était conforme à l'article 123(3) CBE.

Ce faisant, il importait de savoir si la revendication de type suisse était une revendication portant a) sur l'utilisation d'une substance ou d'un mélange de substances dans un but précis ou b) sur la fabrication d'un médicament. Se référant aux décisions G 6/83 (JO OEB 1985, 67) et G 2/88 (JO OEB 1990, 93), la chambre a décidé dans cette affaire qu'il y avait extension de l'étendue de la protection lorsqu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance ou composition dans un but précis était transformée en une revendication de type suisse ou en une revendication de produit limitée à un usage déterminé au titre de l'article 54(5) CBE (voir aussi le point I.A.2.2).

### C. Règle 139 CBE

L'invention dans l'affaire **T 2230/08** portait sur un procédé pour régénérer un catalyseur/absorbeur. De l'avis du requérant/titulaire du brevet, la modification de la revendication 1 dans la requête principale selon laquelle le domaine de température de 121 à 399 °C définissait la température de régénération et non celle du courant entrant de gaz régénérant, constituait une simple correction au titre de la règle 139 CBE de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré.

La chambre a affirmé que le fait que le domaine de température défini dans la première étape de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement n'a pas été



offenbart wurde. Der Bereich von 121 °C bis 399 °C (250 °F-750 °F) war in der erteilten Fassung von Anspruch 1 klar definiert als Temperatur des einströmenden Regenerierungsgases. Der Schritt der Bereitstellung von Gas mit einer bestimmten Temperatur war für den Fachmann technisch sinnvoll. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass die einzige Temperatur, auf die es ankomme, nicht diejenige des einströmenden Regenerierungsgases sei, sondern die Temperatur, bei der die Regenerierung erfolge, und das sei die Temperatur des Katalysators/Absorbers. Die Kammer merkte an, dass im erteilten Patent nicht offenbart werde, dass die einzige Temperatur, auf die es ankomme, nicht die Temperatur des Gases sondern im Gegenteil die Reaktionstemperatur sei. Die Definition des Temperaturbereichs für das einströmende Regenerierungsgas in Anspruch 1 erscheine dem Fachmann nicht als Fehler und schon gar nicht als offensichtlicher Fehler. Es gebe auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass es im vorliegenden Fall zu einem Übertragungsfehler gekommen sei. Der Antrag auf Berichtigung nach Regel 139 EPÜ wurde daher zurückgewiesen. Der Temperaturbereich zwischen 121 °C und 399 °C im erteilten Anspruch 1 sei vom Fachmann dahingehend zu verstehen, dass er sich auf die Temperatur des einströmenden Regenerierungsgases und nicht auf die der Regenerierungsreaktion beziehe. Dass Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ nicht erfüllte, falls der Berichtigungsantrag nach Regel 139 EPÜ nicht zugelassen würde, war nicht bestritten worden (siehe auch unter III.A.3).

#### IV. TEILANMELDUNGEN

##### 1. Anhängige frühere Anmeldung

In **J 4/11** (ABI. EPA 2012, \*\*\*) wurde die Frage aufgeworfen, ob eine frühere Anmeldung noch im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 anhängig war. Streitpunkt war eine frühere Anmeldung, die wegen Nichtzahlung einer Jahresgebühr als zurückgenommen galt, wobei der Anmelder die Wiedereinsetzung in die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr beantragt hatte. Der Wiedereinsetzungsantrag zur früheren Anmeldung wurde später rechtskräftig zurückgewiesen, aber der Anmelder hatte inzwischen eine Teilanmeldung eingereicht.

(250°F-750°F) was clearly defined in claim 1 as granted as the temperature of the incoming stream of regenerating gas. The step of providing a gas at a specific temperature was technically sensible for the skilled person. The appellants argued that the only temperature that mattered was not that of the incoming stream of regenerating gas, but the temperature at which regeneration was carried out, which was the temperature of the catalyst/absorber. The board remarked that there was no disclosure in the patent as granted that the only temperature that mattered was the reaction temperature and not that of the gas; on the contrary. The definition of the range of temperature for the incoming stream of regenerating gas in claim 1 did not appear to the skilled person as an error, even less as an obvious one. Furthermore there was no evidence that an error of transcription occurred in the case at issue; on the contrary. Consequently, the request for correction under Rule 139 EPC was rejected and the range of temperature from 121°C to 399°C in claim 1 as granted had to be read by the skilled person as defining the temperature of the incoming stream of regenerating gas, but not that of the regeneration reaction. It was not disputed that claim 1 of the main request would not fulfill the requirements of Article 123(3) EPC, should the request for correction under Rule 139 EPC not be allowed (see also Chapter III.A.3).

#### IV. DIVISIONAL APPLICATIONS

##### 1. Pending earlier application

In **J 4/11** (OJ EPO 2012, \*\*\*) the question arose whether an earlier application was still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973. The case concerned an earlier application which had been deemed to be withdrawn for non-payment of a renewal fee, and where the applicant had requested re-establishment of rights in respect of the time limit for payment of the renewal fee. The request for re-establishment concerning the earlier application was later finally refused but the applicant had meanwhile filed a divisional application.

contesté par les parties. Le domaine de température de 121 à 399 °C (250 à 750 °F) était clairement défini dans la revendication 1 du brevet tel que délivré comme correspondant à la température du courant entrant de gaz régénérant. L'étape consistant à fournir un gaz à une température spécifique avait un sens du point de vue technique pour l'homme du métier. Les requérants ont fait valoir que la seule température qui comptait était celle à laquelle la régénération s'effectue, soit la température du catalyseur/absorbeur, et non celle du courant entrant de gaz régénérant. La chambre a fait observer qu'il n'y avait aucune divulgation en ce sens dans le brevet tel que délivré, au contraire. La définition du domaine de température du courant entrant de gaz régénérant dans la revendication 1 n'apparaissait pas à l'homme du métier comme étant une erreur, encore moins comme une erreur manifeste. En outre il n'y avait aucune preuve selon laquelle une faute de transcription était survenue dans l'affaire en cause, au contraire. Par conséquent, la requête en rectification au titre de la règle 139 CBE a été rejetée et le domaine de température de 121 à 399 °C indiqué dans la revendication 1 du brevet tel que délivré devait être interprété par l'homme du métier comme définissant la température du courant entrant de gaz régénérant, et non celle de la réaction de régénération. Il n'a pas été contesté que la revendication 1 selon la requête principale ne satisfierait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE si la requête en rectification au titre de la règle 139 CBE était rejetée (voir également le point III.A.3).

#### IV. DEMANDES DIVISIONNAIRES

##### 1. Demande antérieure en instance

Dans l'affaire **J 4/11** (JO OEB 2012, \*\*\*), la question s'est posée de savoir si une demande antérieure était toujours en instance au sens de la règle 25 CBE 1973. En l'espèce, une demande antérieure avait été réputée retirée pour défaut de paiement d'une taxe annuelle, et le demandeur avait présenté une requête en restitutio in integrum quant au délai de paiement de cette taxe annuelle. Par la suite, la requête en restitutio concernant la demande antérieure avait été définitivement rejetée, mais le demandeur avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.

Die Kammer befand, dass die bloße Existenz des Rechts auf Einreichung eines Wiedereinsetzungsantrags für eine als zurückgenommen geltende Anmeldung nicht bedeutete, dass die Anmeldung noch anhängig war, während die Frist für die Stellung dieses Antrags lief. Ebenso konnte die Tatsache, dass ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt wurde, die Anmeldung nicht wieder anhängig machen. Die Kammer erklärte, dass die Anmeldung ab dem Zeitpunkt als zurückgenommen galt, an dem die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr endete; der Rechtsverlust trat mit Ablauf der versäumten Frist ein und war als solches rechtskräftig. Durch die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung konnte die als zurückgenommen geltende Anmeldung nicht vorübergehend wieder aufleben. Die Stellung eines solchen Antrags hatte lediglich zur Folge, dass die Rücknahmefiktion aufgehoben werden konnte. Die Auswirkung eines erfolglosen Wiedereinsetzungsantrags war, dass die Anmeldung weiterhin als zurückgenommen galt.

In dieser Sache ging es darum, ob der Anmelder materielle Rechte an der früheren Anmeldung genießt, die zum Zeitpunkt der Einreichung der späteren Anmeldung (noch) bestanden (s. G 1/09, ABI. EPA 2011, 336). Die von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/09 angesprochenen materiellen Rechte nach Artikel 64 EPÜ wurden für nicht mehr existent befunden. Bezüglich möglicher weiterer Rechte wurde entschieden, dass das Recht des Erfinders nach Artikel 60 EPÜ bei der Einreichung der Teilanmeldung nicht mehr bestand, weil es erlischt, sobald die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen bzw. zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt. Das Argument des Beschwerdeführers, das Recht auf Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags sei ein materielles Recht, wurde von der Kammer zurückgewiesen.

Abschließend stellte die Kammer fest, dass eine Anmeldung, die wegen Nichtzahlung einer Jahresgebühr als zurückgenommen galt, während der Frist für die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 EPÜ 1973 in Bezug auf diese Nichtzahlung und im Zeitraum nach der Stellung des – letztlich zurückgewiesenen – Antrags nicht im Sinne der Regel 25 (1) EPÜ 1973 anhängig war.

The board held that the mere existence of the right to file a request for re-establishment of rights in respect of a deemed withdrawn application did not mean that the application was still pending while the period for filing such a request was running. Likewise, the fact that a request for re-establishment of rights was actually filed could not make the application become pending again. The board stated that the point in time when the application was deemed to be withdrawn was the point when the due time for payment of the renewal fee expired; the loss of rights occurred on the expiry of the time limit that had not been observed and, as such, was final in itself. Filing a request for re-establishment did not provisionally revive a deemed withdrawn application. The effect of filing a request for re-establishment was merely to make a reversal of the deemed withdrawal possible. The effect of an unsuccessful request for re-establishment was that the application remained deemed withdrawn.

The case turned on whether the applicant enjoyed substantive rights in respect of the earlier application which were (still) subsisting when the later application was filed (see G 1/09, OJ EPO 2011, 336). The substantive rights under Article 64 EPC identified by the Enlarged Board in G 1/09 were held not to be still subsisting. As to other possible rights, the right of the inventor under Article 60 EPC was held to be no longer subsisting when the divisional application was filed, since the right ceased to exist if and when the application was finally refused, or was withdrawn or deemed to be withdrawn. The board rejected the appellant's argument that the right to request re-establishment was a substantive right.

The board concluded that an application which had been deemed to be withdrawn for non-payment of a renewal fee was not pending within the meaning of Rule 25(1) EPC 1973 in the period for filing a request for re-establishment of rights under Article 122 EPC 1973 in respect of such non-payment, or in the period after which such a request was filed in the event of such request being refused.

La chambre a considéré que la simple existence du droit de présenter une requête en restitutio in integrum portant sur une demande réputée retirée ne signifie pas que la demande est en instance tant que le délai de présentation de cette requête continue de courir. De même, la demande ne saurait être à nouveau en instance du seul fait qu'une requête en restitutio in integrum est effectivement présentée. La chambre a déclaré que la demande est réputée retirée à la date à laquelle le délai de paiement de la taxe annuelle arrive à expiration ; la perte de droits se produit lorsque le délai non observé expire et, à ce titre, est définitive en soi. La présentation d'une requête en restitutio ne restaure pas provisoirement une demande réputée retirée. La présentation d'une telle requête a simplement pour effet de rendre possible une annulation de la fiction du retrait. Lorsqu'une requête en restitutio n'aboutit pas, la demande demeure réputée retirée.

L'affaire portait sur la question de savoir si le demandeur bénéficie de droits substantiels concernant la demande antérieure qui subsistent (encore) lors du dépôt de la demande ultérieure (cf. G 1/09, JO OEB 2011, 336). Il a été considéré que les droits substantiels visés à l'article 64 CBE, que la Grande Chambre de recours avait identifiés dans la décision G 1/09, ne subsistent plus. S'agissant des autres droits possibles, la chambre a estimé que le droit de l'inventeur prévu à l'article 60 CBE ne subsistait plus lors du dépôt de la demande divisionnaire, puisque ce droit cesse d'exister si et lorsque la demande est définitivement rejetée, ou bien qu'elle est retirée ou réputée retirée. La chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel le droit de demander la restitutio in integrum est un droit substantiel.

La chambre a conclu qu'une demande réputée retirée pour défaut de paiement d'une taxe annuelle n'est pas en instance au sens de la règle 25(1) CBE 1973 pendant le délai prévu à l'article 122 CBE 1973 pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum quant audit défaut de paiement, ni pendant la période postérieure au dépôt d'une telle requête dans le cas où la requête précitée est rejetée.

In **J 24/10** hatte die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden, ob die Anhängigkeit der früheren Anmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ durch die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt für den gesamten Tag beendet wurde oder erst ab 14.00 Uhr, als das Europäische Patentblatt im Internet öffentlich zugänglich gemacht wurde.

Die Juristische Beschwerdekammer verwies auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/09 (ABI. EPA 2011, 336), wonach "die Anhängigkeit der europäischen Patentanmeldung in der Regel am Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung [endet], weil sich ab diesem Zeitpunkt die materiellen Rechte nach dem EPÜ nicht mehr aus der Patentanmeldung, sondern aus dem erteilten Patent ableiten". In J 7/04 hatte die Juristische Beschwerdekammer befunden, dass der Anmelder und das EPA ab dem Hinweis auf die Erteilung des früheren Patents keinen Einfluss mehr über das Patent hatten, das eigenständig wurde und gemäß Artikel 64 (1) EPÜ so behandelt werden musste, als sei es von einer nationalen Behörde erteilt worden. In J 24/10 führte die Juristische Beschwerdekammer ergänzend aus, dass die kleinste Zeiteinheit gemäß Artikel 97 (4) EPÜ 1973 (Artikel 97 (3) EPÜ) der Tag (englische Fassung: the date, französische Fassung: la date) selbst ist, nicht aber die Stunde, und auch die chronologische Reihenfolge der Ereignisse an einem bestimmten Tag nicht relevant ist. Außerdem sieht Artikel 64 (1) EPÜ vor, dass der Veröffentlichungstag und nicht das Ereignis der Veröffentlichung als solches Voraussetzung für die Gewährung des in diesem Artikel vorgesehenen Schutzes ist. Offensichtlich wollte der Gesetzgeber einen unstrittigen und vorhersehbaren Zeitpunkt bestimmen, an dem die Zuständigkeit an die nationalen Instanzen übergeht und das Patent seinem Inhaber die in Artikel 64 (1) EPÜ festgelegten Rechte gegenüber Dritten verleiht. Daher war die Anhängigkeit für den gesamten Tag beendet, an dem der Hinweis auf die Erteilung des früheren Patents im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wurde. Im vorliegenden Fall war die frühere Anmeldung somit nicht mehr im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ anhängig.

In **J 24/10** the Legal Board had to decide whether the publication of the mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin excluded the pendency of the earlier application within the meaning of Rule 36(1) EPC for this entire day or only as from 14.00 hrs, when the European Patent Bulletin became publicly available via the internet.

The Legal Board noted that the Enlarged Board of Appeal had decided in G 1/09 (OJ EPO 2011, 336) that "the pending status of the European patent application normally ceases on the day before the mention of its grant is published since from that point in time substantive rights under the EPC are no longer derived from the patent application, but now derive from the granted patent". In J 7/04 the Legal Board had held that with the mention of the grant of the earlier patent, the applicant and the EPO no longer exercised any influence over the patent, which became autonomous and had to be treated as though it had been conferred by a national authority in accordance with Article 64(1) EPC. In J 24/10 the Legal Board added that according to the wording of Article 97(4) EPC 1973 (Article 97(3) EPC) the smallest time unit was the date (German version: der Tag; French version: la date) as such and not an hour or the chronological order of events on a specific date. Furthermore, Article 64(1) EPC stipulates that the date of the publication and not the event of publication as such was the precondition for conferring the protection provided for by that article. Apparently, the lawmaker's intention was to implement an incontestable and foreseeable point in time at which jurisdiction passes to the national instances and at which the patent confers on its proprietor the rights defined in Article 64(1) EPC in relation to third parties. Pendency was therefore excluded for the entire day of the mentioning of the grant of the earlier patent in the European Patent Bulletin. In the case at issue the earlier application was thus no longer pending within the meaning of Rule 36(1) EPC.

Dans l'affaire **J 24/10**, la chambre de recours juridique devait décider si, en raison de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, la demande antérieure avait cessé d'être en instance au sens de la règle 36(1) CBE depuis le début de la journée en question ou seulement à partir de 14 h, heure à laquelle le Bulletin européen des brevets avait été rendu accessible au public via Internet.

La chambre de recours juridique a relevé que la Grande Chambre de recours avait décidé, dans la décision G 1/09 (JO OEB 2011, 336), que "la demande de brevet européen est normalement en instance jusqu'au jour précédant la publication de la mention de la délivrance, puisqu'à partir de ce moment-là, les droits substantiels conférés par la CBE n'émanent plus de la demande de brevet, mais du brevet délivré". Dans l'affaire J 7/04, la chambre de recours juridique avait estimé qu'à partir de la mention de la délivrance du brevet antérieur, le demandeur et l'OEB n'avaient plus aucune influence sur le brevet, qui devenait autonome et devait être traité comme s'il avait été délivré par une autorité nationale conformément à l'article 64(1) CBE. Dans l'affaire J 24/10, la chambre de recours juridique a ajouté que, selon la formulation de l'article 97(4) CBE 1973 (article 97(3) CBE), la plus petite unité de temps est la date (version allemande : "der Tag", version anglaise : "the date") en tant que telle, et non une heure ou l'ordre chronologique des événements survenus à une date donnée. En outre, l'article 64(1) CBE dispose que la condition préalable à l'obtention de la protection prévue à cet article est la date de la publication, et non cet événement en tant que tel. Apparemment, le législateur avait voulu fixer un moment incontestable et prévisible à partir duquel les instances nationales deviennent compétentes et où le brevet confère à son titulaire les droits, définis à l'article 64(1) CBE, relatifs aux tiers. Dès lors, la demande cesse d'être en instance dès le début de la journée à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la délivrance du brevet antérieur. En l'espèce, la demande antérieure n'était donc plus en instance au sens de la règle 36(1) CBE.

In der Sache **J 19/10** wurde die Anmeldung an dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung eines Patents auf die frühere europäische Patentanmeldung bekannt gemacht wurde, als Teilanmeldung eingereicht. Die Kammer bestätigte die Rechtsprechung, wonach eine Anmeldung im Falle der Erteilung der früheren Anmeldung bis zu (aber nicht mehr an) dem Tag anhängig ist, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird.

Im vorliegenden Fall machte der Anmelder aber geltend, dass die Postzustellung im Raum München mindestens am Tag vor der Einreichung der Teilanmeldung durch einen Poststreik unterbrochen gewesen sei. Daher gehe er davon aus, dass die Teilanmeldung gemäß Regel 134 (2) EPÜ als rechtzeitig eingereicht gelte, deren relevante Passage wie folgt laute: "Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem die Zustellung oder Übermittlung der Post ... allgemein gestört war, so erstreckt sich die Frist ... auf den ersten Tag nach Beendigung der Störung". Die Kammer hatte zu klären, ob Regel 134 (2) EPÜ in Zusammenhang mit Regel 36 (1) EPÜ Anwendung findet; dies wäre nur der Fall, wenn der Ausdruck "zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung" in Regel 36 (1) EPÜ eine Frist bestimmte. Die Juristische Beschwerdekammer wies das Argument zurück und stellte fest, dass die Beschwerdekammern bereits entschieden haben, dass der Ausdruck "zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung" in Regel 36 (1) EPÜ keine Frist bestimmt, sondern eine Bedingung stellt, siehe z. B. J 10/01, J 24/03 (ABI. EPA 2004, 544), J 18/04 (ABI. EPA 2006, 560), J 7/05 und G 1/09 (ABI. EPA 2011, 336). Die Juristische Beschwerdekammer befand, dass sich aus der Ersetzung von "time limit" in Regel 85 (2) EPÜ 1973 durch "period" in Regel 134 (2) EPÜ keine rechtlichen Folgen ableiten lassen. In diesem Zusammenhang wurde auf J 18/04 (ABI. EPA 2006, 560) verwiesen, wo die Kammer festgestellt hatte, dass in Regel 83 EPÜ 1973 ("Berechnung der Fristen") der Begriff "period" im gesamten Wortlaut der Regel die einzige logische Entsprechung für den Begriff "time limit" ist.

In **J 19/10** the application was filed as a divisional application on the same day as the publication of the mention of grant in respect of the earlier European patent application. The board confirmed the case law that, where the earlier application proceeded to grant, an application was pending up to but not including the date of publication of the mention of grant in the European Patent Bulletin.

In the case at issue the applicant contended, however, that a postal strike took place in the Munich area at least on the day before the filing of the divisional application. The applicant consequently assumed that the divisional application should be deemed to have been filed in due time according to Rule 134(2) EPC, which reads in its relevant part: "If a period expires on a day on which there is a general dislocation in the delivery or transmission of mail ..., the period shall extend to the first day following the first day of the interval of dislocation ...". The question before the board was whether Rule 134(2) EPC was applicable in relation to Rule 36(1) EPC; this would only be the case if the wording "to any pending earlier European patent application" in Rule 36(1) EPC imposed a period, i.e. a time limit. The Legal Board rejected this argument, noting that the boards of appeal had previously ruled that the wording "to any pending earlier European patent application" in Rule 36(1) EPC did not set a period/time limit, but rather set a condition; see e.g. J 10/01, J 24/03 (OJ EPO 2004, 544), J 18/04 (OJ EPO 2006, 560), J 7/05 and G 1/09 (OJ EPO 2011, 336). The Legal Board held that no legal consequences could be inferred from the replacement of "time limit" in Rule 85(2) EPC 1973 by "period" in Rule 134(2) EPC. In this regard reference was made to J 18/04 (OJ EPO 2006, 560) where the board had found that in Rule 83 EPC 1973 ("Calculation of time limits") the term period was the only logical substitute for the term time limit throughout the wording of the rule.

Dans l'affaire **J 19/10**, la demande avait été déposée en tant que demande divisionnaire le jour même de la publication de la mention de la délivrance relative à la demande de brevet européen antérieure. La chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande antérieure aboutit à la délivrance d'un brevet, une demande est en instance jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets.

Toutefois, dans l'affaire en question, le demandeur avait soutenu qu'une grève des services postaux avait eu lieu dans la région de Munich, au moins le jour précédant le dépôt de la demande divisionnaire. En conséquence, le demandeur était parti du principe que la demande divisionnaire devait être réputée déposée dans les délais conformément à la règle 134(2) CBE, dont le passage pertinent s'énonce comme suit : "Si un délai expire un jour où se produit une perturbation générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier..., le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période de perturbation...". La question soumise à la chambre visait à clarifier si la règle 134(2) CBE était applicable en relation avec la règle 36(1) CBE ; cela ne serait le cas que si la formulation "à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance" dans la règle 36(1) CBE imposait un délai ("period" ou "time limit"). La chambre de recours juridique a rejeté cet argument en soulignant que les chambres de recours avaient déjà considéré que la formulation "à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance", figurant à la règle 36(1) CBE, ne fixe pas de délai, mais plutôt une condition ; cf. par exemple les décisions J 10/01, J 24/03 (JO OEB 2004, 544), J 18/04 (JO OEB 2006, 560), J 7/05 et G 1/09 (JO OEB 2011, 336). La chambre de recours juridique a estimé qu'aucune conséquence juridique ne saurait être déduite du remplacement du terme "time limit" à la règle 85(2) CBE 1973 par le terme "period" à la règle 134(2) CBE. A cet égard, elle a renvoyé à la décision J 18/04 (JO OEB 2006, 560), dans laquelle la chambre avait considéré qu'à la règle 83 CBE 1973 ("Calculation of time limits"/"Calcul des délais"), le mot



## 2. Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

**T 2175/09** betraf ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt worden war, die zu einer Kette von Teilanmeldungen gehörte (streitige Anmeldung, Stammanmeldung, ursprüngliche Stammanmeldung und Ursprungsanmeldung). Ein Merkmal war in der ursprünglichen Stammanmeldung in der eingereichten Fassung weggelassen, im Prüfungsverfahren vor der endgültigen Erteilung aber wieder aufgenommen worden. Die Einspruchsabteilung widerrief das auf die streitige Teilanmeldung erteilte Patent, weil der Gegenstand des angefochtenen Patents nicht unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung in der eingereichten Fassung der ursprünglichen Stammanmeldung abgeleitet werden konnte.

Vor der Kammer bestritt der Beschwerdeführer nicht, dass die Artikel 76 (1) und 100 c) EPÜ 1973 die Aufnahme von Gegenständen untersagen, die über den Inhalt der unmittelbar vorangegangenen Anmeldung hinausgehen, von der die Teilanmeldung abgeleitet wird. Auch akzeptierte er, dass der Zweck dieser Artikel darin besteht, eine Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der eingereichten Fassung der Ursprungsanmeldung hinaus zu vermeiden. Der Beschwerdeführer behauptete aber, dass ein Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ 1973 im Falle einer intermediären vorangegangenen Teilanmeldung (hier: der ursprünglichen Stammanmeldung) keinen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ 1973 darstelle. Die Kammer befand, dass Artikel 100 c) EPÜ 1973 der Öffentlichkeit die Möglichkeit bot, ein Patent unter anderem deshalb anzufechten, weil sein Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausging, wenn ein Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ 1973 im Prüfungsverfahren übersehen worden war. Dies gilt auch im besonderen Fall eines Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ 1973 in einer intermediären vorangegangenen Teilanmeldung. Die ursprüngliche Stammanmeldung ist auch "die frühere Anmeldung" im Sinne von Artikel 100 (c)

## 2. Content of the earlier application as filed

**T 2175/09** concerned a patent granted on a divisional application, which was part of a sequence of divisional applications (application at issue, parent application, grandparent application, and root application). A feature had been omitted in the grandparent application as filed but had been reintroduced into the grandparent application in examination proceedings before it was eventually granted. The opposition division revoked the patent granted on the divisional application at issue, finding that the subject-matter of the opposed patent was not directly and unambiguously derivable from what was disclosed in the grandparent application as filed.

Before the board, the appellant did not contest that Articles 76(1) and 100(c) EPC 1973 prohibited adding subject-matter beyond the content of the immediately preceding application from which a divisional application was derived. The appellant also accepted that it was the purpose of these articles to prohibit extending the subject-matter beyond the root application as filed. However, the appellant argued that an infringement of Article 76(1) EPC 1973 in the case of an intermediate higher-generation divisional application (here the grandparent application) did not constitute a ground for opposition under Article 100(c) EPC 1973. The board held that Article 100(c) EPC 1973 gave the public the possibility of *inter alia* opposing a patent on the ground that its subject-matter extended beyond the content of the earlier application as filed if an infringement of Article 76(1) EPC 1973 had been overlooked in examination proceedings. This also applied in the particular case of an infringement of Article 76(1) EPC 1973 in an intermediate higher-generation divisional application. The grandparent application too is "the earlier application" within the meaning of Article 100(c) EPC. The board added that the amendment before the examining division which had reintroduced the omitted feature in the grand-

"period" était le seul équivalent logique du terme "time limit" tout au long de la règle en question.

## 2. Contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée

L'affaire **T 2175/09** concernait un brevet délivré pour une demande divisionnaire faisant partie d'une série de demandes divisionnaires (demande en cause, demande antérieure dont celle-ci était issue, demande remontant à deux générations et demande initiale). Une caractéristique, omise dans la demande remontant à deux générations telle que déposée, avait été réintroduite dans ladite demande au cours de la procédure d'examen avant qu'un brevet ne soit finalement délivré. La division d'opposition avait révoqué le brevet délivré pour la demande divisionnaire en cause, car elle estimait que l'objet du brevet attaqué ne pouvait être déduit directement et sans aucune équivoque de ce qui était divulgué dans la demande remontant à deux générations telle que déposée.

Devant la chambre, le requérant n'a pas contesté le fait que les articles 76(1) et 100(c) CBE 1973 interdisent d'ajouter un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande immédiatement précédente dont est issue une demande divisionnaire. Le requérant a également admis que ces articles visent à interdire une extension de l'objet au-delà de la demande initiale telle que déposée. Toutefois, le requérant faisait valoir qu'une violation de l'article 76(1) CBE 1973, dans le cas d'une demande divisionnaire intermédiaire d'une génération antérieure (en l'occurrence la demande remontant à deux générations), ne constituait pas un motif d'opposition en vertu de l'article 100(c) CBE 1973. La chambre a considéré que l'article 100(c) CBE 1973 donnait au public notamment la possibilité de faire opposition à un brevet au motif que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée si une violation de l'article 76(1) CBE 1973 n'a pas été décelée au cours de la procédure d'examen. Cela s'applique également dans le cas particulier d'une violation de l'article 76(1) CBE 1973 dans une demande divisionnaire intermédiaire d'une génération antérieure. La demande remontant à deux générations est également "la demande antérieure" au sens de l'article 100(c) CBE. La



EPÜ. Zudem führte die Kammer aus, dass die vor der Prüfungsabteilung vorgenommene Änderung, mit der das weggelassene Merkmal wieder in die ursprüngliche Stammanmeldung aufgenommen worden war, nicht so behandelt werden kann, als wäre sie rückwirkend zu einem Teil des Inhalts der ursprünglichen Stammanmeldung in der eingereichten Fassung geworden. In der Streitsache kam die Kammer daher zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents insofern über den Inhalt der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausging, als er einen Bestandteil enthielt, der in einer der vorausgegangenen (früheren) Anmeldungen, nämlich der ursprünglichen Stammanmeldung, in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Somit war die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents zu Recht ergangen.

### 3. Anmeldetag

In **T 600/08** lag dem Streitpatent eine Teilanmeldung zugrunde. Bei Einlegung der Teilanmeldung war der Anmelder der Teilanmeldung nicht identisch mit dem Anmelder der Stammanmeldung. Der Anmelder der Stammanmeldung beantragte daher Berichtigung (Regel 88 EPÜ 1973) des Anmelders der Teilanmeldung, da irrtümlich die falsche Firma als Anmelder der Teilanmeldung angegeben worden war. Diesem Antrag wurde von der Eingangsstelle stattgegeben.

Vor der Kammer machte der Beschwerdeführer (Einsprechender) geltend, dass eine Korrektur gemäß Regel 88 EPÜ 1973 nicht hätte erfolgen dürfen. Daher liege keine wirksame Teilanmeldung vor. Der Zeitrang des Streitpatents sei daher der Eingangstag der ihm zu Grunde liegenden Anmeldung. Somit sei der Inhalt der Stammanmeldung neuheitsschädlich gegenüber der Anmeldung des Streitpatents.

Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht und bestätigte, dass einer als Teilanmeldung eingereichten Patentanmeldung nur der Anmeldetag der Stammanmeldung zuerkannt werden kann. Wie die Große Beschwerdekammer bereits

parent application could not be deemed to have retroactively become part of the content of the grandparent application as filed. In the case at issue the board concluded that the subject-matter of claim 1 of the opposed patent extended beyond the content of the earlier application as filed in that it contained subject-matter which had not been disclosed in one of the preceding (earlier) applications as filed, namely the grandparent application. Therefore the opposition division's decision to revoke the patent was correct.

### 3. Filing date

In **T 600/08**, the patent in suit had been granted on the basis of a divisional application. The applicant named in that divisional application when it was filed differed from the applicant which had filed the parent application. The latter had therefore requested that the applicant name in the divisional application be corrected (under Rule 88 EPC 1973) on the ground that the wrong firm had been named as applicant by mistake. The Receiving Section had granted its request.

Before the board, the appellant (opponent) asserted that the request for correction under Rule 88 EPC 1973 ought not to have been granted and that the divisional application was therefore invalid. As a result, the filing date relevant for the patent at issue was the date of receipt of the application on which it was based. This meant that the content of the parent application was prejudicial to the novelty of that application.

The board rejected this line of argument and confirmed that a patent application filed as a divisional application could only be accorded the filing date of the parent application. As the Enlarged Board of Appeal had already held,

chambre a ajouté que la modification, apportée devant la division d'examen, qui avait réintroduit la caractéristique omise dans la demande remontant à deux générations ne pouvait être réputée faire partie à titre rétroactif du contenu de la demande remontant à deux générations telle que déposée. Dans l'affaire en question, la chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 du brevet attaqué s'étendait au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée, puisqu'il contenait un élément qui n'avait pas été divulgué dans l'une des demandes (antérieures) précédentes telles que déposées, à savoir la demande remontant à deux générations. Dès lors, la décision de révoquer le brevet rendue par la division d'opposition était correcte.

### 3. Date de dépôt

Dans l'affaire **T 600/08**, le brevet litigieux avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire. Le demandeur indiqué pour la demande divisionnaire au moment de son dépôt n'était pas le même que celui qui avait déposé la demande initiale. Le demandeur de la demande initiale avait donc présenté une requête en rectification (règle 88 CBE 1973) du nom du demandeur pour la demande divisionnaire, car la société qui avait été indiquée par erreur en qualité de demandeur pour la demande divisionnaire n'était pas la bonne. La section de dépôt avait fait droit à cette requête.

Devant la chambre, le requérant (opposant) a fait valoir qu'une correction n'aurait pas dû être apportée au titre de la règle 88 CBE 1973. Dès lors, la demande divisionnaire n'était pas valable. Selon lui, la date de dépôt pertinente pour le brevet litigieux était donc la date de réception de la demande dont il était issu. Par conséquent, le contenu de la demande initiale détruisait la nouveauté de la demande qui était à la base du brevet litigieux.

La chambre n'a pas suivi cette argumentation et a confirmé qu'une demande de brevet déposée comme demande divisionnaire peut uniquement avoir pour date de dépôt celle de la demande initiale. Ainsi que la Grande Chambre

ausgeführt hat, ist "der einzige Anmeldetag, der einer Teilanmeldung nach dem EPÜ zuerkannt werden kann, [...] aufgrund der in Artikel 76 (1) Satz 2 zweiter Halbsatz EPÜ enthaltenen Fiktion der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung [...]". Im EPÜ ist nicht vorgesehen, dass eine Teilanmeldung den Tag ihrer tatsächlichen Einreichung beim EPA als Anmeldetag erhält" (siehe G 1/05). Daher, so die Kammer, gibt es für eine als Teilanmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung nur zwei Alternativen. Entweder sie wird nicht als Teilanmeldung behandelt, dann kommt überhaupt kein Patenterteilungsverfahren in Gang, oder sie wird als Teilanmeldung behandelt, dann kann sie nur den Anmeldetag der Ursprungsanmeldung haben. Aus der Tatsache, dass die dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung als Teilanmeldung eingereicht und als Teilanmeldung behandelt wurde, folgt somit zwingend, dass ihr der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung zukommt. Die Ursprungsanmeldung kann damit auch keinen neuheitsschädlichen Stand der Technik für das Streitpatent darstellen.

## V. PRIORITÄT

### 1. Identität der Erfindung

In der Sache **T 110/07** wurden in der Prioritätsunterlage P1 für die Dicke der Natriumionen-Diffusionsbarriereschicht (SIDB) die Bereiche von 2 bis 50 nm und von 2 bis 18 nm sowie – in den Beispielen – Einzelwerte für per CVD hergestellte SnO<sub>2</sub>-Schichten von 101 nm, rund 100 nm und 434 nm sowie für per Sprühpyrolyse aufgetragene SnO<sub>2</sub>-Schichten von 50 nm offenbart. Nach Auffassung der Kammer wurde in P1 somit nicht die im Merkmal des Anspruchs 1 genannte "Natriumdifusionsbarriereschicht ... mit einer Dicke von mindestens 10 nm" offenbart. Zudem konnte in Anbetracht von G 2/98 weder die beanspruchte Untergrenze von 10 nm noch der nach oben offene Bereich von  $\geq 10$  nm unmittelbar und eindeutig aus P1 abgeleitet werden. Somit wurde der Prioritätstag nicht wirksam beansprucht.

"under the EPC the filing date of the root application is the only filing date which can be attributed to a divisional application, by way of the legal fiction contained in Article 76(1), second sentence, second half sentence, EPC .... There is no room under the EPC for a divisional application to have as filing date the date of its actual filing with the EPO" (see G 1/05). The board thus found that there were only two alternatives for a European patent application filed as a divisional application: either it was not treated as a divisional application, in which case the grant procedure would not even start, or it was treated as a divisional application, in which case it could only be accorded the filing date of its parent application. Since the application on which the patent was based had been filed as a divisional application and then treated as such, there was no choice but to accord it the filing date of the parent application. The latter application therefore could not be considered to constitute prior art prejudicial to the patent's novelty.

## V. PRIORITY

### 1. Identity of invention

In case **T 110/07** priority document P1 disclosed, as a thickness for the sodium ion diffusion barrier layer (SIDB), the ranges of 2 to 50 nm and 2 to 18 nm and also, in the examples, individual values for SnO<sub>2</sub> CVD-deposited SIDB layer thickness of 101 nm, about 100 nm, 434 nm, and of 50 nm for SnO<sub>2</sub> layers obtained by spray pyrolysis. According to the board, P1 thus failed to disclose the range in the feature of claim 1 "sodium diffusion barrier layer ... having a thickness of at least 10 nm". Nor, in view of G 2/98, was either the claimed lower limit of 10 nm or the open-ended range of  $\geq 10$  nm directly and unambiguously derivable from P1. The priority date was therefore not valid.

de recours l'a déjà souligné, "en vertu de la CBE, la date de dépôt de la demande d'origine est la seule date de dépôt qui puisse être attribuée à une demande divisionnaire, au moyen de la fiction juridique contenue dans l'article 76(1), deuxième phrase, deuxième membre de phrase CBE [...]. La CBE ne prévoit pas qu'une demande divisionnaire puisse avoir comme date de dépôt sa date de dépôt effective auprès de l'OEB" (cf. G 1/05). Selon la chambre, il n'existe donc que deux possibilités en cas de demande de brevet européen déposée en tant que demande divisionnaire : soit elle n'est pas traitée comme une demande divisionnaire, auquel cas la procédure de délivrance du brevet n'est pas engagée, soit elle est traitée comme une demande divisionnaire, auquel cas sa date de dépôt ne peut être que celle de la demande initiale. Puisque la demande sur laquelle se fondait le brevet litigieux avait été déposée en tant que demande divisionnaire et avait été traitée comme telle, seule la date de dépôt de la demande initiale pouvait lui être attribuée. La demande initiale n'était dès lors pas comprise dans l'état de la technique pour le brevet litigieux et ne détruisait pas la nouveauté de son objet.

## V. PRIORITE

### 1. Identité de l'invention

Dans l'affaire **T 110/07**, le document de priorité P1 divulguait, pour l'épaisseur d'une couche formant barrière à la diffusion des ions sodium (SIDB), les plages de valeurs de 2 à 50 nm et de 2 à 18 nm ainsi que, dans les exemples, des valeurs individuelles de 101 nm, de quelque 100 nm et de 434 nm, pour l'épaisseur de la couche SnO<sub>2</sub> formée par un procédé de dépôt chimique en phase vapeur, et de 50 nm pour les couches SnO<sub>2</sub> obtenues au moyen d'une pyrolyse par pulvérisation. La chambre a estimé que P1 ne divulguait donc pas la plage de valeurs dans la caractéristique de la revendication 1 "une couche formant barrière à la diffusion des ions sodium ... ayant une épaisseur d'au moins 10 nm". Au vu de l'avis G 2/98, ni la valeur minimale revendiquée de 10 nm ni la plage de valeurs non délimitée  $\geq 10$  nm ne pouvait en outre être déduite directement et sans ambiguïté de P1. La date de priorité n'était donc pas valable.

Die Kammer bezeichnete einen von der Einspruchsabteilung angewandten "Neuheitstest", dem das Konzept der Bereichsüberlappung zugrunde lag (und der die Abteilung zu dem Schluss gelangen ließ, die Priorität sei wirksam), als unangemessen in Anbetracht der Stellungnahme G 2/98, weil im betreffenden Fall keine Überlappung, sondern vielmehr eine Verallgemeinerung von Bereichen vorlag. Auch wenn es in G 2/98 heißt, dass Prioritätsansprüche nicht anerkannt werden sollten, wenn die fraglichen Auswählerfindungen nach diesen Kriterien – d. h. nach den vom EPA bei der Beurteilung der Neuheit von Auswählerfindungen gegenüber dem Stand der Technik angelegten Kriterien – als "neu" anzusehen sind, folgt daraus nicht automatisch, dass Prioritätsansprüche anerkannt **werden sollten**, wenn die fraglichen Auswählerfindungen **nicht** "neu" sind. Dabei verwies die Kammer auf T 1233/05, T 230/07 und T 1130/09, wonach der Nachweis einer technischen Wirkung in einem Teilbereich für die Zuerkennung von Neuheit nicht entscheidend ist. Ein Teilbereich muss an sich neu sein.

The board considered the opposition division's application of a "novelty test" based on the concept of overlapping ranges (which had led it to conclude that the priority was valid) to be inappropriate in view of G 2/98 itself, because in the case in hand there was no overlap, but rather a generalisation of ranges. While G 2/98 stated that "priority claims should not be acknowledged if the selection inventions in question are considered "novel" according to these criteria", i.e. those applied by the EPO in assessing novelty of selection inventions over the prior art, it did not automatically follow from said statement that priority claims **should be** acknowledged if the selection inventions in question were considered **not** "novel". The board drew attention in this context to T 1233/05, T 230/07 and T 1130/09, according to which the demonstration of a technical effect over a sub-range is not decisive for acknowledging novelty. A sub-range must be novel per se.

La chambre a considéré que l'application, par la division d'opposition, d'un "test de nouveauté" fondé sur la notion de recoupement de plages de valeurs (qui l'avait conduite à conclure que la priorité était valable) n'était pas appropriée au vu de l'avis G 2/98, puisqu'il n'y avait en l'occurrence pas de recoupement, mais plutôt une généralisation de plages de valeurs. Si la Grande Chambre a déclaré, dans son avis G 2/98 qu'"il ne doit pas être fait droit à de telles revendications de priorité si les inventions de sélection en question sont considérées comme "nouvelles" en application des critères suivis par l'OEB pour déterminer la nouveauté d'une invention de sélection par rapport à l'état de la technique, cette affirmation ne signifie pas automatiquement qu'il **doit** être fait droit aux revendications de priorité si les inventions de sélection en question ne sont **pas** considérées comme "nouvelles". Dans ce contexte, la chambre s'est référée aux décisions T 1233/05, T 230/07 et T 1130/09, selon lesquelles la démonstration d'un effet technique par rapport à une fraction de plage de valeurs n'est pas décisive pour déterminer la nouveauté. Une fraction de plage de valeurs doit être nouvelle en tant que telle.

## VI. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

## VI. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

## VI. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

### A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

### A. The principle of the protection of legitimate expectations

### A. Principe de protection de la confiance légitime

#### 1. Verantwortung für die Einreichung einer wirksamen Vollmacht

In der Sache **T 267/08** fand nach der Zustellung der Entscheidung der Einspruchsabteilung ein Vertreterwechsel statt. Zur Bestätigung wurde per Fax ein Dokument eingereicht, wonach die Verantwortung für die Handlungen im Beschwerdeverfahren auf den neuen Vertreter übertragen wurde. Der Vertreterwechsel wurde in das Europäische Patentregister eingetragen, und sowohl der frühere wie auch der neue Vertreter wurden davon in Kenntnis gesetzt. Als die Kammer erkannte, dass das eingereichte Dokument nicht den korrekten Einsprechenden angab, teilte sie dem neuen Vertreter mit, dass die erforderliche Vollmacht nicht vorgelegt wurde. Der neue Vertreter übermittelte die Vollmacht per Fax, versäumte jedoch, das Original zu senden.

#### 1. Responsibility for filing valid authorisation

**T 267/08** concerned a change of representation after the notification of the decision of the opposition division. A document was filed per fax confirming that responsibility for the conduct of the appeal had been transferred to the new representative. The change of representative was entered in the Register of European Patents and both the previous representative and the new representative were informed accordingly. Realising that the document filed failed to name the correct opponent, the board informed the new representative that the required authorisation had not been provided. The new representative sent the authorisation per fax but did not send the original.

#### 1. Responsabilité du dépôt d'un pouvoir valable

L'affaire **T 267/08** concernait un changement de mandataire intervenu après la signification de la décision de la division d'opposition. Un document confirmant qu'un nouveau mandataire était désormais chargé du recours avait été déposé par télécopie. Le changement de mandataire avait été inscrit au Registre européen des brevets et l'ancien et le nouveau mandataires en avaient tous deux été avisés. Après avoir constaté que le document déposé ne mentionnait pas le bon opposant, la chambre avait informé le nouveau mandataire que le pouvoir requis n'avait pas été produit. Le nouveau mandataire avait télécopié le pouvoir, mais n'avait pas envoyé l'original.

Die Kammer stellte fest, dass von einem zugelassenen Vertreter erwartet werden muss, dass er mit allen vom EPA veröffentlichten Mitteilungen zur Patentpraxis vertraut ist. Der neue Vertreter hätte wissen müssen, dass der Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, L.1) ausdrücklich die Einreichung der Vollmacht im Original vorsieht und der Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, A.3) eine Einreichung per Fax verbietet. Die Information über die Eintragung des Vertreterwechsels ins Register hätte ihn nicht zu der falschen Annahme verleiten dürfen, dass eine per Fax übermittelte Vollmacht ausreichend ist. Nur eine "grundsätzlich unentschuld bare Unkenntnis des Gesetzes" (J 5/02) konnte ihn zu einer solchen Schlussfolgerung veranlassen. Ferner ließ die Kammer nicht gelten, dass gemäß dem Grundsatz des Vertrauensschutzes auf das Fehlen des Originals hätte hingewiesen werden müssen. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes verpflichtet die Kammern nicht dazu, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen (G 2/97, ABI. EPA 1999, 123). Die Kammer muss eine Partei nicht auf Mängel bei der Einreichung einer Vollmacht hinweisen; vielmehr obliegt es der Partei, alles zu tun, um einen Rechtsverlust zu vermeiden. Die Verantwortung für die Einreichung einer wirksamen Vollmacht kann nicht auf die Kammer abgewälzt werden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der Grundsatz des Vertrauensschutzes in dem ihr vorliegenden Fall nicht geltend gemacht werden kann.

## 2. Versäumung der Einspruchsfrist

In **T 1644/10** hatte das Europäische Patentamt eine unrichtige Patentschrift B1 veröffentlicht, die später in einer B9 Schrift korrigiert wurde. Der Beschwerdeführer vertraute auf die Richtigkeit der bekannt gemachten Patentschrift B1, und im Vertrauen darauf verabsäumte er es, rechtzeitig Einspruch einzulegen.

The board held that professional representatives must be expected to be acquainted with all notices published by the EPO which are relevant to patent practice. The new representative should have realised that the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the filing of authorisations (special edition No. 3 of OJ EPO 2007, L.1) explicitly required an original version of the authorisation to be filed and that the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile (special edition No. 3 of OJ EPO 2007, A.3) forbade the filing of authorisations by fax. The fact that the new representative had previously been notified that the change of representative had been registered should not have misled him into believing that a faxed version of an authorisation would suffice. Only a "fundamentally inexcusable ignorance of the law" (J 5/02) could lead him to this conclusion. Furthermore, the board did not accept that, in accordance with the principle of good faith, a warning of the failure to provide the original should have been issued. The principle of good faith did not impose an obligation on a board to warn a party of deficiencies within the area of the party's own responsibility (G 2/97, OJ EPO 1999, 123). The board was under no obligation to warn a party of deficiencies in the filing of an authorisation; rather, the party itself had the responsibility to take all necessary steps to avoid a loss of rights. Responsibility for filing a valid authorisation could not be devolved to the board. The board concluded that the principle of protection of legitimate expectations could not be relied upon in the case before it.

## 2. Failure to observe the deadline for opposition

In **T 1644/10**, the EPO had published an incorrect patent specification B1 and subsequently corrected it as B9. The appellant had relied on the accuracy of the published specification B1 and consequently failed to file notice of opposition within the prescribed period.

La chambre a considéré que les mandataires agréés sont censés connaître tous les communiqués publiés par l'OEB qui sont importants pour la pratique en matière de brevets. Le nouveau mandataire aurait dû savoir que la Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, L.1.) impose explicitement de déposer un exemplaire original du pouvoir et que la Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, A.3) interdit de déposer des pouvoirs par téléfax. Le fait que le nouveau mandataire ait été préalablement informé de l'enregistrement du changement de mandataire n'aurait pas dû lui faire croire à tort qu'un exemplaire téléfaxé du pouvoir serait suffisant. Seule une "méconnaissance du droit qui, sur le principe, est inexcusable" (J 5/02) a pu le conduire à cette conclusion. Par ailleurs, la chambre n'a pas admis qu'en vertu du principe de la bonne foi, il y aurait eu lieu de signaler que l'original n'avait pas été produit. Ce principe ne fait pas obligation à une chambre d'indiquer à une partie les irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie (G 2/97, JO OEB 1999, 123). La chambre n'est nullement tenue d'avertir une partie que le dépôt d'un pouvoir comporte des irrégularités ; il relève, au contraire, de la responsabilité de ladite partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter une perte de droits. La responsabilité de déposer un pouvoir valable ne saurait être transférée à la chambre. La chambre a conclu que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué dans le cas d'espèce.

## 2. Inobservation du délai d'opposition

Dans l'affaire **T 1644/10**, l'Office européen des brevets avait publié un fascicule de brevet B1 erroné qui avait été corrigé ultérieurement sous la forme d'un fascicule B9. Le requérant avait supposé que le fascicule de brevet B1 publié était exact et, partant, n'avait pas formé d'opposition dans les délais.



Die Kammer wies darauf hin, dass die Große Beschwerdekammer wiederholt festgestellt hat, dass der Vertrauensschutz in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens anerkannt sei. Nach Ansicht der Kammer ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes als "Verfahrensprinzip" jedoch weder in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern noch in der Rechtsprechung der Vertragsstaaten eine einheitlich definierte Rechtsregel und kann nicht unter Hinweis auf Artikel 125 EPÜ 1973 als konkrete Verfahrensregel unmittelbar angewendet werden. Die Anwendung dieses Grundsatzes gilt daher nicht uneingeschränkt und muss immer im Rahmen der konkret vorliegenden prozessualen Situation geprüft werden. So gibt es auch in den Vertragsstaaten keinen im Allgemeinen anerkannten Grundsatz, dass die Versäumung einer Rechtsmittelfrist in einem Inter-partes-Verfahren allein durch Berufung auf eine "amtliche" Fehlinformation eine neue Rechtsmittelfrist nach deren "amtlicher" Richtigstellung in Gang setzen kann oder die Fristversäumung als nicht eingetreten gilt.

Die Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes im Inter-partes-Verfahren bei Versäumung der Einspruchsfrist unterliegt einer Interessenabwägung. Das Vertrauen des Patentinhabers auf die Bestands- bzw. Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses ist nicht grundsätzlich dem Vertrauen des Einsprechenden auf die Richtigkeit des Inhalts der veröffentlichten Patentschrift untergeordnet. Dies würde dem Gebot der prozessualen Gleichbehandlung der Parteien widersprechen.

Im vorliegenden Fall waren keine Umstände gegeben, die es hätten rechtfertigen können, dem Vertrauen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) in die Richtigkeit des Inhalts der Patentschrift gegenüber dem Vertrauen des Patentinhabers auf die Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses den Vorrang einzuräumen, da – anders als zum Beispiel in G 5/88 (ABI. EPA 1991, 137) –

The board observed that the Enlarged Board of Appeal had repeatedly found that the principle of protection of legitimate expectations was recognised in the EPC contracting states. However, there was, in the board's view, no uniform definition of it as a "procedural principle" in the case law of either the boards or the member states and it could not be directly applied as a specific rule of procedure under Article 125 EPC 1973. Its applicability was therefore not unlimited and always had to be assessed in the light of the specific procedural situation. Thus, there also did not exist a generally recognised principle in the contracting states that citing "official" misinformation as justification for a failure to observe the deadline for seeking legal redress in an *inter partes* procedure could result in the setting of a new period to begin after "official" correction of the information or in its being deemed that the deadline had not been missed.

Whether the protection of legitimate expectations could be applied in an *inter partes* procedure where there had been a failure to meet the opposition deadline was subject to a weighing-up of interests. There was no general rule that the patentee's legitimate expectation that the grant decision had become final had to be considered subordinate to the opponent's legitimate expectation that the content of the published patent specification was correct. That would run counter to the rule of equal procedural treatment of the parties.

In the case at hand, there were no circumstances which could have justified giving the legitimate expectation of the appellant (opponent) that the patent specification was correct priority over the patentee's legitimate expectation that the grant decision was final, because – unlike in e.g. G 5/88 (OJ EPO 1991, 137) – no notice of opposition of any kind had been filed within the period for oppo-

La chambre a fait observer que la Grande Chambre de recours a relevé à plusieurs reprises que la protection de la confiance légitime est reconnue dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen. Toutefois, la chambre a considéré que le principe de protection de la confiance légitime en tant que "principe de procédure" ne constitue, ni dans la jurisprudence des chambres de recours, ni dans celle des Etats contractants, une règle de droit définie de manière uniforme et qu'il ne peut être appliqué directement sous la forme d'une règle de procédure concrète en se fondant sur l'article 125 CBE 1973. Par conséquent, l'application de ce principe n'est pas valable de façon illimitée et doit toujours faire l'objet d'une vérification dans le cadre de la situation procédurale concrète de l'espèce. Ainsi, il n'existe pas non plus dans les Etats contractants de principe généralement reconnu selon lequel le fait d'invoquer une information "officielle" erronée comme motif d'inobservation d'un délai applicable à un moyen de recours durant une procédure *inter partes* puisse à lui seul faire courir, après la rectification "officielle" de cette information erronée, un nouveau délai applicable à un moyen de recours, ou aboutir à ce que l'inobservation du délai soit réputée ne pas avoir eu lieu.

L'application du principe de protection de la confiance légitime dans une procédure *inter partes* au cours de laquelle le délai d'opposition n'a pas été observé est soumise à une mise en balance des intérêts. Le principe selon lequel le titulaire du brevet doit pouvoir se fier à ce que la décision de délivrance du brevet soit devenue définitive n'est pas généralement de rang inférieur au principe selon lequel l'opposant doit pouvoir se fier à l'exactitude du contenu du fascicule de brevet publié. Cela s'opposerait au principe de l'égalité de traitement procédural des parties.

En l'espèce, il n'existait aucune circonstance qui aurait pu justifier de faire prévaloir le principe selon lequel le requérant (opposant) doit pouvoir se fier à l'exactitude du contenu du fascicule de brevet sur le principe selon lequel le titulaire du brevet doit pouvoir se fier à ce que la décision de délivrance du brevet soit devenue définitive. En effet, contrairement à l'affaire G 5/88 (JO OEB

überhaupt kein Einspruchsschriftsatz innerhalb der Einspruchsfrist einging. Daher konnte sich der Beschwerdeführer hinsichtlich der Versäumung der Einspruchsfrist nicht auf die Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes berufen. Der Einspruch erfolgte daher nicht fristgerecht (s. auch unter VII.D.1.2).

### B. Rechtliches Gehör

In der Sache **T 2415/09** machte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) geltend, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren nicht gewahrt worden sei. Die vom Beschwerdegegner eingereichten neuen Dokumente und Versuche seien ihm erst sechs Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung übermittelt worden. Diese Frist habe eine Erwiderung, für die Gegenversuche hätten vorgelegt werden müssen, unmöglich gemacht. Am Tag der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sei das europäische Patent aufgrund der neuen vom Beschwerdegegner vorgelegten Beweismittel widerrufen worden.

Die Kammer stellte fest, dass sie nicht darüber befinden könne, wie viel Zeit genau für die Durchführung von Vergleichsversuchen erforderlich sei. Allerdings schreibe beispielsweise Regel 132 (2) EPÜ vor, dass eine vom EPA bestimmte Frist nicht weniger als zwei Monate betragen und auf Antrag verlängert werden könne. Im Allgemeinen werde zur Erwiderung in der Sache eine Frist von vier Monaten eingeräumt, die auf Antrag auf sechs Monate heraufgesetzt werden könne, und bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände könne auf Antrag eine längere Frist gewährt werden, etwa, wenn Versuche eingereicht werden müssten. Auch wenn diese Fristen vorliegend nicht anwendbar seien (Regel 116 (1) EPÜ), machten sie doch deutlich, dass von einem Beteiligten nicht verlangt werden könne, Vergleichsversuche innerhalb von nur sechs Wochen vorzulegen. Die Kammer entschied daher, dass die Einspruchsabteilung dadurch, dass sie ihrer Entscheidung das neue Vorbringen zugrunde gelegt hatte, ohne dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu geben, darauf mit den seines Erachtens erforderlichen

situation. Accordingly, the appellant could not rely on applicability of the principle of legitimate expectations in relation to its failure to meet the opposition deadline. The opposition had therefore been filed belatedly (see also Chapter VII.D.1.2).

### B. Right to be heard

The appellant (patent proprietor) in **T 2415/09** argued before the board that its right to be heard had not been respected during opposition proceedings. The new documents and experiments submitted by the respondent had only been transmitted to the appellant six weeks before the oral proceedings before the opposition division. According to the appellant, this had left no time for a response as it would have had to present counter-experiments. On the day of the oral proceedings before the opposition division, the European patent had been revoked on the basis of the new evidence submitted by the respondent.

The board said it could not comment on the exact period needed to conduct comparative experiments. It observed however that under Rule 132(2) EPC, for instance, the periods specified by the EPO may not be less than two months and that they may be extended upon request. In general, the period for responding to substantive matters is set at four months, with extension to six months possible upon request, and a request for a longer extension can be allowed in special cases, such as the need to carry out experiments. Even if they did not apply in the case in point (Rule 116(1) EPC), these periods showed that a party could not be required to conduct comparative experiments in a period as short as six weeks. The board concluded that the opposition division, by basing its decision on the new evidence without giving the appellant an opportunity to respond with the counter-experiments it considered necessary, had failed to respect its right to be heard in contravention of Article 113(1) EPC, and therefore had committed a substantial procedural violation.

1991, 137) par exemple, aucun acte d'opposition n'avait été reçu pendant le délai d'opposition. Dès lors, le requérant ne pouvait pas invoquer l'application du principe de la confiance légitime s'agissant de l'inobservation du délai d'opposition. L'opposition n'a donc pas été formée dans les délais (voir aussi le point VII.D.1.2).

### B. Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 2415/09** le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir devant la chambre que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté pendant la procédure d'opposition. Les nouveaux documents et essais expérimentaux soumis par l'intimé n'avaient été transmis au requérant que six semaines avant la procédure orale devant la division d'opposition. Selon le requérant, ce délai rendait impossible une réponse nécessitant la présentation de contre-essais. Le jour de la procédure orale devant la division d'opposition, le brevet européen a été révoqué sur la base des nouveaux moyens de preuve soumis par l'intimé.

La chambre a fait valoir qu'elle ne pouvait se prononcer sur le délai exact nécessaire à la réalisation d'essais comparatifs. Elle a noté cependant qu'en matière de délai, la règle 132(2) CBE impose par exemple que les délais impartis par l'OEB ne peuvent être inférieurs à deux mois et qu'ils peuvent être prorogés sur requête. En règle générale, le délai pour répondre à des questions de fond est fixé à quatre mois, prolongé à six mois sur requête, et il peut être fait droit à une requête en prorogation d'une durée supérieure en raison de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de nécessité de produire des essais expérimentaux. Ces délais, même s'ils ne s'appliquaient pas en l'espèce (règle 116(1) CBE), montrent cependant qu'il ne peut pas être requis d'une partie de produire des essais comparatifs dans un laps de temps aussi court que six semaines. La chambre a conclu que la division d'opposition en fondant sa décision sur ces nouveaux moyens sans permettre au requérant d'y répondre par le biais des contre-essais qu'il estimait nécessaires, n'a pas respecté son droit d'être entendu, contrairement aux dispo-

Gegenversuchen zu antworten, dessen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt und damit gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen habe, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

### C. Mündliche Verhandlung

#### 1. Entscheidung der Prüfungsabteilung zum Ort der mündlichen Verhandlung

In **T 689/05** hatte sich die Prüfungsabteilung ohne Begründung geweigert, dem Antrag des Beschwerdeführers auf Verlegung der mündlichen Verhandlung nach München und auf Erstattung seiner Reisekosten nach Den Haag stattzugeben. Im Beschwerdeverfahren beantragte der Beschwerdeführer die Zurückverweisung an die erste Instanz.

Die Kammer stellte fest, dass Artikel 116 EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 10 (1), (2) a) und b) EPÜ 1973 die Rechtsgrundlage für die Durchführung der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung in Den Haag bilden (siehe auch T 1012/03). Da der Beschwerdeführer formgerecht, rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung und an den richtigen Ort geladen worden sei, sei sein Anspruch auf rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung (Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ 1973) nicht verletzt worden. Die Kammer pflichtete dem Beschwerdeführer allerdings bei, dass die fehlende Begründung (Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ 1973) einen Verfahrensfehler darstelle. Sie war jedoch nicht überzeugt, dass dieser Verfahrensfehler einen wesentlichen Mangel des erstinstanzlichen Verfahrens im Sinne des Artikels 11 VOBK darstellte, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung des Falls an die Prüfungsabteilung rechtfertigte. Nicht alle Verfahrensfehler begründeten einen wesentlichen Mangel, sondern nur wesentliche Verfahrensmängel, also objektive Fehler, die das gesamte Verfahren beeinträchtigen (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211). Im vorliegenden Fall beeinträchtigte der festgestellte Verfahrensfehler nicht das gesamte Verfahren vor der Prüfungsabteilung: Die Kammer stellte fest, dass die Begründung für die Zurückweisung der Anmeldung aus sachlichen Gründen Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ 1973 genügte. Außerdem war es dem Beschwerdeführer und der Kammer möglich, die Gründe für die Entschei-

### C. Oral proceedings

#### 1. Examining division's decision on venue of oral proceedings

In **T 689/05** the examining division had refused, without giving any reasons, the applicant's requests to transfer the oral proceedings to Munich and to reimburse the travel costs to The Hague. On appeal the appellant requested a remittal to the department of first instance.

The board considered that the provisions of Article 116 EPC 1973 in conjunction with Article 10(1), (2)(a) and (b) EPC 1973 formed the legal basis for conducting oral proceedings before the examining division in The Hague (see also T 1012/03). As the appellant was summoned in proper form, in sufficient time before the oral proceedings and to the correct place, the right to be heard in oral proceedings (Articles 113(1) and 116(1) EPC 1973) was not violated in the case at issue. The board nevertheless agreed with the appellant that the lack of reasoning (Rule 68(2), first sentence, EPC 1973) amounted to a procedural violation. The board was not convinced, however, that this procedural violation constituted a fundamental deficiency in the first-instance proceedings within the meaning of Article 11 RPBA justifying setting aside the decision under appeal and remitting the case to the examining division. A fundamental deficiency was not caused by all procedural violations but rather by a substantial procedural violation, which was an objective deficiency affecting the entire proceedings (J 7/83, OJ EPO 1984, 211). In the case at issue, the established procedural violation did not affect the entire proceedings before the examining division. The board stated that the reasons given for refusing the application on substantive grounds complied with Rule 68(2), first sentence, EPC 1973. In addition, the appellant and the board had been in a position to examine and discuss the reasons for the decision to refuse the application of the examining division, and the missing part of the

sitions de l'article 113(1) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

### C. Procédure orale

#### 1. Décision de la division d'examen concernant le lieu de la procédure orale

Dans l'affaire **T 689/05**, la division d'examen avait rejeté, sans donner aucun motif, les requêtes du demandeur visant à transférer la procédure orale à Munich et à rembourser les frais de déplacement à La Haye. Dans son recours, le requérant demandait le renvoi à la première instance.

La chambre a considéré que les dispositions de l'article 116 CBE 1973 ensemble l'article 10(1), (2)a) et b) CBE 1973 formaient la base juridique sur laquelle s'appuyer pour tenir la procédure orale devant la division d'examen à La Haye (cf. également T 1012/03). Comme le requérant avait été cité en bonne et due forme, suffisamment tôt avant la procédure orale et au lieu approprié, le droit d'être entendu au cours d'une procédure orale (articles 113(1) et 116(1) CBE 1973) n'avait pas été violé en l'espèce. La chambre a toutefois estimé, comme le requérant, que l'absence de motif (règle 68(2), première phrase, CBE 1973) équivalait à un vice de procédure. Elle n'était cependant pas convaincue que ce vice de procédure était un vice majeur entachant la procédure de première instance au sens de l'article 11 RPCR, qui justifierait d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la division d'examen. La chambre a précisé que tous les vices de procédure ne constituaient pas un vice majeur et qu'un vice majeur découlait plutôt d'un vice substantiel de procédure, c'est-à-dire d'une irrégularité objective affectant toute la procédure (J 7/83, JO OEB 1984, 211). En l'occurrence, le vice de procédure établi n'affectait pas toute la procédure devant la division d'examen. La chambre a déclaré que les motifs de fond invoqués pour rejeter la demande satisfaisaient à la règle 68(2), première phrase, CBE 1973. Par ailleurs, le requérant et la chambre avaient été en mesure d'examiner et de commenter les motifs de la décision de la division d'examen rejetant la demande et la partie manquante du

derung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung zurückzuweisen, nachzuvollziehen und zu erörtern und der fehlende Teil der Begründung der angefochtenen Entscheidung hatte keinen Einfluss auf diese Erörterung. Die Kammer fügte hinzu, dass die Fragen der Verlegung der mündlichen Verhandlung und der Erstattung der Reisekosten im vorliegenden Fall eher nebensächlich seien. Zudem sei es der Kammer möglich gewesen, in der mündlichen Verhandlung über den Hauptpunkt der vorliegenden Beschwerde zu entscheiden. Daher wäre es unverhältnismäßig, die gesamte angefochtene Entscheidung wegen der teilweise fehlenden Begründung aufzuheben.

In **T 933/10** beantragte der Anmelder, die mündliche Verhandlung in München statt in Den Haag durchzuführen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung, in der es hieß, es sei "nicht vorgesehen", dass eine in Rijswijk angesiedelte Prüfungsabteilung für eine mündliche Verhandlung nach München reise.

Die Kammer erinnerte daran, dass Regel 111 (2) EPÜ (die Regel 68 (2) EPÜ 1973 entspricht) vorschreibt, dass Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Die Kammer stellte fest, dass die Mitteilung der Prüfungsabteilung überhaupt keine Gründe für die getroffene Feststellung nannte. Zudem habe es die Prüfungsabteilung versäumt, auf einen vom Anmelder für seinen Antrag angeführtes Argument einzugehen, nämlich dass sich die Patenttätigkeit des Kunden auf München konzentriere. Dem Anmelder sei damit faktisch das rechtliche Gehör versagt worden, was Artikel 113 (1) EPÜ zuwiderlaufe. Jeder der genannten Verstöße rechtfertige die Rückverweisung an die erste Instanz und die Erstattung der Beschwerdegebühr.

## 2. Antrag auf mündliche Verhandlung

**T 1050/09** betraf einen Fall, in dem der Einsprechende eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragt hatte, der Patentinhaber selbst jedoch nicht. Die Einspruchsabteilung entschied zugunsten des Einsprechenden und widerrief das Patent, ohne eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Im Beschwerdeverfahren machte der

reasoning of the impugned decision had no influence on that discussion. The board added that the issues of not transferring the oral proceedings and not paying the travel costs were rather a subsidiary matter in the case before it. Moreover the board was in a position to take a decision on the main issue of the appeal at the oral proceedings. Therefore, it would have been disproportionate to set aside the entire impugned decision because of the partial lack of reasoning of the decision under appeal.

In **T 933/10** the applicant requested that oral proceedings be held in Munich instead of The Hague. The examining division issued a communication stating that it was "not foreseen" for an examining division which was located in Rijswijk to travel to Munich for oral proceedings.

The board recalled that Rule 111(2) EPC (corresponding to Rule 68(2) EPC 1973) required that decisions of the EPO which are open to appeal be reasoned. The board concluded that the communication of the examining division could not be regarded as containing any reasons at all in support of the conclusions reached. In addition, the examining division had failed to take into account an argument presented by the applicant in support of this request, namely that the patent activities of the client were concentrated in Munich. The applicant had thus de facto been denied the right to be heard, which was contrary to Article 113(1) EPC. Each of these violations justified referral back to the department of first instance and reimbursement of the appeal fee.

## 2. Request for oral proceedings

**T 1050/09** concerned a case in which only the opponent had requested oral proceedings before the opposition division; the patent proprietor himself had not. Finding in favour of the opponent, the opposition division revoked the patent without appointing oral proceedings. On appeal the appellant (patent proprietor) alleged a substantial procedural viola-

raisonnement de la décision attaquée n'avait aucune influence sur ce débat. La chambre a ajouté que les questions concernant le changement du lieu de la procédure orale et l'absence de prise en charge des frais de déplacement étaient plutôt secondaires dans le cas d'espèce. Elle a en outre indiqué qu'elle était en mesure de statuer sur la question essentielle du recours lors de la procédure orale. Il aurait donc été disproportionné d'annuler toute la décision attaquée en raison de son absence partielle de motif.

Dans l'affaire **T 933/10**, le demandeur avait présenté une requête afin que la procédure orale se tienne à Munich plutôt qu'à La Haye. La division d'examen avait émis une notification selon laquelle il n'était "pas prévu" qu'une division d'examen située à Rijswijk se déplace à Munich pour une procédure orale.

La chambre a rappelé qu'en vertu de la règle 111(2) CBE (règle 68(2) CBE 1973), les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Elle a conclu que la notification de la division d'examen ne pouvait être considérée comme contenant un quelconque motif étayant les conclusions tirées. Par ailleurs, la division d'examen n'avait pas tenu compte d'un argument présenté par le demandeur à l'appui de sa requête, à savoir que les activités de son client relatives aux brevets se déroulaient pour l'essentiel à Munich. Le demandeur avait donc été privé de facto du droit d'être entendu, ce qui était contraire à l'article 113(1) CBE. Chacun de ces vices de procédure justifiait le renvoi à la première instance et le remboursement de la taxe de recours.

## 2. Requête tendant à recourir à la procédure orale

Dans l'affaire **T 1050/09**, seul l'opposant avait requis une procédure orale devant la division d'opposition ; le titulaire du brevet ne l'avait pas fait. La division d'opposition avait statué en faveur de l'opposant et révoqué le brevet sans convoquer de procédure orale. Lors du recours, le requérant (titulaire du brevet) avait invoqué un vice substantiel de



Beschwerdeführer (Patentinhaber) einen wesentlichen Verfahrensmangel geltend. Zur Begründung führte er aus, dass ein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung seinerseits entbehrlich gewesen sei, da er (der Beschwerdeführer) sich auf den (vorbehaltlosen) Antrag des Einsprechenden habe verlassen können.

Die Kammer wies das Vorbringen des Beschwerdeführers zurück. Das in Artikel 116 (1) EPÜ geregelte Recht auf eine mündliche Verhandlung stelle einen wesentlichen Bestandteil des durch Artikel 113 (1) garantierten rechtlichen Gehörs dar. Werde einem Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht entsprochen, so werde dem Betreffenden somit eine wichtige Möglichkeit vorenthalten, seine Argumente so darzulegen wie er es möchte und die ihm durch das EPÜ eröffneten Möglichkeiten zu nutzen. Artikel 113 (1) EPÜ verleihe einem Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA jedoch keine formale Rechtsposition, sondern diene dazu, eine faire Verfahrensführung sicherzustellen. Ein Beteiligter, der obsiege, habe keinen Grund, an der korrekten Durchführung des Verfahrens zu zweifeln, das zu der für ihn günstigen Entscheidung geführt habe. Ist von einem Beteiligten Antrag auf eine mündliche Verhandlung gestellt worden, so sei die Einspruchsabteilung nicht befugt, eine diesen Beteiligten beschwerende Entscheidung zu erlassen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung anzubereiten (siehe T 686/92 und T 795/91). Im vorliegenden Fall hätte jedoch eine auf den vorbehaltlosen Antrag des Einsprechenden hin durchgeführte mündliche Verhandlung in Anbetracht des für ihn positiven Ergebnisses keinen Zweck erfüllt. Die Einspruchsabteilung hatte den Beteiligten auch mitgeteilt, dass ihres Erachtens mit der Widerrufung des Patents zu rechnen sei. Nachdem ihm diese Mitteilung ohne Ladung zu einer mündlichen Verhandlung zugegangen sei, wäre es am Beschwerdeführer gewesen, einen eindeutigen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu stellen.

In **T 1829/10** hatte der Anmelder als Reaktion auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung geantwortet, dass eine "Anhörung für sachdienlich gehalten" werde, wenn "weiterhin grundlegen-

tion, arguing that a request for oral proceedings had not been necessary since the appellant could rely on the opponent's (unconditional) request.

The board rejected the appellant's argument. It held that the right to oral proceedings regulated by Article 116(1) EPC formed a substantial part of the right to be heard granted by Article 113(1) EPC. From this it followed that non-compliance with a request for oral proceedings deprived the party of an important opportunity for presenting his case in the manner he wished and using the possibilities open to him under the EPC. However, Article 113(1) EPC did not confer a formal position on a party to ensure fair conduct of those proceedings. A successful party had no reason to doubt the correctness of the procedure leading to the decision in its favour. In the case of a request for oral proceedings by a party the opposition division had no power to issue a decision adversely affecting such party without first appointing oral proceedings (see T 686/92 and T 795/91). In the case at issue, however, in view of the positive conclusion in favour of the opponent the opposition division had reached, oral proceedings at the unconditional request of the opponent would have served no purpose. The opposition division had also informed the parties of its opinion that revocation of the patent could be expected. Having received this communication without summons to oral proceedings it was up to the appellant to make a clear request for oral proceedings.

In **T 1829/10** the applicant's response to the examining division's first communication was that a hearing would be useful if basic concerns regarding patentability persisted. The examining division

procédure, en arguant qu'une requête de sa part tendant à recourir à la procédure orale n'avait pas été nécessaire dans la mesure où il pouvait compter sur la requête (sans condition) de l'opposant.

La chambre a rejeté l'argument du requérant. Elle a estimé que le droit à une procédure orale régi par l'article 116(1) CBE forme une partie substantielle du droit d'être entendu accordé par l'article 113(1) CBE. Par conséquent, le refus de faire droit à une requête tendant à recourir à la procédure orale prive la partie concernée d'une importante occasion de présenter son affaire de la manière souhaitée, dans le cadre des possibilités qui lui sont offertes par la CBE. Toutefois, l'article 113(1) CBE ne confère pas une position formelle à une partie à une procédure devant l'OEB, mais vise à garantir la conduite équitable de cette procédure. Une partie ayant obtenu gain de cause n'a aucune raison de mettre en doute la justesse de la procédure ayant abouti à la décision en sa faveur. Lorsqu'une partie présente une requête tendant à recourir à une procédure orale, la division d'opposition ne peut rendre une décision qui ne fait pas droit aux prétentions d'une telle partie sans avoir auparavant convoqué une procédure orale (cf. T 686/92 et T 795/91). Cependant, en l'espèce, la tenue d'une procédure orale suivant la requête sans condition de l'opposant n'aurait présenté aucun intérêt compte tenu de la conclusion favorable à l'opposant. La division d'opposition avait également informé les parties que, de son point de vue, la révocation du brevet était prévisible. Après avoir reçu cette notification sans citation à une procédure orale, il incombait au requérant de présenter une requête claire en vue de la tenue d'une procédure orale.

Dans l'affaire **T 1829/10**, le demandeur avait répondu à la première notification de la division d'examen en indiquant qu'une audience serait opportune si des réserves importantes continuaient d'être

de Bedenken bezüglich der Patentfähigkeit bestehen" sollten. Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurück.

Die Beschwerdekammer entschied, dass eine Verletzung des durch Artikel 116 (1) EPÜ gegebenen unabdingbaren Rechts auf eine mündliche Verhandlung vorlag. Die vom Anmelder verwendete Formulierung enthalte einen Antrag auf mündliche Verhandlung im Sinne von Artikel 116 EPÜ. Der Ausdruck "Anhörung" sei einer "mündlichen Verhandlung" gleichzusetzen. Außerdem habe der Anmelder zwar nicht die Begriffe "beantragen" oder "Antrag" verwendet, bei fairer und verständnisvoller Lesart könne die gewählte Formulierung jedoch nichts anderes bedeuten, als dass der Anmelder vor einer Entscheidung der Prüfungsabteilung nochmals gehört werden wollte und somit eine Anhörung bzw. mündliche Verhandlung begehrte, also beantragte. Ob der formelle Begriff "Antrag" oder "beantragen" verwendet werde oder nicht, spiele in diesem Zusammenhang keine Rolle (siehe auch T 263/91). Wichtig sei allein die Absicht und Intention des Anmelders, die im vorliegenden Fall klar und zweifelsfrei feststellbar ist. Wenn die Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht auch nur den geringsten Zweifel gehabt hätte, so wäre sie verpflichtet gewesen, Kontakt mit dem Anmelder aufzunehmen, um zu klären, ob eine mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ tatsächlich beantragt wird oder nicht, da es sich hierbei um ein unabdingbares Recht der Beteiligten im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt handelt (siehe z. B. T 668/89; T 95/04). Der von dem Anmelder verwendete Ausdruck "sachdienlich" impliziere, anders als bei einem Antrag auf Rücksprache, bei einem Antrag auf mündliche Verhandlung keinerlei Ermessensspielraum der Prüfungsabteilung hinsichtlich seiner Gewährung.

### 3. Verlegung der mündlichen Verhandlung

In **T 1610/08** beantragte der Vertreter des Beschwerdegegners, die mündliche Verhandlung vor der Kammer zu vertagen, da er bereits fest Urlaub gebucht habe. Er könne auch nicht durch einen anderen Vertreter ersetzt werden, weil der Beteiligte im Laufe einer langjährigen persönlichen Vertretung des Mandanten

refused the patent application without holding oral proceedings.

The board of appeal decided that the absolute right to oral proceedings under Article 116(1) EPC had been violated. The wording used by the applicant included a request for oral proceedings under Article 116(1) EPC. The term "hearing" was synonymous with "oral proceedings". Moreover, even though the applicant had not used the term "request", it was clear, on a fair and reasonable reading, that the chosen wording could not mean anything other than that the applicant wanted to be heard once more before the examining division came to its decision and thus wanted, i.e. requested, a hearing or oral proceedings. Whether or not the formal term "request" was used was immaterial in this context (see also T 263/91). What mattered was the will and intention of the applicant, which was clearly and unmistakably established in the case at issue. If the examining division had had even the slightest doubt in this regard, it ought to have contacted the applicant to clarify whether or not it was actually seeking oral proceedings under Article 116(1) EPC, as this was an absolute right of the parties in proceedings before the EPO (see T 668/89; T 95/04). The applicant's use of the expression "sachdienlich" (useful) in a request for oral proceedings, as opposed to a request for interview, implied that the examining division had no discretion with respect to its grant.

### 3. Change of date of oral proceedings

In **T 1610/08** the respondent's representative requested that the oral proceedings before the board be postponed as he had already firmly booked a holiday. The representative could not be substituted because the party had built up a long-standing relationship of trust with him, and also because none of his part-

formulées à l'encontre de la brevetabilité. La division d'examen avait rejeté la demande de brevet sans convoquer de procédure orale.

La chambre a estimé que le droit absolu à une procédure orale, tel que prévu par l'article 116(1) CBE, avait été en l'occurrence violé. La formulation employée par le demandeur englobait une requête tendant à recourir à la procédure orale au sens de l'article 116 CBE. Le terme "audience" équivaut à une "procédure orale". Le demandeur n'avait certes pas utilisé les termes "requérir" ou "requête", mais une interprétation honnête et compréhensive de la formulation choisie donnait indubitablement à penser que le demandeur souhaitait à nouveau être entendu avant que la division d'examen ne prenne une décision, et qu'il désirait, donc requérait, une audience, c'est-à-dire une procédure orale. Dans ce contexte, il était sans importance que les notions formelles de "requête" ou de "requérir" soient employées ou non (cf. également T 263/91). Seule comptait l'intention du demandeur, qui était en l'occurrence claire et sans équivoque. Si la division d'examen avait eu le moindre doute à cet égard, elle aurait été tenue de prendre contact avec le demandeur pour déterminer s'il requérait effectivement ou non une procédure orale au titre de l'article 116(1) CBE, étant donné qu'il s'agit d'un droit absolu des parties aux procédures devant l'Office européen des brevets (cf. par exemple T 668/89 et T 95/04). Dans le cas d'une requête tendant à recourir à la procédure orale, et à la différence d'une demande d'entrevue, l'adjectif "sachdienlich" (opportun) utilisé par le demandeur ne conférerait aucun pouvoir d'appréciation à la division d'examen pour faire droit ou non à la requête.

### 3. Changement de date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 1610/08**, le mandataire de l'intimé demandait un report de la procédure orale devant la chambre en raison de vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme. Le mandataire ne pouvait pas non plus être remplacé parce que la partie avait noué avec lui une relation étroite, empreinte de

ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut habe und keiner seiner Partner auch nur im geringsten mit den Geschäften oder der Technologie des Einsprechenden vertraut sei, so dass ihre Einweisung für den Beteiligten mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre; und schließlich sei seine Kenntnis des vorangehenden Verfahrens vor der Einspruchsabteilung einzigartig und nicht zu ersetzen.

Die Kammer stellte fest, dass es nach Artikel 15 (2) VOBK in ihrem Ermessen stehe, eine mündliche Verhandlung ausnahmsweise zu verlegen. In der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 vom 16. Juli 2007 über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 115) werde ein vor Zustellung der Ladung fest gebuchter Urlaub als ein möglicher schwerwiegender Grund genannt, aus dem ein Vertreter eine Verlegung der mündlichen Verhandlung beantragen könne (siehe Punkt 2.1 der Mitteilung). Punkt 2.1 der Mitteilung sei gegen Punkt 2.3 abzuwägen, wonach jeder Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung eine Begründung enthalten muss, warum der verhinderte Vertreter nicht durch einen anderer Vertreter im Sinne der Artikel 133 (3) oder 134 EPÜ ersetzt werden kann. Punkt 2.3 der Mitteilung mache somit deutlich, dass der Ersatz eines Vertreters durch einen anderen eine mögliche Alternative zur Verlegung der Verhandlung sei.

Nach Ansicht der Kammer trafen die vom Beschwerdegegner zu Punkt 2.3 der Mitteilung angeführten Umstände auf alle Fälle der Verhinderung eines Vertreters zu. Werde Punkt 2.3 der Mitteilung so verstanden, dass die vom Beschwerdegegner angeführten Gründe die Kriterien erfüllten, bei deren Vorliegen ein Vertreter nicht ersetzt werden könne, so käme diese Vorschrift niemals zur Anwendung und wäre gegenstandslos. Dies könne nicht die Absicht des Verfassers gewesen sein. Daher sollten nur außergewöhnliche Umstände, d. h. solche, die nicht auf alle Fälle der Verhinderung zuträfen, zugelassen werden. Die angeführten Gründe stellten keine

ners knew anything about the opponent's business or technology and so bringing any one of them up to speed would cause additional costs to the party. Lastly, his knowledge of the earlier proceedings before the opposition division was unique and irreplaceable.

The board noted that according to Article 15(2) RPBA, it had discretion to allow, exceptionally, a change of date for oral proceedings. The notice of the Vice-President of Directorate-General 3 dated 16 July 2007 concerning oral proceedings before the boards of appeal of the EPO (special edition No. 3 of OJ EPO 2007, 115) lists holidays which have been firmly booked before the summons as a potential serious reason for a representative to request a change of date for oral proceedings (see point 2.1 of the notice). Point 2.1 of the notice had to be balanced against point 2.3 of the notice, according to which every request for fixing another date for oral proceedings should contain a statement why another representative within the meaning of Articles 133(3) or 134 EPC could not substitute for the representative who was unable to attend. Point 2.3 of the notice thus made it clear that substitution of a representative was a possible alternative to postponement.

The board was of the opinion that the circumstances indicated by the respondent with respect to point 2.3 of the notice were in fact common to all cases in which substitution was involved. If point 2.3 of the notice was to be interpreted to mean that the reasons mentioned by the respondent would fulfil the criteria for excluding the possibility of a substitution, then the provision could never be applied and would be devoid of any meaning. This could not reasonably be considered to have been the intention of the drafter. In the board's view, only extraordinary circumstances, i.e. those which were not common to every case of substitution, should be accepted. The

confiance, après une représentation personnelle de longue date, et qu'aucun de ses associés n'avait connaissance de l'activité ou de la technologie de l'opposant, si bien que leur mise au courant aurait entraîné des coûts supplémentaires pour la partie, et enfin parce que sa connaissance des procédures précédentes devant la division d'opposition était hors pair et irremplaçable.

La chambre a fait observer qu'en vertu de l'article 15(2) RPCR, elle peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale. Le Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 16 juillet 2007, relatif à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours de l'OEB (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, 115) mentionne les vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation parmi les motifs sérieux en vertu desquels un mandataire peut demander le changement de date de la procédure orale (cf. point 2.1 du Communiqué). Le point 2.1 du Communiqué doit être mis en balance avec le point 2.3 de ce même Communiqué, qui dispose que toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE. Le point 2.3 du Communiqué indique donc clairement que le remplacement du mandataire est une alternative possible au report.

La chambre a estimé que les circonstances indiquées par l'intimé, eu égard au point 2.3 du Communiqué, étaient en réalité communes à toutes les affaires impliquant un remplacement. Si le point 2.3 du Communiqué devait être interprété de sorte que les motifs mentionnés par l'intimé remplissent les critères permettant d'exclure la possibilité d'un remplacement, cette disposition ne pourrait jamais être appliquée et serait dépourvue de toute signification. On ne peut raisonnablement considérer que telle était l'intention de son auteur. De l'avis de la chambre, seules des circonstances extraordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas communes à

außergewöhnlichen Umstände dar. Die Kammer lehnte daher eine Verlegung der mündlichen Verhandlung ab.

In **T 584/09** lehnte die Kammer den Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung ab und zog als Begründung Punkt 2.1 und 2.3 der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 16. Juli 2007 heran. Der Antrag des Beschwerdeführers war lediglich mit der Erklärung begründet, dass ein zusätzlicher Vertreter des Beschwerdeführers an diesem Tag am Berufungsgericht des Vereinigten Königreiches sei; der bevollmächtigte Vertreter könne dagegen zur mündlichen Verhandlung erscheinen. Des Weiteren enthielt der Verlegungsantrag auch keinerlei Angabe von Gründen, warum der zusätzliche Vertreter, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht am Verfahren beteiligt war und für den auch noch keine Vollmacht vorlag, nicht durch einen anderen Vertreter ersetzt werden konnte. Die Tatsache, dass dieser zusätzliche Vertreter am festgelegten Termin nicht verfügbar war, wurde von der Kammer daher nicht als schwerwiegender sachlicher Grund angesehen, der die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen konnte.

#### 4. Telefonanruf im Beschwerde-stadium

In **T 263/07** hatte der Beschwerdeführer beantragt, der Berichterstatter der Kammer möge seinen Vertreter anrufen, um mit ihm zu erörtern, ob die Anmeldung gemäß einem der Anträge des Beschwerdeführers vor der mündlichen Verhandlung für erteilungsreif erachtet werden könne, so dass die mündliche Verhandlung abgesetzt werden könne.

Die Kammer erinnerte daran, dass das EPÜ grundsätzlich das absolute Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 (1) EPÜ 1973 vorsieht, nicht aber das Recht auf eine telefonische Rücksprache. Speziell zum Beschwerdeverfahren sähen die Artikel 4 und 5 VOBK vor, dass bestimmte Verfahrensschritte vom Berichterstatter vorgenommen werden könnten. Wo dies der Fall sei, bestünden die Aufgaben des Berichterstatters entweder darin, unter Aufsicht der Kammer sicherzustellen, dass die Beteiligten die Verfahrensregeln oder die Anweisungen der Beschwerde-

submitted reasons did not amount to extraordinary circumstances. The board thus declined to postpone the oral proceedings.

In **T 584/09** the board rejected a request for postponement of oral proceedings, citing as grounds points 2.1 and 2.3 of the notice of the Vice-President Directorate-General 3 dated 16 July 2007. The reason for the appellant's request was merely that one of his additional representatives had to appear at the Court of Appeal of England and Wales on that day; the authorised representative could however attend the oral proceedings. The request for postponement furthermore failed to provide any explanation as to why the additional representative, who had not hitherto been involved in the proceedings and for whom no authorisation had yet been issued, could not be replaced by another representative. The board thus did not consider the unavailability of this additional representative on the relevant date as a serious substantive reason to justify a new date being set.

#### 4. Telephone call at appeal stage

In **T 263/07** the appellant had requested that the rapporteur of the board telephone the appellant's representative to discuss whether the application could be found in order for grant in accordance with one of the appellant's requests prior to the oral proceedings so that the oral proceedings could be cancelled.

The board recalled that, as a matter of principle, the EPC foresees the absolute right to oral proceedings under Article 116(1) EPC 1973, but not the right to a telephone interview. As to appeal proceedings more specifically, Articles 4 and 5 RPBA provide that certain steps in the proceedings may be taken by the rapporteur. Where this is the case the rapporteur's duties consist of either ensuring, under the board's supervision, that the procedural rules or the directions of the board of appeal are complied with by the parties, or, where it comes to substantive matters (Article 5(3) RPBA),

chaque affaire de remplacement, devraient être acceptées. Les raisons invoquées ne constituaient pas des circonstances extraordinaires. Elle a donc refusé de reporter la procédure orale.

Dans l'affaire **T 584/09**, la chambre a rejeté la demande de changement de date de la procédure orale en invoquant les points 2.1 et 2.3 du Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 16 juillet 2007. La demande du requérant n'était motivée que par une déclaration selon laquelle un mandataire supplémentaire du requérant était convoqué ce jour-là devant la Cour d'appel du Royaume-Uni ; le représentant mandaté pouvait en revanche comparaître à la procédure orale. De plus, la demande de report n'indiquait pas les raisons pour lesquelles le mandataire supplémentaire, qui ne participait pas jusqu'à cette date à la procédure et pour lequel aucun pouvoir n'avait encore été déposé, ne pourrait pas être remplacé par un autre mandataire. La chambre a donc considéré que l'empêchement de ce mandataire supplémentaire à la date fixée ne constituait pas un motif de fond sérieux susceptible de justifier la fixation d'une nouvelle date.

#### 4. Appel téléphonique au stade du recours

Dans l'affaire **T 263/07**, le requérant avait demandé que le rapporteur de la chambre appelle son mandataire pour examiner la question à savoir si la demande pouvait donner lieu à la délivrance d'un brevet conformément à une de ses requêtes antérieures à la procédure orale, de manière à ce que la procédure orale puisse être annulée.

La chambre a rappelé que la CBE prévoit le droit absolu à une procédure orale au titre de l'article 116(1) CBE 1973, mais pas le droit à un entretien téléphonique. S'agissant plus précisément de la procédure de recours, les articles 4 et 5 RPCR disposent que le rapporteur peut être chargé de certaines étapes de la procédure. Si tel est le cas, les fonctions du rapporteur consistent soit à veiller, sous la supervision de la chambre, à ce que les parties se conforment au règlement de procédure ou aux ordonnances de la chambre, soit, pour des questions de fond (article 5(3)



kammer befolgten, oder bei materiell-rechtlichen Fragen (Artikel 5 (3) VOBK) für die Kammer zu handeln. Dies setze mit anderen Worten wiederum voraus, dass die anderen Kammermitglieder informiert und in die Lage versetzt würden, sich in Kenntnis der Sachlage zum weiteren Vorgehen zu äußern. Hierfür sei es wichtig, dass sich der Fall allen Kammermitgliedern in gleicher Weise darstelle. Hätte eines der Kammermitglieder Kenntnis von Beweismitteln oder Argumenten, die den anderen nicht zugänglich wären, so würde dies gegen den Grundsatz der gemeinsamen Beschlussfassung verstoßen und im Widerspruch zu Artikel 21 EPÜ 1973 stehen (siehe T 1109/02). Da die beantragte telefonische Rücksprache den Berichtserstatter dazu veranlassen konnte, zu einer Frage Stellung zu beziehen, in der eine kollektive Entscheidung erforderlich war, oder die Kammer ohne vorherige Absprache zu binden, wurde der Antrag als mit den genannten, im Beschwerdeverfahren geltenden Grundsätzen und Regeln unvereinbar zurückgewiesen.

In **T 1984/07** beantragte der Beschwerdeführer im Vorfeld der mündlichen Verhandlung, man möge ihn telefonisch kontaktieren, falls keiner der in der Akte enthaltenen Anträge in der Sache für gewährbar gehalten werde, "so dass vor dem Termin der mündlichen Verhandlung ein gewährbarer Satz von Ansprüchen ausgearbeitet werden kann". Wie vorab angekündigt, blieb der Beschwerdeführer der mündlichen Verhandlung fern.

Die Kammer erinnerte daran, dass kein Anspruch auf eine informelle telefonische Rücksprache besteht und wies darauf hin, dass die Kammer nach Regel 100 (2) EPÜ die Beteiligten "so oft wie erforderlich" zur Stellungnahme auffordert. Nachdem jedoch eine mündliche Verhandlung anberaumt worden war, habe eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme oder zur Einreichung von Anträgen außerhalb dieses Rahmens nicht angeboten werden müssen, da die mündliche Verhandlung die notwendige Plattform für diesen Meinungs austausch bot. Die Kammer schloss zwar nicht aus, dass ein Anruf unter bestimmten Umständen angemessen sein könne, beispielsweise, wenn nur geringfügige Einwände verblieben, die durch simple Änderungen ohne weiteres ausgeräumt werden könnten. Im vorliegenden Fall

of acting on behalf of the board. This, in other words, implied that the other members of the board had been informed and put in a position to give an informed opinion on the action to be taken. To this end it was important that the same case was presented to all the board's members. For one of the board's members to be privy to evidence or arguments not available to the other members would be a breach of the principle of collective decision-making and in conflict with Article 21 EPC 1973 (see T 1109/02). Since the requested telephone interview could have led the rapporteur to take a position on an issue where a collective decision would have been required, or to commit the board without preliminary discussion, the request was refused as not being compatible with the above-mentioned principle and rules governing appeal proceedings.

In **T 1984/07** the appellant requested, in advance of the oral proceedings, that he be contacted by telephone should neither of the requests on file be considered to be substantially allowable "such that an allowable set of claims may be prepared before the date of the oral proceedings". As announced in advance, the appellant did not attend the oral proceedings.

Recalling that there was no right to an informal telephone consultation, the board noted that under Rule 100(2) EPC the board invites the parties "as often as necessary" to file observations. However, in view of the fact that oral proceedings had been appointed, a further opportunity to present observations or requests did not need to be given outside this framework, the oral proceedings providing the necessary platform for this exchange of opinions. The board did not rule out that there may be circumstances in which a telephone call may be appropriate: for example, if only minor objections remain which could be easily attended to by straightforward amendments. However, in the case at issue, the objections were of such nature that any further amendments were likely to entail more than just a simple modifi-

RPCR), à agir au nom de la chambre. En d'autres termes, cela implique d'avoir informé les autres membres de la chambre et de les avoir mis en mesure de rendre une opinion éclairée sur la suite à donner. Il importe à cette fin que la même affaire soit présentée à tous les membres de la chambre. Si l'un des membres de la chambre a connaissance de preuves ou d'arguments qui ne sont pas à la disposition des autres membres, cela constitue une violation du principe de prise de décision collective et de l'article 21 CBE 1973 (cf. T 1109/02). Puisque l'entretien téléphonique demandé aurait pu conduire le rapporteur à prendre position sur une question pour laquelle une décision collective aurait été requise, ou à engager la chambre sans discussion préliminaire, la requête a été rejetée au motif qu'elle n'était pas compatible avec le principe et les règles précitées qui régissent la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 1984/07**, le requérant avait demandé, avant la procédure orale, à être contacté par téléphone si aucune des requêtes figurant au dossier n'était considérée comme admissible sur le fond, "de sorte qu'un jeu de revendications admissibles puisse être préparé avant la date de la procédure orale". Comme annoncé à l'avance, le requérant n'avait pas assisté à la procédure orale.

La chambre a rappelé qu'il n'existe pas de droit à un entretien téléphonique informel et a fait observer que conformément à la règle 100(2) CBE, la chambre invite les parties, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter leurs observations. Cependant, comme une procédure orale avait été convoquée, il n'y avait pas lieu de donner une autre occasion de présenter des observations ou des requêtes en dehors de ce cadre, la procédure orale fournissant la plateforme requise pour échanger des avis. La chambre n'a pas exclu qu'un appel téléphonique pouvait être approprié dans certaines circonstances, par exemple s'il ne subsiste que des objections mineures susceptibles d'être facilement traitées par de simples modifications. En l'occurrence, les objections étaient cependant telles que toute modification aurait

seien die Einwände jedoch derart, dass weitere Änderungen wahrscheinlich mehr als nur eine einfache Änderung des Anspruchswortlauts oder eine simple Anpassung der Beschreibung erfordern würden.

#### D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

##### 1. Zuständigkeit der Kammer für Entscheidung über Antrag

In der Sache **T 1973/09** hatte der Beschwerdeführer (Anmelder) die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist beantragt. Der für die Prüfungsabteilung tätige Formalsachbearbeiter gab dem Antrag des Anmelders statt. In der Abhilfeentscheidung (Art. 109 EPÜ) kam die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde zulässig, aber nicht begründet sei.

Die Kammer erinnerte daran, dass nach Regel 136 (4) EPÜ das Organ über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Im vorliegenden Fall betraf das Versäumnis die Einlegung der Beschwerde, die innerhalb der Frist nach Artikel 108 EPÜ zu erfolgen hat. Die Entscheidung, ob die Beschwerde wegen eines Verstoßes gegen Artikel 108 EPÜ unzulässig ist, fällt nach Regel 101 (1) EPÜ in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern. Aus diesem Grund ist nur die Kammer berechtigt, über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden.

Die Kammer stellte fest, dass Artikel 109 (1) EPÜ, nach dem das erstinstanzliche Organ im Ex-parte-Verfahren befugt ist, seine eigene Entscheidung aufzuheben, wenn es die Beschwerde für "zulässig **und** begründet" erachtet (Hervorhebung durch die Kammer), eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz des Devolutiveffekts der Beschwerde vorsieht, um eine Abhilfe zu ermöglichen. Im vorliegenden Fall hatte das erstinstanzliche Organ aber weder Artikel 109 (1) EPÜ noch die Prüfungsrichtlinien befolgt, aus denen hervorgeht, dass der Wiedereinsetzungsantrag nur dann vom zuständigen Organ geprüft werden darf, wenn ihm abgeholfen wird (Richtlinien E-VIII, 2.2.7, Stand April 2010), was hier nicht der Fall war. Das erstinstanzliche Organ hatte über den Wiedereinsetzungsantrag entschieden, um schließlich zu dem Ergebnis zu

come to the wording of the claims or a straightforward adaptation of the description.

#### D. Re-establishment of rights

##### 1. Competence of board to decide on request

**T 1973/09** concerned a case in which the appellant (applicant) had requested re-establishment of rights in respect of the time limit for filing a notice of appeal. The formalities officer acting on behalf of the examining division had allowed the applicant's request. In the interlocutory revision (Article 109 EPC) the examining division had concluded that the appeal was admissible but not well founded.

The board recalled that, under Rule 136(4) EPC, the department competent to decide on a request for re-establishment of rights was the department competent to decide on the omitted act. In the case at issue the omitted act was the filing of the notice of appeal, which was to be carried out within the time limit defined under Article 108 EPC. The department competent to decide whether the appeal was inadmissible for non-compliance with Article 108 EPC was, under Rule 101(1) EPC, the board of appeal. Therefore only the board was entitled to decide upon the request for re-establishment of rights.

The board stated that Article 109(1) EPC, which empowers the department of first instance in *ex parte* proceedings to set aside its own decision if it considers an appeal to be "admissible **and** well founded" (emphasis added by the board), provided an exception to the principle of the general devolutive effect of the appeal, in order to allow interlocutory revision. However, the department of first instance in the case at issue had followed neither Article 109(1) EPC nor the Guidelines for Examination, which indicate that the request for re-establishment was to be considered by the competent department only if interlocutory revision was to be granted (Guidelines E-VIII, 2.2.7, version of April 2010), which in the case at issue it was not. The department of first instance had decided upon the request for re-establishment of rights only to conclude that the appeal

probablement impliqué plus qu'une simple reformulation des revendications ou adaptation de la description.

#### D. Restitutio in integrum

##### 1. Compétence de la chambre pour statuer sur la requête

Dans l'affaire **T 1973/09**, le requérant (demandeur) avait requis la restitutio in integrum quant au délai de recours. L'agent des formalités, agissant au nom de la division d'examen, avait fait droit à la requête du demandeur. Dans le cadre de la révision préjudicielle (article 109 CBE), la division d'examen avait conclu que le recours était recevable, mais non fondé.

La chambre a rappelé qu'en vertu de la règle 136(4) CBE, l'instance compétente pour statuer sur une requête en restitutio in integrum est l'instance compétente pour statuer sur l'acte non accompli. En l'occurrence, l'acte non accompli correspondait à la formation du recours, qui doit être effectuée dans le délai prévu à l'article 108 CBE. Conformément à la règle 101(1) CBE, la chambre de recours était l'instance compétente pour déterminer si le recours était irrecevable en raison d'un manquement à l'article 108 CBE. Seule la chambre était donc admise à statuer sur la requête en restitutio in integrum.

La chambre a déclaré que l'article 109(1) CBE, qui habilite l'instance du premier degré à annuler sa propre décision au cours d'une procédure *ex parte* si elle considère le recours comme "recevable **et** fondé" (mise en évidence par la chambre), prévoit une exception au principe de l'effet dévolutif général du recours, afin de permettre la révision préjudicielle. Dans le cas d'espèce, l'instance du premier degré n'avait toutefois observé ni l'article 109(1) CBE ni les Directives relatives à l'examen, qui indiquent que l'instance compétente ne doit examiner la requête en restitutio in integrum que si la révision préjudicielle doit être accordée (Directives E-VIII, 2.2.7, version d'avril 2010), ce qui n'était en l'occurrence pas le cas. L'instance du premier degré avait uniquement statué sur la requête en restitutio in integrum pour conclure que le recours était recevable,

gelangen, dass die Beschwerde zwar zulässig, aber **nicht** begründet sei (Hervorhebung durch die Kammer). Die erstinstanzliche Entscheidung war somit in Überschreitung der Befugnisse (ultra vires) erfolgt und wurde daher von der Kammer aufgehoben.

## 2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung

In **J 21/10** hatte die Kammer über die Zulässigkeit eines Antrags auf Wiedereinsetzung zu entscheiden. Gemäß Regel 136 (1), Satz 1 EPÜ läuft für den Antrag eine Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses. Nach Ansicht der Kammer stellt das Vorliegen eines Hindernisses, das mit der Nichtbeachtung der Frist in einem ursächlichen Zusammenhang steht, bei einem Antrag auf Wiedereinsetzung eine Verfahrens- bzw. Sachurteilsvoraussetzung dar und ist daher im Rahmen der Zulässigkeit der Wiedereinsetzung zu prüfen. Dies gilt auch dann, wenn das Vorliegen eines Hindernisses, wie in dem vorliegend gegebenen Fall, aus Rechtsgründen zu verneinen ist, weil ein Irrtum, aufgrund dessen die Vornahme einer fristgebundenen Verfahrenshandlung unterblieben ist, bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte erkannt werden müssen. Fällt das in einem Antrag auf Wiedereinsetzung geltend gemachte, in einem Irrtum bestehende Hindernis vor Ablauf der versäumten Frist infolge einer der verantwortlichen Person anzulastenden Sorgfaltspflichtverletzung weg, so führt dieser Wegfall zur Unzulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung.

Im vorliegenden Fall entschied die Kammer, dass der Antrag unzulässig war. Das Hindernis bestand in der Fehlvorstellung des Beschwerdeführers, es sei in Bezug auf die Patentanmeldung nichts mehr zu unternehmen. Ursächlich hierfür war der Umstand, dass die Akte versehentlich durch eine Kanzleiangestellte als eine erledigte Akte ins Archiv einsortiert worden war. Daher wurden unter anderem die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ und die Mitteilung, dass die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, lediglich in der archivierten Akte abgelegt, ohne diese dem Vertreter vorzulegen. Für die Einhaltung der Frist nach

was admissible, but **not** well-founded (emphasis added by the board). The decision of the department of first instance was thus ultra vires and was therefore set aside by the board.

## 2. Admissibility of requests for re-establishment of rights

In **J 21/10**, the board had to rule on the admissibility of a request for re-establishment of rights. Under Rule 136(1), first sentence, EPC, such a request must be filed within two months of removal of the cause of non-compliance. The board found that, in cases of a request for re-establishment of rights, the existence of some factor having a causal nexus with the failure to observe the deadline in question was a procedural requirement and, as such, a prerequisite for any decision on the merits, and therefore had to be verified when examining admissibility. The same applied where such causal factor was denied, as in the case in hand, on legal grounds because the error leading to the failure to perform a procedural act subject to a deadline ought to have been discovered by a person exercising due care. Where the cause asserted in a request for re-establishment of rights consisted of an error but could be deemed to have been removed before expiry of the non-observed deadline because the error was attributable to a breach of the duty of care imputable to a responsible party, such removal resulted in the inadmissibility of the request.

In the case in hand, the board held the request inadmissible. The causal factor was the appellant's misconception that no more action was needed on the patent application. This impression had arisen because one of the law firm's employees had mistakenly put the file to the closed cases. As a result, correspondence, including the communication under Rule 71(3) EPC and the notification that the patent application had been deemed to be withdrawn, had simply been added to the closed file, without being shown to the representative. In this case, the crucial question in examining compliance with the deadline prescribed

mais qu'il n'était **pas** fondé (mise en évidence par la chambre). La décision de l'instance du premier degré était donc entachée d'excès de pouvoir et a été annulée par la chambre.

## 2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

Dans l'affaire **J 21/10**, la chambre devait statuer sur la recevabilité d'une requête en restitutio in integrum. Conformément à la règle 136(1), première phrase CBE, une telle requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. De l'avis de la chambre, dans le cas d'une requête en restitutio in integrum, l'existence d'un empêchement ayant un rapport de cause à effet avec la non-observation du délai est une condition préalable à l'ouverture de la procédure ou à la délivrance d'un jugement au fond et doit donc être prise en considération lors de l'examen de la recevabilité de cette requête. Ceci vaut également lorsque l'existence d'un empêchement, comme dans la présente espèce, doit être démentie sur le plan juridique au motif qu'une erreur ayant empêché l'exécution d'un acte de procédure à accomplir dans un délai déterminé aurait dû être détectée s'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Si l'empêchement qui consiste en une erreur et qui est invoqué dans la requête en restitutio in integrum cesse avant l'expiration du délai non observé en conséquence d'un manquement de l'une des personnes responsables à son obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire, cette cessation entraîne l'irrecevabilité de la requête en restitutio in integrum.

En l'espèce, la chambre a estimé que la requête était irrecevable. L'empêchement résidait dans l'idée erronée du requérant qu'aucun acte ne devait plus être accompli concernant la demande de brevet. Cette erreur provenait du fait qu'une employée du cabinet avait archivé le dossier par mégarde dans les dossiers clos. De ce fait, la notification au titre de la règle 71(3) CBE et la notification indiquant que la demande de brevet était réputée retirée, entre autres, avaient été simplement versées au dossier archivé sans que celui-ci soit présenté au mandataire. Eu égard au respect du délai prévu à la règle 136(1),

Regel 136 (1), Satz 1 EPÜ war vorliegend entscheidend, ob der Vertreter den Irrtum der Kanzleiangestellten bei gebotener Sorgfalt hätte erkennen müssen. Nach Auffassung der Kammer werden die einem Patentanwalt obliegenden Sorgfaltspflichten nicht durch einen Organisationsablauf Genüge getan, bei dem amtliche Mitteilungen, die zu geschlossenen Akten per Einschreiben eingehen, ohne jegliche Prüfung ihres Inhalts im Aktenheft abgelegt und dem Mandanten auch nicht weitergeleitet werden. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass der Vertreter bei Anwendung aller gebotener Sorgfalt den Irrtum bereits nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hätte erkennen müssen. Der Antrag auf Wiedereinsetzung erfolgte erst nach der ab diesem Zeitpunkt berechneten Frist und war demnach unzulässig.

### 3. Gebotene Sorgfalt

In **T 1289/10** beantragte der Anmelder die Wiedereinsetzung in das Beschwerderecht. Der amerikanische Anwalt des Anmelders hatte den europäischen Vertreter per E-Mail angewiesen, Beschwerde einzulegen. Die E-Mail wurde jedoch als potenziell gefährlich eingestuft und im Quarantäne-Bereich des Mailservers des europäischen Vertreters gespeichert. Sie wurde einen Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist gefunden.

Nach Auffassung der Kammer konnte der europäische Vertreter nicht nachweisen, dass bei der Bearbeitung der Sache alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde. Die Kammer erklärte, dass die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt (J 5/80) ein angemessenes Verhalten des Beschwerdeführers und seiner Vertreter voraussetze. Hier gelte es zu prüfen, wie ein kompetenter Beteiligter oder Vertreter vernünftigerweise gehandelt hätte. Grundsätzlich würde ein vernünftig handelnder Vertreter zumindest bekannte Probleme berücksichtigen und zu ihrer Vermeidung bekannte Lösungen heranziehen. Nach Meinung der Kammer ist es eindeutig ein bekanntes Problem, dass Mailfilter nicht immer zuverlässig funktionieren. Insbesondere ist allgemein bekannt, dass seriöse E-Mails manchmal fälschlicherweise als potenziell gefährlich eingestuft und entsprechend verarbeitet werden. Die Mit-

in Rule 136(1), first sentence, EPC was whether the representative ought to have discovered the employee's mistake if he had exercised due care. In the board's view, a clerical procedure whereby official correspondence received by registered mail in relation to cases after their closure was filed away without any examination of its content and not forwarded to the client did not meet the standard required by the duty of care incumbent on a patent attorney. The board concluded that, had the representative exercised all due care, he ought to have discovered the mistake after receipt of the Rule 71(3) EPC communication at the latest. The request for re-establishment of rights had not been filed until after the deadline as calculated from that point and was therefore inadmissible.

### 3. Due care

In **T 1289/10** the applicant sought re-establishment of his right to file an appeal. The applicant's US attorney had instructed the European representative by email to file an appeal. The email was, however, classified as a potential threat and stored in the quarantine area of the European representative's email server. It was found one day after expiry of the time limit for filing the notice of appeal.

The board held that the European representative could not establish that all due care had been exercised in handling the case. The board explained that all due care required by the circumstances (J 5/80) meant appropriate conduct by the appellant and its representatives. In this respect it had to be assessed how a competent party or representative would reasonably have acted. As a general rule, a representative acting reasonably would at least take account of known problems and apply known solutions to avoid them. The board considered that it was clearly a well-known problem that email filters do not always work reliably. More specifically it was common ground that legitimate mail from time to time was wrongly marked as a possible threat and processed accordingly. Staff in the mail department should have been instructed about the fact that an urgent email might arrive at any time and could wrongly be

première phrase CBE, la question déterminante en l'espèce était de savoir si le mandataire, en faisant preuve de la vigilance nécessaire, aurait dû s'apercevoir de l'erreur de l'employée. De l'avis de la chambre, il n'est pas suffisamment satisfait à l'obligation de vigilance incombant à un mandataire en brevets si le travail est organisé de telle manière que les notifications officielles relatives à des dossiers clos, reçues par lettre recommandée, sont versées au dossier sans aucune vérification de leur contenu, et ne sont pas transmises au client. La chambre est parvenue à la conclusion que le mandataire, s'il avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, aurait dû s'apercevoir de l'erreur dès la réception de la notification au titre de la règle 71(3) CBE. La requête en restitutio in integrum n'avait été présentée qu'après le délai calculé à compter de cette date, et était donc irrecevable.

### 3. Vigilance nécessitée par les circonstances

Dans l'affaire **T 1289/10**, le demandeur souhaitait être rétabli dans son droit de former un recours. Le mandataire américain du demandeur avait chargé par courriel le mandataire européen de former un recours. Ce courriel avait toutefois été classé comme une menace potentielle et avait été transféré dans la zone de quarantaine du serveur de courrier électronique du mandataire européen. Il avait été trouvé un jour après l'expiration du délai de recours.

La chambre a estimé que le mandataire européen ne pouvait pas démontrer qu'il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances lorsqu'il avait traité le dossier. Elle a expliqué que la vigilance nécessitée par les circonstances (J 5/80) implique une conduite appropriée du requérant et de ses mandataires. Il convient à cet égard de déterminer comment une partie ou un mandataire compétent(e) agirait raisonnablement. En règle générale, un mandataire agissant raisonnablement tiendra au moins compte des problèmes connus et appliquera les solutions connues pour les éviter. La chambre a considéré que le manque de fiabilité occasionnel des filtres de messagerie électronique est manifestement un problème bien connu. Plus précisément, il est notoire que du courrier légitime est parfois identifié à tort comme une menace potentielle et qu'il est traité en



arbeiter der Poststelle hätten darüber unterrichtet werden müssen, dass jederzeit eine dringende E-Mail eingehen und vom Mailsystem fälschlicherweise als potenziell gefährlich eingestuft werden könnte. Die Kammer stellte klar, dass bei einem europäischen Vertreter, der eine E-Mail-Adresse für alle Arten von Post angebe – einschließlich der Post, die eine sofortige Reaktion des Vertreters erfordern könnte –, zumindest am Ende eines jeden Geschäftstags der E-Mail-Eingang überprüft werden müsse. Da bekannt sei, dass seriöse E-Mails manchmal fälschlicherweise als potenziell gefährlich eingestuft würden, müsse diese Überprüfung selbstverständlich auch den Quarantäne-Bereich des Mailsystems umfassen. Der Antrag wurde zurückgewiesen.

In der Sache **T 1149/11** wurde die Beschwerde nicht rechtzeitig eingelegt. Die Assistentin des Vertreters machte einen ersten Fehler, als sie die Frist für die Einlegung der Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr berechnete und erfasste. Der Vertreter überprüfte die im Überwachungssystem der Kanzlei erfasste Frist auf ihre Richtigkeit, bemerkte den Fehler und wies die Assistentin an, die Frist noch am selben Tag zu berichtigen und ihn anschließend darüber zu informieren. Die Assistentin meldete die Berichtigung der Frist, obwohl sie diese aus unerklärlichen Gründen nicht vorgenommen hatte. Der Vertreter hielt es nicht für erforderlich zu überprüfen, ob die Frist tatsächlich berichtigt worden war.

Die Kammer stellte fest, wenn ein Vertreter eines Anmelders Aufgaben an einen Assistenten delegiere, dann sei er verpflichtet, bei der richtigen Auswahl, Unterweisung und Überwachung des Assistenten Sorgfalt walten zu lassen. Diese Verantwortung gelte für die ganze Dauer der Delegation. Die Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Überwachung des Assistenten erfordere einen wirksamen Kontrollmechanismus, zumindest in einer Kanzlei, in der eine beträchtliche Zahl von Fristen zu überwachen sei.

In Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall war nach Auffassung der Kammer entscheidend, dass der Vertreter es nach Feststellen des ersten Fehlers nicht für notwendig hielt zu überprüfen, ob die Frist von der Assistentin tatsächlich richtig erfasst worden

classified as a potential threat by the email system. The board clarified that if a European representative provided a contact email address for all kinds of mail, including mail that may require immediate action by the representative, it was essential to perform a mail check at least at the end of each business day. Given the known problem that legitimate mail from time to time was wrongly marked as a possible threat it was evident that this check must include the quarantine area of the email system. The request was rejected.

In **T 1149/11** the notice of appeal was not filed in due time. The representative's assistant made a first mistake when calculating and noting the time limit for filing the notice of appeal and paying the appeal fee. The representative checked the correctness of the time limit noted in the monitoring system of the firm, noticed that it was incorrect, instructed the assistant to correct it on the same day and to report back to him once the correction was made. The assistant reported the correction of the time limit although, for some inexplicable reason, she had failed to correct it. The representative did not consider it necessary to check whether the time limit had indeed been correctly recorded.

The board held that if a representative of an applicant delegated tasks to an assistant, the representative carried the duty of care concerning the proper selection, instruction and supervision of the assistant. This responsibility lasted as long as delegation of tasks was given. The duty of care concerning supervision of the assistant required that an effective cross-check was implemented, at least in a firm where a large number of time limits have to be monitored.

Applying these principles to the case, the board considered the crucial point to be that, after identifying the first mistake, the representative did not consider it necessary to check whether the time limit had indeed been correctly recorded by the assistant, as it should have been. The

conséquence. Les agents du service du courrier auraient dû être avertis qu'un courriel urgent pourrait parvenir à tout moment et qu'il risquait d'être classé à tort comme une menace potentielle par le système de messagerie électronique. La chambre a précisé que si un mandataire européen fournit une adresse électronique de contact pour tous les types de courrier, y compris ceux qui peuvent exiger une action immédiate du mandataire, il est essentiel de contrôler le courrier au moins à la fin de chaque jour d'activité. Sachant que des courriers légitimes sont parfois marqués à tort comme une menace potentielle, il est évident que ce contrôle doit inclure la zone de quarantaine d'un système de messagerie électronique. La requête a été rejetée.

Dans l'affaire **T 1149/11**, l'acte de recours n'avait pas été déposé dans les délais. L'auxiliaire du mandataire avait commis une première erreur lorsqu'elle avait calculé et noté le délai de recours et acquitté la taxe de recours. Après avoir contrôlé l'exactitude du délai noté dans le système de surveillance de la société et constaté qu'il était incorrect, le mandataire avait chargé l'auxiliaire de le corriger le jour même et de lui rendre compte une fois la correction apportée. L'auxiliaire avait signalé la correction du délai même si, de manière inexplicable, elle ne l'avait pas corrigé. Le mandataire n'avait pas jugé nécessaire de contrôler si le délai avait en effet été enregistré correctement.

La chambre a estimé que si le mandataire d'un demandeur délègue des tâches à un auxiliaire, le mandataire doit faire preuve de vigilance concernant la sélection, l'instruction et la supervision correctes de l'auxiliaire. Cette responsabilité dure aussi longtemps que la délégation des tâches. Le devoir de vigilance relatif à la supervision de l'auxiliaire nécessite de mettre en place un système efficace de vérification, du moins dans une société où un grand nombre de délais doivent être surveillés.

Appliquant ces principes à l'affaire en question, la chambre a considéré que le point crucial résidait dans le fait qu'après avoir identifié la première erreur, le mandataire n'avait pas jugé nécessaire de contrôler si le délai avait en effet été correctement enregistré par l'auxiliaire,

war, wie es geboten gewesen wäre. Die Überwachungspflicht des Vertreters endete nicht damit, die Berichtigung der Frist entsprechend anzuweisen. In einem System, das als normalerweise zuverlässig gelte, müsse auch das berichtigte Datum genauso kontrolliert werden. Dies treffe gerade auf den vorliegenden Fall zu, weil die Art der betreffenden Frist besondere Sorgfalt erfordere. Die Frist für die Einlegung einer Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr nach Artikel 108 EPÜ sei nämlich höchst kritisch, da es im Falle einer Versäumung kein weiteres ordentliches Rechtsmittel gebe und die angefochtene Entscheidung rechtskräftig werde (siehe auch T 439/06, ABI. EPA 2007, 491).

## E. Gebührenordnung

### 1. Teilerstattung der Prüfungsgebühr – Beginn der Sachprüfung

In **J 25/10** (ABI. EPA 2011, 624, siehe Leitsatz) entschied die Juristische Beschwerdekammer, dass, wenn die Prüfungsabteilung nach der Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung einen Antrag auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % mit der Begründung zurückweist, dass die Sachprüfung bereits begonnen habe (Artikel 11 b) GebO), so muss sie ihre Zurückweisung auf Tatsachen stützen, die dies objektiv belegen.

Bei der hier relevanten zweiten Voraussetzung des Artikels 11 b) GebO musste festgestellt werden, ob die Sachprüfung am Tag der Zurücknahme der Anmeldung (Artikel 94 (1) EPÜ) bereits begonnen hatte. Dazu bedurfte es einer konkreten, die Sachprüfung betreffenden Handlung der Prüfungsabteilung nach Stellung des Prüfungsantrags. Bei der vorliegenden Anmeldung enthielt die Akte nach objektiven Kriterien betrachtet keinerlei Hinweis darauf, dass die Prüfungsabteilung eine solche Handlung vorgenommen hatte. Tatsächlich war der einzige Grund, auf den die Zurückweisung des Antrags auf teilweise Rückerstattung gestützt war, die Bestätigung des beauftragten Prüfers, er habe bereits mit der Sachprüfung begonnen. Dies war aber nur eine unbegründete Behauptung. Ob die Voraussetzungen des Artikels 11 b) GebO erfüllt waren, war eine Tatsachenfrage, und bei einer Zurückweisung des Antrags musste die Prüfungsabteilung anhand der festge-

representative's responsibility to supervise did not end with giving the proper instruction to correct the time limit. For a system to qualify as normally satisfactory, the corrected date must also be subjected to the same cross-check. This was particularly so in the case at issue because the nature of the time limit concerned required particular care. In fact, the time limit for filing a notice of appeal and paying the appeal fee pursuant to Article 108 EPC was absolutely critical because, if it was missed, there was no further ordinary remedy and the contested decision had legal effect (see also T 439/06, OJ EPO 2007, 491).

## E. Rules relating to Fees

### 1. Partial refund of the examination fee – start of substantive examination

The Legal Board of Appeal ruled in **J 25/10** (OJ EPO 2011, 624, see head-note) that following the withdrawal of a European patent application, a refusal by the examining division of a request for a 75% refund of the examination fee, on the basis that substantive examination has already begun (Article 11(b) RFees), must be based on facts which objectively demonstrate that this is so.

The second condition of Article 11(b) RFees, at issue here, necessitated establishing whether at the date of withdrawal of the application, substantive examination (Article 94(1) EPC) had already begun. This required a concrete act of the examining division as regards substantive examination after the request for examination had been filed. In the application in question, there was no indication in the file showing, by reference to objective criteria, that the examining division had performed such an act. As it was, the only point on which the refusal of the partial refund had been based was that the primary examiner had confirmed that he had already started substantive examination. This was no more than an unsubstantiated assertion. Whether the conditions of Article 11(b) RFees were fulfilled was a question of fact, and in the case of a refusal the examining division had to give reasons why they were not fulfilled, having established what the facts were.

comme cela aurait dû être le cas. La responsabilité du mandataire en matière de supervision ne s'arrêtait pas avec l'instruction visant à corriger le délai. Dans un système fonctionnant normalement de manière satisfaisante, une date corrigée doit également faire l'objet de la même vérification. Cela valait spécialement pour le cas d'espèce, puisque la nature du délai concerné exigeait une attention particulière. En réalité, le délai pour former un recours et acquitter la taxe de recours au titre de l'art. 108 CBE est absolument crucial puisque s'il n'est pas observé, il n'existe aucune autre voie ordinaire de recours et la décision attaquée devient définitive (cf. également T 439/06, JO OEB 2007, 491).

## E. Règlement relatif aux taxes

### 1. Remboursement partiel de la taxe d'examen – début de l'examen quant au fond

Dans l'affaire **J 25/10** (OJ OEB 2011, 624 – voir sommaire), la chambre de recours juridique a jugé qu'après le retrait d'une demande de brevet européen, tout rejet par la division d'examen d'une requête en remboursement à 75 % de la taxe d'examen au motif que l'examen quant au fond a déjà commencé (article 11b) RRT) doit s'appuyer sur des faits propres à démontrer objectivement qu'il en est ainsi.

La deuxième condition de l'article 11b) RRT, en cause dans cette affaire, nécessitait de savoir s'il était établi à la date du retrait de la demande que l'examen quant au fond (article 94(1) CEB) avait déjà commencé. La division d'examen devait avoir accompli un acte concret afférent à l'examen quant au fond après que la requête en examen avait été présentée. Dans la demande en question, aucun élément du dossier n'indiquait sur la base de critères objectifs que la division d'examen avait accompli un tel acte. En définitive, le seul élément sur lequel s'était appuyé le refus du remboursement partiel était l'indication selon laquelle le premier examinateur avait déjà entamé l'examen quant au fond. Or, il ne s'agissait là que d'une énonciation non motivée. La question de savoir si les conditions de l'article 11b) RRT avaient été remplies était une question de fait, et si la requête a été refusée parce que lesdites conditions n'avaient pas été remplies, la division d'examen

stellten Tatsachen begründen, warum sie nicht erfüllt waren. Die bloße Behauptung, eine rechtliche Voraussetzung sei nicht erfüllt, ohne auf die zugrunde liegenden Tatsachen zu verweisen, die dies objektiv belegen, käme einer willkürlichen Entscheidung gleich, die nicht nachprüfbar ist und jeder Rechtssicherheit zuwiderläuft (G 3/08, ABI. EPA 2011, 10). Der Zeitpunkt des Beginns der Sachprüfung konnte ohne Sachinformationen zu den dafür relevanten Kriterien nicht objektiv festgestellt werden. Vorliegend erschien diese Feststellung im Ermessen der Prüfungsabteilung zu liegen. Ohne die betreffenden Angaben konnte der Beschwerdeführer aber auch die Beschwerdekammer die Richtigkeit der Entscheidung nicht beurteilen. Damit war die Entscheidung entgegen den in G 3/08 aufgestellten Grundsätzen weder berechenbar noch nachprüfbar.

Nach Auffassung der Kammer war die Anwendung dieser Grundsätze im vorliegenden Fall unerlässlich. Erstens tangierte die Entscheidung, die das Amt über die Prüfungsabteilung zu treffen hat, seine eigenen finanziellen Interessen, sodass im Hinblick auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Amt ein transparenter Entscheidungsprozess vonnöten war, und es auch unerlässlich war, dass solche Entscheidungen von den Beschwerdekammern überprüft werden können. Zweitens hatte nur das Amt Kenntnis von den relevanten Sachverhalten. Es war kein Bescheid an den Anmelder ergangen, sodass keine extern nachprüfbaren Tatsachen vorlagen, auf deren Grundlage eine Entscheidung über die Rückerstattung von Gebühren getroffen und überprüft werden konnte. Deshalb war es abdingbar, dass der Anmelder (wie auch die Beschwerdekammer) den tatsächlichen Sachverhalt kennt, auf dem die Entscheidung beruht. Daher war es im vorliegenden Fall nicht als gesichert anzusehen, dass die Sachprüfung bereits begonnen hatte, als die Anmeldung zurückgenommen wurde.

## **2. Zahlung der Einspruchsgebühr per Abbuchungsauftrag**

In **T 1265/10** war zwar im EPA-Formblatt 2300 (Einspruch gegen ein europäisches Patent) Abschnitt X ("Zahlung der Einspruchsgebühr erfolgt") als Hinweis

Simply to assert that a condition of a provision was not met, without reference to underlying facts objectively demonstrating this, would amount to an arbitrary decision which was not verifiable and would go against all legal certainty (G 3/08, OJ EPO 2011, 10). Without factual information relevant to the criteria of when substantive examination had begun, the date of this event could not be objectively determined, and here this had resulted in the determination appearing to be at the discretion of the examining division. Without such information, the appellant – but also the board – could not determine whether the decision that examination had begun was correct. The decision was therefore neither predictable nor verifiable, contrary to the principles set out in G 3/08.

In the board's view, the application of these principles was particularly important in this case, first because, since the decision which the Office, via the examining division, was required to take involved its own financial interests, it was important for public confidence in the Office that the decision-making process should be transparent, and also that such decisions should be reviewable by the boards of appeal. Second, any relevant information lay solely within the knowledge of the Office, unlike in a case in which, for example, a communication had been sent to the applicant so that there were externally verifiable facts on which a decision to refund fees could be based and reviewed. This made it important that the applicant (and the board) knew what the underlying facts were on which the decision was based. In conclusion, it could not be accepted as established in this case that substantive examination had begun when the application was withdrawn.

## **2. Payment of the opposition fee by debit order**

In **T 1265/10**, although in EPO Form 2300 (notice of opposition to a European patent), Section X ("Payment of the opposition fee is made") had been

debt en indiquer les motifs après avoir établi les faits. Affirmer qu'une condition prévue par une disposition n'est pas remplie sans se fonder sur les faits sous-jacents qui démontrent objectivement qu'il en est ainsi constituerait une décision arbitraire, non vérifiable, allant à l'encontre de toute sécurité juridique (G 3/08, JO OEB 2011, 10). La date marquant le début de l'examen quant au fond ne peut être déterminée objectivement en l'absence d'informations relatives aux critères pertinents à cet effet, et en l'espèce, il avait donc semblé que cette détermination avait été laissée à la discrétion de la division d'examen. Sans ces informations, le requérant, mais aussi la chambre, se trouvaient dans l'incapacité de déterminer si la décision selon laquelle l'examen quant au fond avait commencé était correcte ou non. Cette décision n'était donc ni prévisible, ni vérifiable, et allait ainsi à l'encontre des principes énoncés dans la décision G 3/08.

Selon la chambre, l'application de ces principes était particulièrement importante dans le cas d'espèce, premièrement parce que, dans la mesure où la décision que l'Office est tenu de prendre, par l'intermédiaire de la division d'examen, impliquait ses propres intérêts financiers, il importait que le processus décisionnel soit transparent pour préserver la confiance du public envers l'OEB, mais aussi que de telles décisions soient susceptibles de réexamen par les chambres de recours. Deuxièmement, seul l'Office avait accès à toutes les informations pertinentes, contrairement à un cas où, par exemple, une notification a été envoyée au demandeur donnant lieu à des faits vérifiables de l'extérieur sur la base desquels une décision de remboursement des taxes pourrait être rendue et faire l'objet d'un réexamen. C'est pourquoi il était important que le demandeur (et la chambre) aient eu connaissance des faits réels sur lesquels s'appuyait la décision. En conclusion, il ne pouvait être considéré comme établi en l'espèce que l'examen quant au fond avait commencé lorsque la demande a été retirée.

## **2. Paiement de la taxe d'opposition par ordre de débit**

Dans l'affaire **T 1265/10**, bien qu'à la rubrique X ("Paiement de la taxe d'opposition") du formulaire OEB 2300 (opposition à un brevet européen), la

auf einen beigegefügtten Gebührenzahlungsvordruck (EPA-Formblatt 1010) angekreuzt worden, doch wurde beim EPA keine entsprechende Anlage vorgefunden. Der Vertreter des Einsprechenden unterhielt beim EPA ein laufendes Konto, von dem er regelmäßig Gebrauch machte.

Die Kammer sah im Ankreuzen von Abschnitt X auch eine Willenserklärung, mit der die Absicht bekundet wurde, die Einspruchsgebühr zu entrichten. Ein Abbuchungsauftrag muss klar als solcher erkennbar sein und vom klaren und unmissverständlichen Willen zeugen, eine bestimmte Zahlung vorzunehmen (T 170/83, ABl. EPA 1984, 605; T 152/82, ABl. EPA 1984, 301; T 152/85, ABl. EPA 1987, 191). In T 170/83 sei festgestellt worden, dass eine aus den gegebenen Umständen abzuleitende Ermächtigung [...] zunächst voraussetzt, dass der Auftraggeber (Kontoinhaber) bekannt und eindeutig erkennbar ist, dass ganz bestimmte, in einem bekannten Verfahren vor dem EPA fällige Gebühren im Wege der Abbuchung (und nicht etwa in einer noch offenstehenden Weise) gezahlt werden sollen. Am Kontoinhaber und seinem konkreten Willen darf also kein Zweifel bestehen. Darüber hinaus müssen die Umstände so sein, dass sich das EPA als ermächtigt ansehen kann und muss, die Abbuchung ohne weitere Rückfragen vorzunehmen.

In T 806/99, dem ein fast identischer Sachverhalt zugrunde lag, hatte die Kammer die eindeutige Absicht, die Einspruchsgebühr zu zahlen, bejaht. Die durch Ankreuzen von Abschnitt X abgegebene Erklärung als Hinweis auf den beigegefügtten Gebührenzahlungsvordruck genügte zumindest den formalen Mindestanforderungen, und dem Amt waren die Existenz und die Nummer des Kontos des Vertreters bekannt. Zu berücksichtigen waren auch die Umstände, unter denen die Erklärung abgegeben wurde, und die dem Amt bei Zugang der Erklärung bekannten Umstände: die regelmäßige Verwendung des laufenden Kontos des Vertreters für Zahlungen, der fehlende Hinweis auf einen beigegefügtten Scheck sowie die ausführliche Einspruchsschrift, die es ausschloss, dass der Einspruch nicht ernst gemeint sein

crossed to indicate that a voucher for payment of fees and costs (EPO Form 1010) was enclosed, no such enclosure was found at the EPO. The opponent's representative held a deposit account with the EPO and used it regularly.

According to the board, the crossing of Section X was also a declaration of intent, namely of the intention to pay the opposition fee. A debit order had to be unambiguously recognisable and show a clear and unambiguous intention to make a particular payment (T 170/83, OJ EPO 1984, 605; T 152/82, OJ EPO 1984, 301; T 152/85, OJ EPO 1987, 191). In T 170/83 it had been stated that an authorisation to be derived from the circumstances first of all requires that the authorising person (account holder) is known and clearly identifiable, and that certain fees that are due to the EPO for a known procedure are meant to be paid by the withdrawal from such account (and not in any other way). Both the account holder and his concrete intention must therefore be beyond doubt. In addition, the circumstances must be such that the EPO can and must regard itself as authorised to effect withdrawal without further clarifications.

In T 806/99, based on almost identical facts, the board had ascertained an unequivocal intention to pay the opposition fee. The declaration effected by crossing Section X to indicate enclosure of the fee voucher satisfied at least the minimum formal requirements, and the Office knew of the existence and number of the representative's account. Equally to be considered were the circumstances in which the declaration was made and the circumstances known to the Office at the time the declaration was received: the representative's regular use of payment via the debit account; no indication of cheque enclosure; detailed opposition statement ruling out that the opposition was not seriously meant. The current board agreed that legal certainty was highly relevant when it came to the filing of an opposition. The question to

case "comme indiqué sur le bordereau de règlement de taxes et de frais (formulaire OEB 1010) ci-joint" avait été cochée, l'OEB n'avait trouvé aucune pièce jointe de ce type. Le mandataire de l'opposant détenait un compte courant auprès de l'OEB et l'utilisait régulièrement.

La chambre a considéré que le fait d'avoir coché la rubrique X était aussi une déclaration d'intention, à savoir la volonté de payer la taxe d'opposition. Un ordre de débit devait pouvoir être identifié sans aucune ambiguïté et montrer une intention manifeste d'effectuer un paiement particulier (T 170/83, JO OEB 1984, 605 ; T 152/82, JO OEB 1984, 301 ; T 152/85, JO OEB 1987, 191). Dans l'affaire T 170/83, il avait été constaté que pour que l'OEB puisse conclure à l'existence d'une autorisation se fondant sur une appréciation des circonstances, il faut en premier lieu que la personne émettant l'ordre de débit (le titulaire du compte) soit connue et clairement identifiable, et qu'elle ait manifesté son intention de régler par le moyen d'un ordre de débit (et non par un autre mode de paiement) des taxes données venant à échéance dans le cadre d'une procédure connue engagée devant l'OEB. Il ne doit y avoir aucun doute quant à l'identité et à l'intention réelle du titulaire du compte. En outre, l'examen des circonstances doit faire clairement apparaître que l'OEB peut et doit se considérer comme autorisé à exécuter l'ordre de débit sans autres précisions.

Dans l'affaire T 806/99, basée sur des faits presque identiques, la chambre avait constaté une intention claire de payer la taxe d'opposition. La déclaration faite en cochant la case "comme indiqué sur le bordereau de règlement de taxes et de frais (formulaire OEB 1010) ci-joint" à la rubrique X satisfaisait au moins aux exigences de forme imposées, et l'Office connaissait l'existence et le numéro de compte du mandataire. Il convenait de considérer également les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite et les circonstances connues de l'Office à la réception de cette déclaration : le recours régulier du mandataire au paiement par la voie d'un débit du compte, la case "chèque" qui n'était pas cochée, l'acte d'opposition détaillé excluant la possibilité que l'opposition n'était pas sérieusement envisagée. La



könnte. Die Kammer bestätigte, dass Rechtssicherheit große Bedeutung zukommt, wenn es um die Einlegung eines Einspruchs geht. Die zu stellende Frage laute: Hat der Einsprechende das Amt wirksam ermächtigt, die Einspruchsgebühr von seinem laufenden Konto abzubuchen? Ebenso wie in T 806/99 ging nach Ansicht der Kammer klar aus den Umständen hervor, dass vom Einsprechenden beabsichtigt war, die Einspruchsgebühr für einen ganz bestimmten Fall durch Genehmigung der Abbuchung von einem identifizierbaren laufenden Konto zu entrichten. Dies sei für die Zahlung ausreichend.

## F. Beweisrecht

### 1. Beweiswürdigung – offenkundige Vorbenutzung

Die Kammer schließt sich in der Sache **T 2010/08** den Ausführungen der Einspruchsabteilung an, das Europäische Patentamt stelle an die Geltendmachung einer Vorbenutzung sehr strenge Anforderungen, nämlich den (hohen) Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass praktisch alle Beweismittel dem Wissen des Einsprechenden unterliegen, wohingegen der Patentinhaber lediglich die Beweisführung angreifen kann, indem er auf darin enthaltene Widersprüche oder Lücken hinweist. Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin/Einsprechenden darf daher der zweifelsfreie Nachweis einer Vorbenutzung auch nicht dadurch umgangen werden, dass der Ermittlungsgrundsatz überbeansprucht und die Beweislast vom Einsprechenden auf die Einspruchsabteilung bzw. Beschwerdekammer verlagert wird – so die Kammer. So müssen der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer (und dem Inhaber des Streitpatents) die Tatsachen und Beweismittel vorgelegt werden, anhand deren sie ohne eigene Ermittlung Folgendes feststellen kann:

a) "was": Der Einsprechende hat im Falle einer Benutzung anzugeben, welche erkennbaren Merkmale und Eigenschaften, seiner Meinung nach, dem behaupteten Stand der Technik objektiv entnommen werden konnten. Hierbei hat die Aufzählung der Merkmale in derart abstrahierter Form zu erfolgen, dass

be asked was: did the opponent give the Office proper authorisation to withdraw the opposition fee from his deposit account? As in T 806/99, the board recognised in the circumstances the clear intention of the opponent to settle the opposition fee by authorising its withdrawal for a specific case from an identifiable deposit account. This was sufficient for payment.

## F. Law of evidence

### 1. Evaluation of evidence – public prior use

In **T 2010/08**, the board endorsed the opposition division's observation that the European Patent Office subjects claims of prior use to a very strict standard, namely the (high) standard of proof beyond reasonable doubt. It does so, in particular, because virtually all the evidence stems from the opponent's knowledge, whereas the patent proprietor can only challenge that evidence by highlighting any inconsistencies or gaps. The board found that, contrary to what the appellant/opponent had claimed, the requirement to prove prior use beyond reasonable doubt could not be circumvented by overstressing the principle of *ex officio* investigation and so shifting the burden of proof from the opponent to the opposition division or the board of appeal. The opposition division or the board of appeal (and, indeed, the proprietor of the patent in suit) therefore had to be provided with an indication of the facts, evidence and arguments which would enable them to establish the following without examination on their own motion:

(a) "what": an opponent asserting a prior use had to indicate what recognisable features and properties could, in its view, be objectively gathered from the alleged prior art, and, in doing so, had to list them in as abstract a form as necessary to ensure that any substantive identity of, or substantive similarity between, the

présente chambre a reconnu que la sécurité juridique était considérée comme extrêmement pertinente lorsqu'il s'agissait de former une opposition. La question à poser était la suivante : l'opposant a-t-il donné à l'Office une autorisation valable de débiter la taxe d'opposition de son compte courant ? Comme dans l'affaire T 806/99, la chambre a reconnu, dans ces circonstances, l'intention claire de l'opposant de payer la taxe d'opposition en autorisant, pour un cas précis, le débit d'un compte courant identifiable. Cela était suffisant pour conclure au paiement.

## F. Droit de la preuve

### 1. Appréciation des preuves – usage antérieur public

Dans l'affaire **T 2010/08**, la chambre confirme les énonciations de la division d'opposition, selon lesquelles l'Office européen des brevets applique, en cas d'allégation relative à un usage antérieur, des exigences très strictes liées au standard (élevé) de preuve "au-delà de tout doute raisonnable". Cela découle notamment du fait que presque tous les éléments de preuve relèvent des connaissances de l'opposant, alors que le titulaire du brevet ne peut que contester ces preuves, en attirant l'attention sur des contradictions ou des lacunes. Contrairement à l'opinion du requérant/opposant, la chambre a fait observer qu'un opposant ne saurait par conséquent contourner l'obligation de prouver un usage antérieur au-delà de tout doute raisonnable en se prévalant de manière excessive du principe de l'examen d'office et en transférant la charge de la preuve qui lui incombe à la division d'opposition ou, le cas échéant, à la chambre de recours. Cela signifie que la division d'opposition ou, le cas échéant, la chambre de recours (et le titulaire du brevet attaqué) doivent disposer de faits et preuves qui leur permettent de constater les aspects suivants, sans devoir effectuer eux-mêmes d'autres recherches :

a) "objet" : en cas d'usage, l'opposant doit indiquer quelles caractéristiques et propriétés reconnaissables peuvent être objectivement déduites, selon lui, de l'état de la technique allégué. Il doit à cet égard établir une liste de caractéristiques se situant à un niveau d'abstraction suffisant pour que l'on puisse déterminer s'il

eine etwaige Wesensgleichheit oder -ähnlichkeit des benutzten Gegenstandes mit dem Gegenstand des Streitpatents festgestellt werden kann.

b) "wann": das Datum der Benutzung, also ob vor dem Anmeldetag des Patents eine Benutzung erfolgt ist (Vorbenutzung);

c) "wie": alle Umstände der Benutzung, durch die diese der Öffentlichkeit (insbesondere "wem") zugänglich wurde, z. B. Ort und Art der Benutzung.

Aus der Sicht der Kammer spielt ferner bei der Komplexität von Vorbenutzungen eine Rolle, ob ein früheres Vorbringen von Beweismitteln für den Einsprechenden möglich war, und ob dies von ihm erwartet werden konnte, etwa das Angebot der Einvernahme eines Zeugen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wurde im vorliegenden Fall nicht bewiesen, dass die von ihr geltend gemachten Vorbenutzungen mit der notwendigen Gewissheit, also praktisch zweifelsfrei, stattgefunden haben.

Im Fall **T 1914/08** erachtete die Kammer die Aussagen der beiden Zeugen als die entscheidenden Beweismittel, so wie schon die Einspruchsabteilung, durch die die behauptete offenkundige Vorbenutzung in dem vorliegend erforderlichen Umfang lückenlos nachgewiesen worden war. Beide Zeugenaussagen ergaben jede für sich betrachtet im Hinblick auf das nachzuweisende Verfahren ein konsistentes und vollständiges Bild. Insofern war die Beweiswürdigung durch die Einspruchsabteilung, der dabei zugrunde gelegte Beweismaßstab ("mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit"), sowie das Ergebnis der Beweiswürdigung als zutreffend anzusehen. Ferner konnte der Forderung des Patentinhabers/Beschwerdeführers nach zusätzlichen Beweismitteln nicht zugestimmt werden. Da die Einspruchsabteilung im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu dem Ergebnis gekommen war, dass die behauptete offenkundige Vorbenutzung im wesentlichen durch die beiden Zeugenaussagen bewiesen worden war, und es die Beschwerdeführerin nicht vermochte, die Beweiskraft dieser Zeugenaussagen zu erschüttern, bestand für den Einsprechenden/Beschwerdegegner

used subject-matter and that of the patent in suit could be established;

(b) "when": the date on which the alleged use occurred, i.e. whether any use occurred before the filing date of the patent application (prior use);

(c) "how": all circumstances relating to the use by which the subject-matter was made available to the public (and in particular "to whom"), e.g. the place and form of use.

The board also took the view that, with regard to the complexity of prior uses, it was likewise relevant whether the opponent could have submitted evidence earlier, e.g. by offering a witness for examination, and whether it could have been expected to do so.

In the case at hand, it held that, contrary to the appellant's submission, it had not been established to the requisite level of certainty, i.e. beyond reasonable doubt, that the prior uses it had alleged had indeed occurred.

In **T 1914/08**, the board – like the opposition division at first instance – regarded two witnesses' testimonies as the decisive evidence proving without any gaps the alleged prior public use to the standard required in the case at hand. Each testimony, considered in isolation, gave a consistent and full picture of the process in question. Accordingly, it endorsed the opposition division's evaluation of the evidence, the standard of proof applied by it ("beyond all reasonable doubt") and the result of its analysis. It held, moreover, that the patent proprietor/appellant's request for additional evidence had to be refused. Since the opposition division had, in the course of its unfettered consideration of the evidence, concluded that the alleged prior public use had, essentially, been established by the two witnesses' testimonies and since the appellant had been unable to cast doubt on the probative value of those testimonies, there was no need for the opponent/respondent to adduce further evidence in either the opposition or the appeal proceedings (see also Chapter VII.C.1.3).

existe une similitude ou identité de fond entre l'objet utilisé et l'objet du brevet attaqué.

b) "quand" : il s'agit de la date de l'utilisation, autrement dit de la question de savoir s'il y a eu un usage avant la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet (usage antérieur).

c) "comment" : cet aspect concerne toutes les circonstances de l'usage qui l'ont rendu accessible au public (en particulier à "qui"), par exemple le lieu et le type d'utilisation.

Selon la chambre, il importe également de savoir, compte tenu de la complexité des usages antérieurs, si l'opposant aurait pu et aurait dû soumettre antérieurement des moyens de preuve, comme la demande d'audition d'un témoin

Contrairement à l'opinion du requérant, les usages antérieurs allégués n'avaient en l'espèce pas été prouvés de manière suffisamment certaine, à savoir au-delà de tout doute raisonnable.

Dans l'affaire **T 1914/08**, la division d'opposition avait considéré les dépositions de deux témoins comme les moyens de preuve décisifs, permettant d'attester de manière incontestable l'usage antérieur public allégué, dans la mesure exigée par la présente affaire. La chambre a elle aussi jugé que l'usage antérieur public était prouvé, les deux dépositions donnant chacune une image cohérente et complète du procédé en question. Par conséquent, l'appréciation des éléments de preuve par la division d'opposition, le niveau de preuves appliqué ("ne laissant place à aucun doute raisonnable"), ainsi que le résultat de cette appréciation, devaient être considérés comme corrects. Par ailleurs, la chambre n'a pas approuvé l'offre de preuves supplémentaires présentée par le titulaire du brevet/requérant. Etant donné que la division d'opposition avait conclu, après avoir apprécié librement les éléments de preuve, que l'usage antérieur public allégué avait été prouvé pour l'essentiel par les deux dépositions, et que le requérant n'était pas parvenu à remettre en question leur force probante, l'opposant/intimé n'avait aucune raison de déposer d'autres moyens de preuve,

weder im Einspruchsverfahren noch im Beschwerdeverfahren eine Veranlassung zum Einreichen weiterer Beweismittel (s. auch unter VII.C.1.3).

## 2. Beweislast

### 2.1 Verteilung der Beweislast

In **T 578/06** teilte die Kammer nicht die Ansicht der Prüfungsabteilung, dass im Ex-parte-Verfahren die Beweislast auch ohne begründeten Einwand der Prüfungsabteilung beim Patentanmelder liege. Es sei ein anerkannter Grundsatz in Verfahren vor dem EPA, dass derjenige, der einen Einwand erhebe, auch die Beweislast dafür trage, d. h. Beweismittel, Tatsachen oder eine andere Begründung zur Stützung seines Einwands vorbringen müsse. Daraus folge erstens, dass im Prüfungsverfahren bei Fragen zu den Patentierbarkeitserfordernissen die Beweislast zunächst nicht beim Anmelder liegen könne, und zweitens, dass die Prüfungsabteilung einen etwaigen Einwand ausreichend begründen müsse.

Im vorliegenden Fall habe die Prüfungsabteilung keine solche Begründung gegeben. Die von ihr herangezogene Passage der vom EPA herausgegebenen "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 6. Auflage 2010, S. 645, könne nicht ihre Ansicht stützen, dass im Ex-parte-Verfahren der Anmelder die Beweislast für die für ihn günstigen Tatsachen trage, da diese Passage anscheinend aus ihrem Zusammenhang gegriffen worden sei: In allen dort angeführten Verfahrenssituationen habe der Anmelder in Erwiderung auf einen begründeten Einwand der Prüfungsabteilung seine Behauptungen stützen müssen.

### 2.2 Umkehrung der Beweislast

In der Sache **T 1162/07** ging die Kammer von dem Grundsatz aus, dass die am Einspruchsbeschwerdeverfahren beteiligten Parteien jeweils die Beweislast für die von ihnen geltend gemachten Tatsachen tragen. Hat eine Partei überzeugende Beweise für die von ihr vorge-

## 2. Burden of proof

### 2.1 Apportioning the burden of proof

In **T 578/06**, the board did not share the examining division's view that in *ex parte* proceedings the burden of proof is on the patent applicant even without a substantiated objection by the examining division. It is an accepted principle in proceedings before the EPO that he who raises an objection has the burden of proof for it, i.e. evidence, facts or any other sort of substantiation must be provided to support the objection. Firstly, it follows that in examination proceedings, as far as issues relating to patentability requirements are concerned, the burden of proof cannot lie initially with the applicant. Secondly, it follows that if an examining division raises an objection, it must be appropriately substantiated.

In the case at issue, the examining division had failed to provide such substantiation. Also, the passage in the EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 6th edition, 2010, p. 564-565, relied on by the examining division could not support its view that in *ex parte* proceedings the applicant has the burden of proof for facts in his favour, as it appeared to have been taken out of its context. In this respect, the board clarified that all the procedural situations referred to in this passage were those where, in response to a substantiated objection from the examining division, the applicant was required to support its contention.

### 2.2 Shifting the burden of proof

In **T 1162/07**, the board applied the rule that each party to opposition-appeal proceedings bears the burden of proving any facts it has alleged. Once a party has submitted conclusive proof of such alleged facts, it has complied with the requirement of the burden of proof. The

que ce soit pendant la procédure d'opposition ou pendant la procédure de recours (voir aussi le point VII.C.1.3).

## 2. Charge de la preuve

### 2.1 Répartition de la charge de la preuve

Dans l'affaire **T 578/06**, la chambre n'a pas fait sien le point de vue de la division d'examen, selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur de brevet dans une procédure *ex parte*, même si la division d'examen n'a pas émis d'objection motivée. Selon un principe admis de procédure devant l'OEB, celui ou celle qui soulève une objection supporte la charge de la preuve, ce qui signifie que des preuves, des faits ou tout autre type de justification doivent être produits à l'appui de cette objection. Il s'ensuit premièrement que pendant la procédure d'examen, la charge de la preuve ne peut pas peser initialement sur le demandeur en ce qui concerne les questions relatives aux exigences de brevetabilité et, deuxièmement, que si la division d'examen formule une objection, celle-ci doit être motivée de la manière appropriée.

Dans la présente affaire, la division d'examen n'avait pas motivé son objection. De plus, le passage tiré de la publication de l'OEB intitulée "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 6<sup>e</sup> édition, 2010, page 640, sur lequel la division d'examen s'est appuyée, ne peut soutenir le point de vue de la division d'examen selon lequel, dans une procédure *ex parte*, il appartient au demandeur de prouver les faits jouant en sa faveur, puisque le passage en question a apparemment été sorti de son contexte. A cet égard, la chambre a précisé que ce passage concerne toutes les situations procédurales où, en réponse à une objection motivée de la division d'examen, le demandeur est tenu d'étayer ses allégations.

### 2.2 Déplacement de la charge de la preuve

Dans l'affaire **T 1162/07**, la chambre est partie du principe selon lequel il incombe à chacune des parties à une procédure de recours faisant suite à une opposition de prouver elles-mêmes les faits qu'elles invoquent. Si une partie a apporté des preuves convaincantes des faits qu'elle

brachten Tatsachen vorgelegt, so hat sie dieser Beweislast genügt. Um überzeugend zu sein, müssen Beweise diese Tatsachen nicht notwendigerweise mit absoluter Sicherheit belegen; es genügt der Beleg einer hohen Wahrscheinlichkeit. Hat eine Partei ihrer Beweislast genügt, so trägt die Gegenpartei, die die so überzeugend belegten Tatsachen durch Gegenargumente zu entkräften versucht, für diese die Beweislast.

Die Kammer musste im vorliegenden Fall bestimmen, wer die Beweislast für die von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) behauptete Tatsache trägt, es handele sich bei dem zum Prioritätstag des Dokuments (D3) käuflich erhältlichen Pigment nicht um die beanspruchte Koordinationsverbindung von Melamin zur Herstellung von LCD-Farbfiltern. Hierfür musste die Kammer erst ermitteln, ob die Beschwerdegegnerin ihrer Beweislast, die mangelnde Neuheit des Gegenstands der Ansprüche im Hinblick auf das Dokument (D3) zu belegen, genügt hatte. Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Beweismittel könnten nur dann als nicht genügend angesehen werden, wenn die von der Beschwerdeführerin behauptete Tatsache wahrscheinlich ist. Da die Beschwerdegegnerin in der Tat ihrer Beweislast genügt hatte, kam die Kammer zu dem Schluss, die Beschwerdeführerin trage nun die Beweislast für die von ihr aufgestellte Behauptung. Für diese Verteilung der Beweislast war es aus der Sicht der Kammer irrelevant, ob die Beschwerdeführerin einen leichteren Zugang zu den entsprechenden Beweismitteln als die Beschwerdegegnerin hatte. Das Argument der Beschwerdeführerin, sie habe keinen Zugang zu weiteren Beweismitteln, wurde somit als unerheblich verworfen.

## G. Vertretung

### 1. Bevollmächtigung eines Vertreters

In der Sache **T 267/08** hatte ein Vertreterwechsel stattgefunden, und der neue Vertreter hatte dies zusammen mit der Beschwerdeschrift angezeigt. Der bisherige Vertreter hatte das EPA nicht über das Erlöschen seiner Vollmacht unterrichtet. Das in solchen Fällen anzuwendende Verfahren wird durch Regel 152 EPÜ in Verbindung mit dem Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten

evidence need not prove the facts with absolute certainty in order to be deemed conclusive; it suffices that it proves that they are highly probable. If a party has discharged its burden of proof, the counterparty seeking to refute the conclusively established facts by way of counter-arguments bears the burden of proving the alleged facts.

In the case at hand, the board had to determine which party bore the burden of proving the fact alleged by the appellant (patent proprietor) that the pigment offered for sale on the priority date of document (D3) was not the claimed melamine co-ordination compound for manufacturing LCD colour filters. To that end, the board had to establish first whether the respondent had discharged its burden of proving that the claimed subject-matter lacked novelty over document (D3). The evidence filed by the respondent could only be deemed insufficient if the fact alleged by the appellant was probable. Since the respondent had indeed discharged its burden of proof, the board concluded that the appellant bore the burden of proving its assertion. As far as apportioning the burden of proof was concerned, it was, the board held, irrelevant whether or not the appellant could access the requisite evidence more easily than the respondent and, accordingly, the appellant's argument that it had no access to additional evidence was rejected as irrelevant.

## G. Representation

### 1. Filing of authorisations

In **T 267/08** a change of representation had been notified by the new representative together with the notice of appeal. The previous representative had not contacted the EPO to indicate that his authorisation had terminated. In such cases, the procedure to be followed was governed by Rule 152 EPC in combination with the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the filing of authorisations (special edition No. 3 of OJ EPO

a avancés, elle a satisfait à cette obligation. Les preuves ne doivent pas nécessairement établir ces faits avec une certitude absolue pour être convaincantes, un degré de probabilité élevé suffisant à cette fin. Si une partie a fourni les preuves requises, il appartient à la partie adverse de prouver les arguments qu'elle oppose afin de tenter d'invalider les faits attestés de manière convaincante.

Dans la présente affaire, la chambre a dû déterminer à qui incombait la charge de la preuve pour le fait allégué par le requérant (titulaire du brevet), selon lequel le pigment commercialisé à la date de priorité du document (D3) ne correspondait pas à la liaison de coordination de mélamine revendiquée pour la fabrication de filtres colorés pour afficheurs à cristaux liquides. A cette fin, la chambre a dû en premier lieu établir si l'intimé avait bien apporté les preuves nécessaires attestant que l'objet des revendications n'était pas nouveau par rapport au document (D3). Les éléments de preuve produits par l'intimé ne pouvaient être considérés comme insuffisants que si le fait allégué par le requérant était vraisemblable. Etant donné que l'intimé avait effectivement apporté les preuves nécessaires, la chambre a conclu qu'il incombait désormais au requérant de prouver son allégation. Selon la chambre, il était indifférent, au regard de la répartition de la charge de la preuve, que le requérant ait plus facilement accès aux moyens de preuve correspondants que l'intimé. Elle n'a donc pas retenu l'argument du requérant selon lequel il n'avait pas accès à d'autres moyens de preuves.

## G. Représentation

### 1. Pouvoir de représentation

Dans l'affaire **T 267/08** le remplacement du mandataire agréé a été notifié par le nouveau mandataire lors du dépôt de l'acte de recours. Le mandataire précédent n'avait pas contacté l'OEB pour l'aviser de la cessation de son mandat. En pareil cas, la procédure à suivre est régie par la règle 152 CBE ensemble la Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007)



(Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, L.1) geregelt. Gemäß diesem Beschluss hat in Fällen, in denen ein Vertreterwechsel stattgefunden hat und der bisherige Vertreter das Erlöschen seiner Vertretungsmacht dem EPA nicht angezeigt hat, "der neue Vertreter mit der Anzeige über die Vertreterbestellung eine Einzelvollmacht (im Original zusammen mit einer Kopie) oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen. Geschieht dies nicht, so wird der neue Vertreter aufgefordert, dies innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzuholen."

Im vorliegenden Fall forderte die Kammer den neuen Vertreter gemäß Regel 152 (2) EPÜ zur Einreichung einer Vollmacht auf, weil sie festgestellt hatte, dass in der aktenkundigen Vollmacht nicht der richtige Einsprechende genannt war. Der neue Vertreter übermittelte die Vollmacht per Fax, versäumte es jedoch, das Original nachzureichen. In Anwendung des Beschlusses der Präsidentin vom 12. Juli 2007 kam die Kammer zu dem Schluss, dass das EPA rechtlich nicht verpflichtet sei, den Vertreter zur Nachreichung des Originals aufzufordern, wenn auf eine Aufforderung nach Regel 152 (2) EPÜ hin nur eine Kopie der Vollmacht eingereicht wird.

Die Kammer befand, dass die Einreichung einer gültigen Vollmacht des Einsprechenden/Beschwerdeführenden zwangsläufig auch die Einreichung des Originals einschlieÙe und ein zugelassener Vertreter dies wissen müsse. Nach Auffassung der Kammer sollte eine einfache Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht genügen. Welche Form diese haben müsse, ergebe sich aus dem Beschluss der Präsidentin. Die Verantwortung für die Einreichung einer gültigen Vollmacht könne nicht auf die Beschwerdekammer abgewälzt werden. Im Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, A.3) sei die Einreichung von Vollmachten per Fax eindeutig untersagt. Ob das EPA mittlerweile systematisch darauf verzichte, die Einreichung einer Kopie der Vollmacht zu verlangen, sei unerheblich, denn ungeachtet dessen sei die Einreichung einer Vollmacht per Fax (wie es der neue

2007, L.1). This decision stated that in cases of a change of representation, and where the EPO had not been notified of the termination of the previous representative's authorisation, "the new representative must file, together with the notification of his appointment, an individual authorisation (original and one copy) or a reference to a general authorisation already on file. If he does not, he shall be requested to do so within a period to be specified by the European Patent Office."

In the case at issue, the board invited the new representative under Rule 152(2) EPC to file an authorisation, as the board had realised that the authorisation failed to name the correct opponent. The new representative sent the authorisation by fax but failed to file the original version. Interpreting decision of the President L.1, the board concluded that where only a copy of the authorisation was filed in response to the invitation under Rule 152(2) EPC the EPO was under no legal obligation to additionally request the filing of the original.

The board stated that the filing of a valid authorisation for the opponent/appellant must, of necessity, entail the filing of the original, and a professional representative should know this. The board considered that it should be sufficient to simply request that an authorisation be filed. The acceptable form of the authorisation was derivable from decision of the President L.1. Responsibility for filing a valid authorisation could not be devolved to the board. The decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile (special edition No. 3 of OJ EPO 2007, A.3) clearly forbade the filing of authorisations by fax. Whether or not the EPO now systematically dispensed with the need to file a copy of the authorisation was immaterial, since the filing of an authorisation by fax (as performed by the new representative) was not allowable anyway. In the case at issue, it was immaterial who had signed the authorisation and in what capacity. The problem remained that no original

("Décision L.1 de la Présidente"). Cette décision dispose qu'en cas de remplacement d'un mandataire, et lorsque l'OEB n'a pas été avisé de la cessation du mandat du mandataire précédent "le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'Office européen des brevets."

Dans l'affaire en cause, la chambre, ayant constaté que le pouvoir déposé ne mentionnait pas le bon opposant, a invité le nouveau mandataire à déposer un pouvoir conformément à la règle 152(2) CBE. Le nouveau mandataire a envoyé le pouvoir par téléfax, mais a omis de déposer l'original. La chambre a conclu, en interprétant la Décision L.1 de la Présidente, que lorsque seule une copie du pouvoir est déposée en réponse à une invitation au titre de la règle 152(2) CBE, l'OEB n'a aucune obligation juridique de réclamer également le dépôt de l'original.

La chambre a indiqué que le dépôt d'un pouvoir valable pour le compte de l'opposant/requérant implique nécessairement le dépôt de l'original, ce qu'un mandataire agréé ne devrait pas ignorer. Selon la chambre, une simple invitation à déposer un pouvoir devrait suffire. La forme que ce pouvoir doit revêtir pour être accepté peut être déduite de la Décision L.1 de la Présidente. La responsabilité de déposer un pouvoir valable ne saurait être transférée à la chambre. La Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, A.3) interdit clairement le dépôt de pouvoirs par téléfax. La question de savoir si l'OEB renonce désormais systématiquement ou non à l'obligation de déposer une copie du pouvoir est sans importance puisqu'il est en tout état de cause interdit de déposer un pouvoir par téléfax (comme l'a fait le nouveau mandataire). Dans la présente espèce, il importait peu de savoir qui

Vertreter getan habe) nicht zulässig. Im vorliegenden Fall sei es irrelevant, wer die Vollmacht unterzeichnet habe und in welcher Funktion. Das Problem, dass die Vollmacht nicht im Original eingereicht worden sei, bleibe bestehen. Daran ändere auch der Antrag auf Berichtigung der Vollmacht nach Regel 139 EPÜ nichts, denn das Original sei nie eingereicht worden und dies sei der Mangel, der letztlich zur jetzigen Feststellung geführt habe. Alle vom neuen Vertreter vorgenommenen Handlungen gälten somit als nicht erfolgt (R. 152 (6) EPÜ). Deswegen gelte auch die Beschwerdeschrift als nicht eingereicht und es liege keine Beschwerde vor. Ohne eine Beschwerde gebe es keinen Grund zur Entrichtung einer Beschwerdegebühr; diese sei demzufolge zurückzuzahlen. (s. auch unter VI.A.1).

## **2. Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern**

In **J 8/10** (ABI. EPA 2012, \*\*\*) ging es um die Frage, ob auch Rechtsanwälte einem Zusammenschluss nach Regel 152 (11) EPÜ (entspricht Regel 101 (9) EPÜ 1973) angehören können, wobei die Kammer in diesem Zusammenhang verschiedene praktische Aspekte und ihre Rechtsfolgen erörterte. Die Registrierung des Rechtsanwalts als Mitglied eines Zusammenschlusses wurde mit der angefochtenen Entscheidung von der Rechtsabteilung abgelehnt.

In dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 128) ist festgelegt, dass zugelassene Vertreter nur in bestimmten Fällen, eine Vollmacht einzureichen haben, während Rechtsanwälte in jedem Fall eine Vollmacht einreichen müssen. Im Hinblick auf das Regelungsermessen des Präsidenten bzw. auf die Transparenz für die Vertretenen, ist die juristische Kammer der Auffassung, dass die Unterscheidung zwischen zugelassenen Vertretern und Rechtsanwälten sachgerecht und nicht willkürlich erscheine.

Der Beschluss über die Einreichung von Vollmachten enthält keine spezifischen Regelungen für die Bevollmächtigung von Zusammenschlüssen von Vertretern. Regel 152 (11) EPÜ bestimmt, dass die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern als Bevoll-

version of the authorisation had been filed. The request for correction of the authorisation under Rule 139 EPC did not change this fact, since the original version had never been filed and it was this deficiency that had led to the current finding. The legal consequence of this was that the procedural steps taken by the new representative were deemed not to have been taken (Rule 152(6) EPC). Consequently the notice of appeal was deemed not to have been filed and an appeal did not exist. In the absence of an appeal, there was no basis for payment of the appeal fee, which was therefore reimbursed (see also Chapter VI.A.1).

## **2. Authorisation of an association of representatives**

**J 8/10** (OJ EPO 2012, \*\*\*) was about whether legal practitioners too could belong to associations of representatives under Rule 152(11) EPC (Rule 101(9) EPC 1973), with the board discussing various practical aspects and their legal consequences. The contested decision was the Legal Division's refusal to register a legal practitioner as a member of such an association.

Under the President's decision of 12 July 2007 on the filing of authorisations (special edition No. 3 of OJ EPO 2007, 128), professional representatives had to file an authorisation only in certain cases, whereas legal practitioners always had to do so. With a view to the President's regulatory discretion and to transparency for those represented, the Legal Board felt that the distinction between professional representatives and legal practitioners was appropriate, not arbitrary.

The decision on the filing of authorisations contained no provisions specific to associations of representatives. Under Rule 152(11) EPC, the authorisation of an association of representatives was deemed to be an authorisation of any representative who could provide

avait signé le pouvoir et en quelle qualité. Le problème demeurait qu'aucune version originale du pouvoir n'avait été déposée. La requête en rectification du pouvoir au titre de la règle 139 CBE ne changeait rien à la situation puisque l'original n'avait jamais été déposé, ce qui constituait l'irrégularité à l'origine des conclusions de la présente espèce et avait pour conséquence en droit que les actes procéduraux accomplis par le nouveau mandataire étaient réputés nonavenus (règle 152(6) CBE). L'acte de recours était donc réputé ne pas avoir été produit si bien qu'aucun recours n'existait. En l'absence de recours, le paiement de la taxe de recours était non fondé et a donc été remboursé (cf. également le chapitre VI.A.1).

## **2. Désignation d'un groupement de mandataires**

Dans l'affaire **J 8/10** (JO OEB 2012, \*\*\*) la question était de savoir si les avocats pouvaient aussi appartenir à un groupement de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE (ancienne règle 101(9) CBE 1973). Dans ce contexte, la chambre a examiné divers aspects pratiques et leurs conséquences juridiques. L'inscription d'un avocat en tant que membre d'un groupement avait été refusée par la décision attaquée de la division juridique.

La Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, 128) prévoit que les mandataires agréés ne doivent déposer un pouvoir que dans certains cas particuliers alors que les avocats doivent le faire dans tous les cas. Eu égard au pouvoir discrétionnaire du Président et à la transparence pour les personnes représentées, la chambre de recours juridique tient pour justifié et non arbitraire d'opérer une distinction entre les mandataires agréés et les avocats.

La Décision relative au dépôt de pouvoirs ne prévoit aucune disposition particulière concernant la désignation de groupements de mandataires. La règle 152(11) CBE dispose que la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout

mächtigung für jeden Vertreter gilt, der den Nachweis erbringt, dass er in diesem Zusammenschluss tätig ist. Es gilt somit eine gesetzliche Fiktion der Bevollmächtigung jedes Vertreters, der im Zusammenschluss tätig ist. Wenn ein nach Artikel 134 (8) EPÜ zur Vertretung vor dem EPA berechtigter Rechtsanwalt einem Zusammenschluss von Vertretern beitreten würde, wäre er über die gesetzliche Fiktion von Regel 152 (11) EPÜ bevollmächtigt, alle Handlungen vorzunehmen, zu denen der Zusammenschluss bevollmächtigt wurde. Unter der geltenden Regelung in Artikel 2 des Beschlusses über die Einreichung von Vollmachten hat jeder Rechtsanwalt, der zur Vornahme von Handlungen vor dem EPÜ bevollmächtigt ist, eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen.

Nach Ansicht der juristischen Kammer, lässt sich der mögliche Widerspruch nur über eine Auslegung von Regel 152 (11) EPÜ lösen, welche den Zusammenschluss von Vertretern als Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern versteht. Rechtsanwälte können somit nicht von der gesetzlichen Fiktion der Regel 152 (11) EPÜ profitieren, weshalb die Beschwerde zurückgewiesen wurde.

### 3. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 25. Februar 2008 hatte die Abteilung Herrn J. das Wort entzogen, als dieser im Namen des Patentinhabers/Beschwerdeführers auftreten wollte. In ihrer Entscheidung **J 1687/08** befand die Kammer, dass die Erfordernisse für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erfüllt gewesen seien, da das Schreiben vom 16. Januar 2008 als Vollmacht zu werten sei, mit der Herr J. bevollmächtigt worden sei, den Patentinhaber zu vertreten. Für die Kammer ging aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung und der angefochtenen Entscheidung eindeutig hervor, dass die Einspruchsabteilung Herrn J. nicht als Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 134 (8) EPÜ angesehen, sondern ihn als Begleitperson behandelt hatte und daher die in der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) aufgestellten Kriterien angewandt hatte. Als sie es Herrn J. untersagt habe, das Wort zu ergreifen, habe sie sich insbesondere darauf berufen, dass der Patentinhaber

evidence that he practised within that association. In other words, it was a legal fiction. If a legal practitioner entitled to act before the EPO under Article 134(8) EPC joined an association of representatives, that legal fiction meant he could take all steps the association was authorised to perform. As Article 2 of the decision on the filing of authorisations stood, any legal practitioner authorised to act before the EPO had to file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file.

The Legal Board took the view that the possible contradiction could be resolved only by interpreting Rule 152(11) EPC as referring to an association of professional representatives. Therefore, legal practitioners were not covered by the legal fiction of Rule 152(11) EPC, and the appeal had to be dismissed.

### 3. Oral submissions by an accompanying person

At oral proceedings held before the opposition division on 25 February 2008, the division had refused Mr J permission to speak on behalf of the patent proprietor/appellant. The board, in **T 1687/08**, found that the requirements for representation by a legal practitioner were fulfilled, i.e. that the letter dated 16 January 2008 represented an authorisation which established that Mr J was entitled to represent the patent proprietor. The board stated that from the minutes of the oral proceedings and the decision under appeal it was apparent that the opposition division had not considered Mr J to be a legal practitioner under Article 134(8) EPC. Instead, it had treated him as an accompanying person, and therefore applied the requirements set out in decision G 4/95 (OJ EPO 1996, 412). In particular they had based their refusal to allow Mr J to speak on the failure of the patent proprietor to announce his intention that Mr J should be able to make oral submissions before the date set in the summons to oral

mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement. Il en résulte une fiction juridique selon laquelle tout mandataire exerçant au sein du groupement bénéficie du pouvoir d'agir. Si un avocat habilité à agir en qualité de mandataire près l'OEB au titre de l'article 134(8) CBE devenait membre d'un groupement de mandataires, il pourrait par l'effet de cette fiction juridique de la règle 152(11) accomplir tout acte relevant du pouvoir conféré au groupement. Selon la disposition en vigueur prévue à l'article 2 de la Décision relative au dépôt de pouvoirs, tout avocat habilité à agir devant l'OEB doit déposer un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général déjà enregistré.

Selon la chambre de recours juridique, ce conflit éventuel ne peut être résolu que si le groupement de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE s'entend comme désignant un groupement de mandataires agréés. Aussi les avocats ne peuvent bénéficier de la fiction juridique de la règle 152(11) CBE. Le recours a en conséquence de quoi été rejeté.

### 3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Lors de la procédure orale qui a eu lieu devant la division d'opposition le 25 février 2008, ladite division n'a pas autorisé M. J à prendre la parole au nom du titulaire de brevet/requérant. Dans l'affaire **T 1687/08**, la chambre a estimé qu'il était satisfait aux exigences en matière de représentation par un avocat, du fait notamment que la lettre datée du 16 janvier 2008 constituait un pouvoir habilitant M. J à représenter le titulaire du brevet. Elle a indiqué qu'il ressortait du procès-verbal de la procédure orale et de la décision faisant l'objet du recours que la division d'opposition n'avait pas tenu compte de la qualité d'avocat de M. J en vertu de l'article 134(8) CBE. Considérant que ce dernier avait la qualité d'assistant, la division avait appliqué les critères énoncés dans la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412). En particulier, elle avait fondé son refus d'octroyer à M. J l'autorisation de prendre la parole sur le fait que le titulaire du brevet n'avait pas annoncé, avant la date fixée dans la citation à la

nicht gemäß Regel 71a EPÜ 1973 vor dem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung bestimmten Zeitpunkt seine Absicht bekundet habe, dass Herr J. mündliche Ausführungen machen solle. Da der Patentinhaber aber die Beteiligung von Herrn J. an der mündlichen Verhandlung als Rechtsanwalt nach Artikel 134 (8) EPÜ und nicht als Begleitperson im Sinne der Entscheidung G 4/95 beantragt hatte, habe die Einspruchsabteilung mit Verweis auf die falsche Rechtsvorschrift entschieden, als sie ihm das Wort entzogen habe. Die Kammer erachtete es daher als einen wesentlichen Verfahrensmangel, dass die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber das Vertretungsrecht verweigert habe.

Ebenso wenig fand die Kammer das Vorbringen des Beschwerdegegners überzeugend, dass die Vollmacht im Schreiben vom 16. Januar 2008 verspätet eingereicht worden sei, denn die Bevollmächtigung sei gemäß Regel 71a EPÜ 1973 erfolgt. Regel 71a (1) EPÜ 1973 betreffe nur "Schriftsätze" und "Tatsachen und Beweismittel", und Vollmachten gehörten weder in die eine noch in die andere Kategorie. Die angefochtene Entscheidung wurde aufgehoben, die Sache zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückerstattet.

## H. Entscheidungen der Organe des EPA

### 1. Zusammensetzung der Entscheidungsorgane der ersten Instanz

In dem Verfahren **T 1652/08** erfolgte der Wechsel der Vorsitzenden der Einspruchsabteilung nach dem Versand der Ladung, aber vor der mündlichen Verhandlung. Bis zur mündlichen Verhandlung lief das Verfahren und insbesondere die gesamte Kommunikation zwischen der Einspruchsabteilung und den Parteien schriftlich. Die Kammer stellte fest, dass wenn die Besetzung der Einspruchsabteilung zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Abschluss des Verfahrens nicht geändert wird, das Risiko nicht besteht, dass die schriftliche Entscheidung die Ansichten der drei in der mündlichen Verhandlung anwesenden Mitglieder nicht korrekt reflektiere und dass einem nach der mündlichen Verhandlung in die Kammer aufgenommenen Mitglied nicht bewusst sei, was in der mündlichen Verhandlung tatsächlich geschah (vgl. T 862/98 mit Hinweis auf T 243/87).

proceedings pursuant to Rule 71a EPC 1973. Since the patent proprietor had requested Mr J's participation in the oral proceedings as a legal practitioner under Article 134(8) EPC, not as an accompanying person within the meaning of decision G 4/95, the division's decision not to allow him to speak had been taken under the wrong legal provision. The board concluded that such a denial by the opposition division of the right of representation had to be considered as a substantial procedural violation.

Nor was the board convinced by the respondent's arguments that the authorisation in the letter of 16 January 2008 was late-filed because Rule 71a EPC 1973 was applicable to the filing of authorisations. Rule 71a(1) EPC 1973 concerned only the filing of "written submissions" and "facts and evidence"; authorisations did not fall into either of those categories. The decision under appeal was set aside, the case remitted and the appeal fee reimbursed.

## H. Decisions of EPO departments

### 1. Composition of the competent departments of first instance

In **T 1652/08**, the chairwoman of the opposition division had been replaced after the summons had been sent, but before the oral proceedings. The procedure up to the oral hearing, in particular all communications between the opposition division and the parties, had been conducted in writing. The board found that, if there was no change in the composition of the opposition division between the oral proceedings and closure of the procedure, there was no risk that the written decision would not properly reflect the views of the three members present at the oral proceedings and that a member joining after those proceedings would be unaware what had really happened then (see T 862/98 citing T 243/87).

procédure orale conformément à la règle 71bis CBE 1973, son intention de permettre à M. J de présenter un exposé oral. Or, le titulaire du brevet ayant demandé la participation de M. J à la procédure orale en qualité d'avocat au sens de l'article 134(8) CBE et non en qualité d'assistant au sens de la décision G 4/95, la division avait fondé cette décision sur la mauvaise disposition juridique. La chambre a conclu qu'un tel déni par la division d'opposition du droit de représentation devait être considéré comme un vice substantiel de procédure.

La chambre avait en outre jugé non convaincants les arguments de l'intimé selon lesquels le pouvoir figurant dans la lettre datée du 16 janvier 2008 avait été soumis tardivement puisque la règle 71bis CBE 1973 s'appliquait au dépôt de pouvoirs. Cette disposition ne concerne cependant que le dépôt de "documents", de "faits" ou de "preuves" et les pouvoirs ne relèvent d'aucune de ces catégories. La décision contestée a été annulée, l'affaire renvoyée et la taxe de recours remboursée.

## H. Décisions des instances de l'OEB

### 1. Composition des organes compétents de première instance

Dans l'affaire **T 1652/08**, le changement de président de la division d'opposition est intervenu après l'envoi de la citation, mais avant la procédure orale. Jusqu'à la procédure orale, la procédure, et notamment toutes les communications entre la division d'opposition et les parties, se déroulait par écrit. La chambre constate que, lorsque la composition de la division d'opposition n'est pas modifiée entre la procédure orale et la clôture de la procédure, il n'y a aucun risque que la décision écrite ne reflète pas correctement les positions des trois membres présents lors de la procédure orale et qu'un nouveau membre arrivé après la procédure orale n'ait pas connaissance de ce qui s'y était effectivement dit (cf. T 862/98 avec un renvoi à la décision T 243/87).



Die Kammer wies darauf hin, dass die neue Vorsitzende somit Gelegenheit hatte, die gesamten, vor ihrer Einsetzung vorgetragenen Tatsachen und Argumente der Parteien in gleicher Weise zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen wie die ursprüngliche Vorsitzende. Die mündliche Verhandlung wurde mit der neuen Besetzung der Einspruchsabteilung durchgeführt. Diese Besetzung wurde bis zum Abschluss des Verfahrens nicht mehr geändert. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass ein vor der mündlichen Verhandlung vorgenommener Wechsel in der Besetzung der Einspruchsabteilung für sich allein keine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt. Die Einspruchsabteilung war zu jeder Zeit korrekt besetzt, es lag somit auch keine Verletzung von Artikel 19 (2) EPÜ vor.

## 2. Entscheidungs begründung

### 2.1 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ

In **T 2375/10** hatte die Prüfungsabteilung den einzigen Antrag des Beschwerdeführers mit der Begründung zurückgewiesen, dass er nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe. Die Kammer befand, dass die Prüfung der erfindnerischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ im Hinblick auf den Stand der Technik zu erfolgen habe; daher hätte die logische Argumentation der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung eine sachgerechte Beurteilung der Frage des Naheliegens im Lichte des Stands der Technik enthalten müssen.

Nach Ansicht der Kammer hatte die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ihre Schlussfolgerung, dass der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe, lediglich damit begründet, dass die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegebene technische Aufgabe nicht über die gesamte Breite der Ansprüche gelöst werde, hatte die Aufgabe aber nicht weniger anspruchsvoll umformuliert und geprüft, ob die beanspruchte Lösung im Hinblick auf diese neu formulierte Aufgabe im Lichte des angeführten Stands der Technik naheliegend ist. Da das Erfordernis der erfindnerischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ im Hinblick auf den Stand der Technik zu beurteilen ist, hielt die Kammer

The board observed that the new chairwoman had thus been equally able to digest and assess the facts and arguments submitted by the parties before her appointment as her predecessor had been. The oral proceedings had taken place before the newly composed opposition division and the division's composition had not changed again before closure of the procedure. The board concluded that a change in the opposition division's composition prior to the oral proceedings was not in itself a breach of the right to a fair hearing. The opposition division had at all times been properly composed and, accordingly, there had been no infringement of Article 19(2) EPC.

## 2. Reasons for the decision

### 2.1 Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC

In **T 2375/10** the examining division had rejected the appellant's sole request, on the grounds that it did not involve an inventive step. The board stated that Article 56 EPC required that the assessment of inventive step be made having regard to the state of the art and that, therefore, the logical chain of reasoning of the examining division in the decision under appeal ought to have contained a proper assessment of the question of obviousness in the light of the prior art.

The board found that, in the appealed decision, the examining division had based the conclusion that the claimed subject-matter lacked inventive step merely on its finding that the technical problem as defined in the application as filed had not been solved in the entire breadth of the claims, without reformulating the problem in a less ambitious way and assessing the obviousness of the claimed solution to that reformulated problem in the light of the cited prior art. The board found that, since the requirement of inventive step under Article 56 EPC had to be assessed in the light of the prior art, the decision of the examining division to conclude that there was a lack of inventive step without referring to the prior art was insufficiently

La chambre a fait remarquer que la nouvelle présidente avait par conséquent eu la possibilité de prendre connaissance de tous les faits et arguments exposés par les parties avant qu'elle ne prenne ses fonctions, et qu'elle avait pu les apprécier au même titre que la présidente initialement désignée. La procédure orale a été tenue avec la division d'opposition dans sa nouvelle composition, qui n'a plus été modifiée jusqu'à la clôture de la procédure. La chambre a conclu qu'un changement de composition de la division d'opposition avant la procédure orale ne constitue pas en soi une violation du droit des parties à être entendues. La composition de la division d'opposition ayant toujours été correcte, il n'y a pas eu violation de l'article 19(2) CBE.

## 2. Motifs d'une décision

### 2.1 Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE

Dans l'affaire **T 2375/10**, la division d'examen avait rejeté l'unique requête du requérant au motif qu'elle n'impliquait pas d'activité inventive. La chambre a indiqué qu'en vertu de l'article 56 CBE, l'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de l'état de la technique. Par conséquent, l'enchaînement logique de la division d'examen aurait dû contenir, dans la décision attaquée, une évaluation correcte de la question d'évidence à la lumière de l'état de la technique.

La chambre a fait remarquer que dans la décision attaquée, la division d'examen a conclu que l'objet revendiqué était dépourvu d'activité inventive. Ce faisant, la division d'examen s'est bornée à déclarer que le problème technique défini dans la demande telle que déposée n'avait pas été résolu dans toute l'étendue des revendications et elle n'a en outre pas reformulé le problème de manière moins ambitieuse, ni apprécié, à la lumière de l'état de la technique cité, l'évidence de la solution revendiquée à ce problème reformulé. Etant donné que l'exigence d'activité inventive définie à l'article 56 CBE est basée sur l'état de la technique, la chambre a considéré que la décision de la division d'examen, qui a conclu à une absence d'activité inventive

die Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der diese auf mangelnde erfinderische Tätigkeit geschlossen hatte, ohne auf den Stand der Technik Bezug zu nehmen, nach Regel 111 (2) EPÜ für unzureichend begründet.

In der Sache **T 534/08** stellte die Kammer fest, dass die Einspruchsabteilung in der Entscheidung nicht ihre eigenen Überlegungen und Feststellungen wiedergegeben habe. Folglich könnten ihre Ausführungen nicht als Entscheidungsbegründung betrachtet werden. Eine reine Zusammenfassung des Vorbringens einer Partei sei an sich keine eigene Begründung der entscheidenden Instanz (T 1366/05 zufolge).

Aus dem Wortlaut der schriftlichen Entscheidung gehe nicht klar hervor, wie die Einspruchsabteilung zu ihrer Einschätzung gekommen sei, ob sie das Vorbringen des Beschwerdegegners vollständig übernommen habe oder ob sie eigene Einwände habe. Zudem merkte die Kammer an, dass die Argumente, auf die Bezug genommen worden sei, entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung von den Beteiligten nicht im schriftlichen Verfahren vorgebracht worden seien. Laut Niederschrift sei dieses Thema erörtert worden. Allerdings seien in der Niederschrift keine Argumente der Beteiligten wiedergegeben. Auch in der schriftlichen Entscheidung seien die Argumente an keiner Stelle festgehalten.

Aufgrund der oben angeführten Mängel der angefochtenen Entscheidung blieben die Gründe für den Widerruf des Streitpatents laut Kammer undurchsichtig. Die Kammer werde im Unklaren darüber gelassen, wie die erste Instanz zu ihrer negativen Schlussfolgerung bezüglich des beanspruchten Gegenstands gekommen sei. Sie gelangte daher zu dem Ergebnis, dass die angefochtene Entscheidung nicht begründet im Sinne der Regel 111 (2) EPÜ ist.

In **T 180/10** befand die Kammer, bei Prüfung des Inhalts der Mitteilungen der Prüfungsabteilung zur Sache sei offenkundig, dass die Gründe, aus denen die erste Instanz auf mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tätigkeit oder mangelnde Klarheit für diesen Gegenstand erkannt hatte, aus der angegriffenen Entscheidung nicht hinrei-

asoned within the meaning of Rule 111(2) EPC.

In **T 534/08** the board found that the opposition division's own considerations and findings had not been reflected in the decision. Accordingly, its statements could not be regarded as reasoning for the decision taken. The mere summary of a party's submission, the board held, was not per se reasoning proper to the deciding body (following T 1366/05).

It was not clear from the wording of the written decision why the opposition division had come to its conclusion, whether or not the opposition division had adopted the respondent's arguments entirely, or whether or not it had had its own objections. Moreover, the board observed that, contrary to the opposition division's statement, the arguments referred to had not been provided by the parties during the written procedure. Although the minutes indicated that the issue had been discussed, they made no reference to the arguments put forward by either party. Nor were these arguments set out anywhere in the written decision.

Due to the above deficiencies of the decision under appeal, the board considered the reasons for the revocation of the patent in suit opaque. Having been unable to establish how the department of first instance had arrived at its negative conclusion in respect of the claimed subject-matter, it held that the decision under appeal was not reasoned within the meaning of Rule 111(2) EPC.

In **T 180/10** the board noted that it was evident from its analysis of the content of the examining division's substantive communications that the impugned decision fell short of revealing the reasons which had led the department of first instance to conclude lack of novelty and/or lack of inventive step or, for that matter, lack of clarity. Contrary to what

sans se référer à l'état de la technique, n'était pas suffisamment motivée d'après la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 534/08**, la chambre a estimé que la décision ne reflétait pas les considérations et les conclusions propres à la division d'opposition. En conséquence, la décision rendue par la division d'opposition ne pouvait être considérée comme motivée. Le simple résumé des moyens invoqués par une partie n'est pas en soi un raisonnement propre à l'instance décisionnaire (suivant T 1366/05).

La décision écrite n'expliquait pas clairement pourquoi la division d'opposition en était arrivée à cette conclusion, si elle avait entièrement adopté ou non les arguments de l'intimé, ou si elle avait ou non ses propres objections. De plus, la chambre a relevé que, contrairement à l'avis de la division d'opposition, les arguments exposés n'avaient pas été avancés par les parties durant la procédure écrite. Selon le procès-verbal, la question avait été examinée. Toutefois, aucun argument, de quelque partie que ce soit, n'était mentionné dans le procès-verbal, et ces arguments ne figuraient nulle part dans la décision écrite.

Compte tenu des lacunes que présentait la décision attaquée, les motifs de révocation du brevet en litige n'étaient pas clairs pour la chambre. Elle ne pouvait en effet déterminer comment la première instance était parvenue à ses conclusions négatives au regard de l'objet revendiqué. La chambre a dès lors conclu que la décision attaquée n'était pas motivée au sens de la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 180/10**, la chambre a relevé qu'il était évident, à la lumière du contenu des notifications sur le fond de la division d'examen, que les motifs ayant amené la première instance à conclure à un défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, ou à un manque de clarté pour cet objet, ne ressortaient pas suffisamment de la décision contestée.

chend hervorgingen. Entgegen der Feststellung im zweiten Bescheid ("die Ausführungen des Anmelders ... sind sorgfältig geprüft worden") sei offensichtlich, dass die Prüfungsabteilung alle Argumente des Beschwerdeführers seit diesem Bescheid unberücksichtigt gelassen habe und deshalb in der Entscheidung nicht darauf eingegangen sei. Folglich sei die angefochtene Entscheidung in dieser Hinsicht nicht begründet. Die Kammer befand, dass die Prüfungsabteilung sich bei Erlass der angegriffenen Entscheidung ganz offensichtlich nicht an die Prüfungsrichtlinien des EPA gehalten habe, wonach die Begründung in logischer Folge die Argumente enthalten muss, die die Entscheidungsformel rechtfertigen.

Sie kam zu dem Ergebnis, dass die angefochtene Entscheidung dem Erfordernis einer "begründeten" Entscheidung nach Regel 111 (2) EPÜ nicht genüge (siehe z. B. die Entscheidungen T 1309/05, T 1356/05, T 1709/06 und T 1442/09). In einer begründeten Entscheidung sei auf die Argumente der unterlegenen Partei einzugehen; es müsse sichergestellt sein, dass die vorgebrachten Gegenargumente ausreichend berücksichtigt würden und der eingenommene Standpunkt begründet werde. Das Fehlen einer Begründung in einer Entscheidung stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da dem Beschwerdeführer damit jegliche Begründung vorenthalten werde, auf die er in der Beschwerde entsprechend Bezug nehmen könnte, und die Kammer damit nicht in der Lage sei, angemessen zu prüfen, wie die Prüfungsabteilung zu ihren Schlussfolgerungen gelangt sei.

## I. Weitere Verfahrensfragen

### 1. Allgemeines

In T 1535/10 entschied die Beschwerdekammer, dass die Zurechnung von Hindernissen und Verzögerungen beim Zugang von Entscheidungen, die nach Regel 126 (1) EPÜ zuzustellen sind, nach Risikosphären erfolgt: Das Amt hat sowohl die Risiken, die sich in der eigenen Sphäre ergeben, als auch die sog. Transportrisiken zu tragen, z. B. das Risiko des Briefverlusts auf dem Weg zum Empfänger.

was stated in the second communication ("the applicant's explanations ... have been carefully considered") it was apparent that the examining division had ignored all the appellant's arguments, since this communication and, therefore, the decision were silent on them. Consequently, the impugned decision was not reasoned in that respect. It noted that it was evident that the examining division, when issuing the impugned decision, had not followed the Guidelines for Examination in the EPO, according to which the reasoning must contain, in logical sequence, those arguments which justify the order.

It concluded that the impugned decision did not meet the requirement of a "reasoned" decision under Rule 111(2) EPC (see e.g. decisions T 1309/05, T 1356/05, T 1709/06, and T 1442/09). A reasoned decision had to address the arguments of the losing party, deal sufficiently with the counter-arguments put forward and provide reasoned support for what it stated. The lack of reasoning in a decision was a substantial procedural violation since it meant that the appellant was deprived of any reasoning which it could properly address on appeal and that the board could not properly examine the reasons why the examining division had come to its conclusions.

## I. Other procedural questions

### 1. General

In T 1535/10, the board held that responsibility for obstacles to and delays in the receipt of decisions to be notified under Rule 126(1) EPC had to be assigned according to spheres of risk. The Office was liable for both the risks arising in its own sphere and "transport risks", e.g. the risk that a letter was lost on its way to the recipient.

Contrairement à ce qui était indiqué dans la deuxième notification ("les explications du demandeur ... ont été examinées avec soin"), la division d'examen ignorait manifestement tous les arguments du requérant, étant donné que cette notification, et donc la décision, étaient muettes à ce sujet. Par conséquent, la décision attaquée n'était pas motivée à cet égard. En outre, il était également évident qu'en rendant la décision attaquée, la division d'examen n'avait pas suivi les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui précisent que l'exposé des motifs doit contenir, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif.

La chambre a conclu que la décision attaquée ne satisfaisait pas à l'exigence prévue à la règle 111(2) CBE, selon laquelle les décisions doivent être motivées (cf. par exemple les décisions T 1309/05, T 1356/05, T 1709/06 et T 1442/09). Une décision motivée doit traiter les arguments de la partie déboutée et doit s'assurer qu'elle traite suffisamment les contre-arguments qui ont été avancés et qu'elle expose les motifs à l'appui de ce qui y est allégué. Le défaut de motivation d'une décision constitue un vice substantiel de procédure, car il prive le requérant de toute argumentation qu'il pourrait invoquer dans son recours et que la chambre ne peut pas examiner de manière appropriée les raisons pour lesquelles la division d'opposition est parvenue à ses conclusions.

## I. Autres questions de procédures

### 1. Généralités

Dans l'affaire T 1535/10, la chambre de recours a jugé que les obstacles et les retards dans la réception des décisions, dont la règle 126(1) CBE prévoit qu'elles doivent être signifiées, relèvent du domaine des risques : l'Office doit supporter aussi bien les risques qui relèvent de sa propre responsabilité que les risques dits de transport, par exemple le risque de perte d'une lettre lors de son acheminement au destinataire.

Die Beschwerdekammer unterscheidet davon jedoch die Risiken, die im Organisations- und Machtbereich des Empfängers liegen, z. B. das Risiko, dass Angestellte oder sonst Empfangsbeauftragte den bei der Geschäftsadresse abgegebenen Brief nicht oder nur verzögert weiterleiten. Für die Annahme, dass ein Brief in den Organisations- und Machtbereich des Empfängers gelangt ist, genügt es, dass der Brief dort eingeht und der Empfänger die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat, ohne dass es auf den (endgültigen) Besitzerwerb des Briefes und die Kenntnisnahme dessen Inhalts durch den Empfänger ankommt.

Verfügt der Empfänger über keine eigene Poststelle und bedient sich als Ausgleich dafür einer "fremden" Poststelle, so muss der Empfänger für die Frage der Zustellung von fristgebundenen Mitteilungen die "fremde" Poststelle wie eine eigene Poststelle gelten lassen. Eine Verzögerung der Weiterleitung von der Poststelle ist dann der Empfängersphäre zuzurechnen.

## **2. Nach Regel 144 EPÜ von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile**

In der Sache **J 23/10** hatte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren den Ausdruck einer Tabelle vorgelegt, die von seinem Überwachungssystem monatlich erstellt wird und worin die Anmeldungen aufgeführt sind, für die Jahresgebühren fällig werden. Dieses Schriftstück legte der Beschwerdeführer im Rahmen eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als Beweis dafür vor, dass er über ein adäquates Überwachungssystem verfüge. Der Beschwerdeführer beantragte, dass dieses Schriftstück nach Regel 144 EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen werde, weil darin eine Vielzahl von Anmeldungen aufgeführt sei, die weltweit eingereicht worden seien. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass zwar alle in der Tabelle aufgeführten Anmeldungen veröffentlicht worden seien, dass die Liste aber dennoch eine umfassende Lektüre für Wettbewerber sei. Aus dem Schriftstück werde auch ersichtlich, dass der Beschwerdeführer Jahresgebühren für bestimmte Anmeldungen entrichte, für die er nicht als Anmelder eingetragen sei, die ihm aber intern übertragen worden seien, ohne dass dies bekannt gemacht worden wäre.

However, it distinguished such risks from those within the recipient's sphere of organisation and influence, e.g. the risk that employees or other authorised recipients failed to forward a letter delivered to the business address, or delayed in doing so. For a presumption that a letter had entered the recipient's sphere of organisation and influence, it sufficed that it had been delivered to his address and that he was in a position to take note of it, irrespective of whether he had actually taken (final) possession of it and noted its content.

Where the recipient did not operate his own mail office and instead made use of an external mail office, he had to accept that the external office would be treated as if it were his own in matters relating to the delivery of communications subject to deadlines. Any delay in forwarding such communications on the part of the external office would thus be attributable to the recipient's sphere.

## **2. Exclusion from file inspection under Rule 144 EPC**

In **J 23/10**, the appellant had, during appeal proceedings, submitted a spreadsheet generated monthly by its monitoring system and listing applications for which renewal fees were soon to be payable. It had done so to prove that its monitoring system was adequate in connection with a request for re-establishment of rights. It requested that the document be excluded from file inspection under Rule 144 EPC because it mentioned a large number of applications filed worldwide. It contended that, although all the applications shown on the spreadsheet had been published, the list nevertheless provided its competitors with a large amount of information. The document also showed that it paid renewal fees for applications for which it was not the registered applicant, but which had been transferred to it internally, without the transfers having been made public.

La chambre de recours distingue toutefois les risques qui relèvent de la compétence du destinataire, par exemple si un employé ou la personne chargée de la réception ne fait pas suivre la lettre délivrée à l'adresse professionnelle ou la transmet avec du retard. On considère qu'une lettre a été reçue et que les risques relèvent dès lors de la compétence du destinataire lorsque la lettre lui parvient et qu'il peut en prendre connaissance, et ce qu'il soit (définitivement) en sa possession ou qu'il ait déjà pris connaissance du contenu.

Concernant la question de la signification des communications assorties d'un délai, le destinataire ne disposant pas d'un bureau du courrier qui lui est propre et utilisant à la place un bureau du courrier "étranger" doit reconnaître ce bureau "étranger" comme son propre bureau du courrier. Tout retard dans la transmission de la lettre par ce bureau du courrier doit être considéré comme relevant de la responsabilité du destinataire.

## **2. Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE**

Dans l'affaire **J 23/10**, le requérant avait soumis, durant la procédure de recours, la copie d'une feuille de calcul générée tous les mois par son système de suivi, indiquant les demandes pour lesquelles les taxes annuelles sont prochainement exigibles. Le requérant avait soumis ce document comme preuve du bon fonctionnement de son système de suivi dans le cadre de sa requête en restitución in integrum. Le requérant a demandé l'exclusion de ce document de l'inspection publique en vertu de la règle 144 CBE, étant donné qu'il contenait un grand nombre de demandes déposées dans le monde entier. Selon le requérant, toutes les demandes reprises sur la feuille de calcul étaient certes publiées, mais la liste fournissait des informations détaillées aux concurrents. Le document montrait également que le requérant payait les taxes annuelles afférentes à certaines demandes pour lesquelles il n'était pas le demandeur inscrit, mais dont il avait été chargé, sans que cela n'ait été rendu public.



Die Kammer entschied, dass die Veröffentlichung des betreffenden Schriftstücks den Interessen des Beschwerdeführers abträglich sein könne, weil es Informationen über interne Übertragungen enthalte und vor allem zeige, dass der Beschwerdeführer Jahresgebühren für bestimmte Anmeldungen entrichtete, für die er nicht als Anmelder eingetragen sei. Außerdem sei der Inhalt des Schriftstücks irrelevant für die Beurteilung des Falls und spiele folglich keine Rolle für die Entscheidung der Kammer. Die Kammer entschied daher, dass das betreffende Schriftstück von der Akteneinsicht ausgeschlossen werde.

## VII. VERFAHREN VOR DEM EPA

### A. Eingangs- und Formalprüfung

#### 1. Nachreichen von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen

In der Sache **T 2166/10** legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, sein auf der Grundlage einer Euro-PCT-Anmeldung erteiltes Patent zu widerrufen. Einige Seiten der Beschreibung hatten in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gefehlt, und nach Meinung der Einspruchsabteilung konnte das internationale Anmeldedatum nur für die ursprünglich eingereichten Seiten beansprucht werden. Der Gegenstand in der erteilten Fassung ging folglich über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Die Kammer nahm zur Kenntnis, dass nach Feststellung des Internationalen Büros die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung die fehlenden Seiten nicht enthalten hatte und dass die IPEA gemäß einem bedingten Antrag des Patentinhabers die zusammen mit einem Antrag nach Artikel 31 PCT eingereichten Änderungen berücksichtigt hatte, was dazu führte, dass neue Absätze in die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung aufgenommen wurden.

Nach Auffassung der Kammer stand außer Zweifel, dass der vorläufigen Prüfung und dem Streitpatent teilweise die neuen Seiten der Beschreibung zugrunde lagen, die während des Ver-

The board decided that publication of the document in question could be prejudicial to the appellant's interests, because it concerned information about internal transfers and in particular showed that the appellant paid the renewal fees for certain applications for which it was not the registered applicant. Moreover, the content of the document had been deemed irrelevant for the assessment of the case as such and had thus played no role in the board's decision. Therefore, the board decided that the document in question would be excluded from file inspection.

## VII. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

### A. Preliminary and formalities examination

#### 1. Subsequent filing of missing parts of the description or missing drawings

In **T 2166/10**, the patent proprietor filed an appeal against the decision of the opposition division revoking its patent, which had been granted on the basis of a Euro-PCT application. Some of the pages of the description had been missing from the original application and the opposition division held that only the originally filed pages were entitled to the international filing date. The subject-matter as granted consequently extended beyond the content of the application as filed.

The board took note that the International Bureau had held that the description as originally filed had not included the missing pages and that, in accordance with a conditional request by the proprietor, the IPEA had taken into account the amendments submitted with a Demand under Article 31 PCT, which resulted in the addition of new paragraphs to the description as filed.

In the board's judgment, there was no doubt that the preliminary examination and the patent in suit were partly based on new description pages which had been submitted in the course of the inter-

La chambre a jugé que la publication de ce document pouvait porter atteinte aux intérêts du requérant parce qu'il avait trait à des informations sur des transferts internes et montrait notamment que le requérant payait les taxes annuelles afférentes à certaines demandes pour lesquelles il n'était pas le demandeur inscrit. De plus, le contenu du document était réputé être non pertinent pour l'évaluation de l'affaire en tant que telle et n'a donc joué aucun rôle dans la décision de la chambre. Par conséquent, la chambre a décidé que le document en question serait exclu de l'inspection publique.

## VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB

### A. Examen préliminaire et quant à la forme

#### 1. Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants

Dans l'affaire **T 2166/10**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer son brevet, lequel avait été délivré sur la base d'une demande euro-PCT. Il manquait certaines pages de la description dans la demande initiale, et la division d'opposition avait estimé que seules les pages déposées initialement pouvaient bénéficier de la date du dépôt international. L'objet du brevet tel que délivré s'étendait par conséquent au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

La chambre a constaté que le Bureau international avait estimé que la description déposée initialement ne comprenait pas les pages manquantes et que, conformément à une requête conditionnelle du titulaire du brevet, l'IPEA avait tenu compte des modifications déposées avec la demande d'examen préliminaire international présentée au titre de l'article 31 PCT, si bien que de nouveaux paragraphes avaient été ajoutés à la description telle que déposée.

De l'avis de la chambre, il ne faisait aucun doute que l'examen préliminaire et le brevet en litige étaient partiellement fondés sur de nouvelles pages de la description qui avaient été produites au

fahrens für die internationale vorläufige Prüfung im Wege einer Änderung eingereicht worden waren und in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gefehlt hatten. Der Anmelder hatte die fehlenden Seiten nie angesprochen und nie eine Berichtigung des Anmeldedatums beantragt (vgl. J 3/00). Ebenso wenig hatte der Anmelder später einen Antrag auf Berichtigung eines Fehlers im Erteilungsbeschluss eingereicht.

Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, dass die Einspruchsabteilung zu Recht davon ausging, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die fehlenden Seiten der Beschreibung nicht enthalten hatte. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

## **B. Prüfungsverfahren**

### **1. Zulässigkeit von weiteren Änderungen**

#### **1.1 Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand**

Artikel 92 EPÜ postuliert, dass der europäische Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen erstellt wird.

In der Sache **T 789/07** stellte die Kammer fest, dass um ein beanspruchtes Merkmal im Sinne von Artikel 92 EPÜ – und im Einklang mit den Richtlinien – vollständig recherchieren zu können, die Recherchenabteilung in der Regel feststellen muss, wie dieses Merkmal im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist. Nur auf diese Weise kann die Recherchenabteilung zu einer begründeten Einschätzung darüber gelangen, mit welchen Anspruchsänderungen im Zuge des Prüfungsverfahrens und im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung gerechnet werden kann. Diese Auslegung ist auch für den Vergleich mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Hinblick auf Regel 86 (4) EPÜ 1973 zugrunde zu legen. Die Kammer war auch der Ansicht, dass ein beanspruchtes Merkmal, das unter den Rechercheumfang fällt, im Sinne von Regel 86 (4) EPÜ 1973 als recherchiert angesehen werden muss, selbst wenn

national preliminary examination procedure by way of amendment and which were missing from the application as originally filed. The applicant had never raised the issue of the missing pages or requested a correction of the filing date (cf. J 3/00). Nor subsequently did the applicant file a request for correction of an error in the decision to grant.

The board therefore concluded that the opposition division was correct when it held that the application as filed did not include the missing pages of the description. The appeal was dismissed.

## **B. Examination procedure**

### **1. Admissibility of further amendments**

#### **1.1 Amendments relating to unsearched subject-matter**

Article 92 EPC stipulates that a European search report must be drawn up on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

In **T 789/07** the board held that in order to search a claimed feature completely – as required by Article 92 EPC and in line with the Guidelines – the search division must as a rule ascertain how the feature is to be interpreted in the light of the description and drawings. Only then can it arrive at a reasoned assessment about the amendments likely to be made to the claims during examination proceedings and within the framework of the original disclosure. This interpretation also forms the basis for comparison, with a view to Rule 86(4) EPC 1973, with the originally claimed invention or group of inventions. The board also took the view that a claimed feature falling within the scope of the search must be regarded for Rule 86(4) EPC 1973 purposes as searched, even if it was not in fact searched in a specific case.

cours de la procédure d'examen préliminaire international par le biais de modifications et qui faisaient défaut dans la demande telle que déposée initialement. Le demandeur n'avait jamais soulevé la question des pages manquantes ni présenté une requête en rectification de la date de dépôt (cf. J 3/00). Il n'avait pas non plus présenté ultérieurement de requête en rectification d'une erreur dans la décision de délivrance du brevet.

Par conséquent, la chambre a conclu que la division d'opposition avait estimé à juste titre que la demande telle que déposée ne comportait pas les pages manquantes de la description. Le recours a dès lors été rejeté.

## **B. Procédure d'examen**

### **1. Recevabilité de modifications ultérieures**

#### **1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche**

L'article 92 CBE exige que le rapport de recherche européenne soit établi sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins existants.

Dans l'affaire **T 789/07**, la chambre a constaté que la division de la recherche doit généralement déterminer comment, à la lumière de la description et des dessins, il y a lieu d'interpréter une caractéristique revendiquée, afin que celle-ci puisse faire l'objet d'une recherche complète au sens de l'article 92 CBE et conformément aux directives. Ce n'est qu'en procédant de cette façon que la division de la recherche peut évaluer correctement quelles modifications sont susceptibles d'être apportées aux revendications au cours de la procédure d'examen et dans le cadre de la divulgation initiale. Il convient de s'appuyer également sur cette interprétation pour faire une comparaison avec l'invention ou la pluralité d'inventions revendiquée initialement, et établir s'il est satisfait à la règle 86(4) CBE 1973. De plus, selon la chambre, une caractéristique revendiquée qui entre dans le champ couvert par la recherche doit être considérée comme ayant fait l'objet de la recherche

es tatsächlich im Einzelfall nicht recherchiert worden ist.

## 2. Sachprüfung ohne zusätzliche Recherche

In **T 1411/08** befand die Kammer, dass in Fällen, in denen die Recherchenabteilung beschlossen hat, keine Recherche durchzuführen, die Prüfungsabteilung nicht immer eine "zusätzliche Recherche" durchführen müsse, bevor sie einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhebe. In der Entscheidung **T 1242/04** (ABI. EPA 2007, 421) sei dazu Folgendes festgestellt worden: "Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es möglich, einen Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ohne druckschriftlichen Stand der Technik zu erheben ... Dies sollte dann statthaft sein, wenn ein derartiger Einwand auf "notorisches" Fachwissen gestützt wird oder unstrittig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist." Solche Fälle seien aber die Ausnahme; ansonsten sei eine Recherche unerlässlich.

Im vorliegenden Fall erklärte die Kammer, unter "notorischem" Fachwissen, bei dem eine Recherche nicht notwendig sei, bevor ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben werde, sei erstens zu verstehen, dass es so bekannt sei, dass sein Vorhandensein am Prioritätstag nicht ernsthaft bestritten werden könne. Dies sei etwas anderes als der allgemein übliche Wissensstand des Fachmanns, der im Allgemeinen durchaus infrage gestellt werden könne. Zweitens sei darunter zu verstehen, dass es sich auf allgemeine Merkmale beziehe, d. h. auf Merkmale, die so definiert sind, dass technische Einzelheiten nicht relevant sind. Die Kammer stellte fest, dass bei der Prüfung, ob eine Kombination von Merkmalen erfinderisch ist, gewöhnlich z. B. danach gefragt wird, welche Vor- und Nachteile die Kombination möglicherweise aufweist und auf welchen technischen Gebieten sie eingesetzt wird. Genau diese Informationen sollten aus einer Recherche hervorgehen. Andererseits könne ein Patentanspruch so abgefasst sein, dass sich solche Fragen nicht stellen. Laut Kammer ist der Stand der Technik als "notorisch" zu verstehen, wenn er solche allgemeinen Merkmale widerspiegelt. Ihrer Mei-

## 2. Substantive examination without an additional search

In **T 1411/08** the board stated that where a search division has decided that no search is to be performed, it is not always necessary for the examining division to carry out an "additional search" before raising an inventive-step objection. **T 1242/04** (OJ EPO 2007, 421) had explained it in this way: "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 ... That should be allowable where the objection is based on 'notorious knowledge' or indisputably forms part of the common general knowledge. Such cases, however, are exceptional, and a search is otherwise essential."

In the case at issue, the board stated that "notorious" knowledge, for which no search needed to be performed before an objection of lack of inventive step was raised, was understood, firstly, as being so well known that its existence at the date of priority could not be reasonably disputed. This was to be distinguished from the skilled person's common general knowledge, which was something that generally could reasonably be questioned. Secondly, it was understood as relating to generic features, that is, to features which were defined in such a way that technical details were not significant. The board noted that the examination of a combination of features in relation to inventive step normally involved questions such as what advantages and disadvantages the combination was said to have, and in what technical areas it was used. This was the sort of information a search should uncover. On the other hand, a claim might be so drafted that such questions did not arise. It was prior art reflecting such generic features that the board understood as "notorious". The board held that the examining division could and should have ensured that a search was performed before refusing the application

au sens de la règle 86(4) CBE 1973, même si, en réalité, elle n'a donné lieu à aucune recherche dans un cas particulier.

## 2. Examen quant au fond sans recherche additionnelle

Dans l'affaire **T 1411/08**, la chambre a indiqué que lorsqu'une division de la recherche a décidé de ne pas effectuer de recherche, la division d'examen n'est pas toujours tenue d'effectuer une "recherche additionnelle" avant d'élever une objection pour absence d'activité inventive. En effet, ainsi qu'il a été précisé dans la décision **T 1242/04** (JO OEB 2007, 421), "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 ... 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". De tels cas sont toutefois exceptionnels, et une recherche est nécessaire le reste du temps.

En l'espèce, la chambre a déclaré que ces connaissances "notoires", qui ne nécessitent aucune recherche avant qu'une objection pour absence d'activité inventive ne soit élevée, désignent premièrement des éléments qui sont tellement connus que leur existence à la date de priorité ne peut être raisonnablement contestée. Il convient de distinguer de telles connaissances des connaissances générales de l'homme du métier, qui peuvent en règle générale être raisonnablement mises en cause. Ces connaissances "notoires" s'entendent deuxièmement dans le sens où elles se rapportent à des caractéristiques génériques, c'est-à-dire à des caractéristiques définies de telle sorte que les détails techniques ne sont pas significatifs. La chambre a fait observer que l'examen d'une combinaison de caractéristiques au regard de l'activité inventive porte normalement sur des questions telles que les avantages et inconvénients que cette combinaison est censée avoir, et les domaines techniques dans lesquels elle est utilisée. C'est précisément le type d'informations qu'une recherche devrait dévoiler. D'un autre côté, une revendication peut être rédigée de telle manière que ces questions ne se posent pas. Les éléments de

nung nach hätte die Prüfungsabteilung sicherstellen können und müssen, dass eine Recherche durchgeführt wird, bevor sie die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückwies. Infolge der fehlenden Recherche sei die Entscheidung auf einen Stand der Technik gestützt worden, der nicht angemessen beurteilt werden konnte. Die Kammer entschied, dass die Unterlassung einer "zusätzlichen Recherche" einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

### **2.1 Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ**

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

In der Sache **T 1388/10** argumentierte der Beschwerdeführer, dass die Zurückweisung der Anmeldung fehlerhaft gewesen sei, weil eine Zurückweisung direkt nach dem ersten Prüfungsbescheid nur in Fällen zulässig sei, in denen der Anmelder sich nicht ernsthaft ("bona fide") mit dem Erstbescheid auseinandergesetzt habe. Im vorliegenden Fall stelle die Antwort des Anmelders jedoch einen ernsthaften ("bona fide") Versuch dar, die Einwände der Prüfungsabteilung zu beseitigen. Deshalb hätte die Anmeldung nicht ohne eine weitere "Warnung" an den Anmelder zurückgewiesen werden dürfen.

Dazu bemerkte die Kammer, dass die Frage, wie oft der Anmelder von der Prüfungsabteilung zu einer Stellungnahme aufgefordert werden soll, eine Frage des Ermessens sei (vgl. Richtlinien für die Sachprüfung (Ausgabe April 2010), C-VI, 4.3, letzter Abschnitt). In diesem Zusammenhang war jedoch zu beachten, dass die Prüfungsrichtlinien lediglich als allgemeine Anleitung gelten können, die der Erfassung von normalen Fällen dienen. Die Anwendung der Richtlinien auf konkrete Einzelfälle liegt in der Verantwortung der Prüfungsabteilung, die in Ausnahmefällen von den Richtlinien abweichen kann. Im Gegensatz zum EPÜ und seiner Ausführungsordnung stellen die Richtlinien

for lack of inventive step. The consequence of the lack of search was that the decision was founded on prior art which could not reasonably be assessed. The board considered that the failure to carry out an "additional search" constituted a substantial procedural violation and reimbursement of the appeal fee was ordered.

### **2.1 Issue of a further communication under Article 113(1) EPC**

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.

In **T 1388/10** the appellant argued that the refusal of its application had been flawed because refusal directly after a first examining communication was allowed only if the applicant failed to make a "bona fide" response to that communication, whereas in the present case it had indeed made a "bona fide" attempt to overcome the examining division's objections. Its application should therefore not have been refused without a further "warning".

The board noted that examining divisions have discretion over how often to invite an applicant to comment (see Guidelines, April 2010 edition, C-VI, 4.3, last paragraph). It also had to be borne in mind that the Guidelines merely offered general guidance covering normal occurrences. Their application in specific individual cases was the responsibility of the examining division, which could depart from them in exceptional cases. Also, the Guidelines were not the law – unlike the EPC and its Implementing Regulations (see Guidelines, April 2010 edition, General Part, point 3.2).

l'état de la technique qui reflètent ces caractéristiques génériques sont, de fait, ce que la chambre entend par "notoires". La chambre a été d'avis que la division d'examen aurait pu et aurait dû s'assurer qu'une recherche avait été effectuée avant de rejeter la demande pour absence d'activité inventive. Cette absence de recherche a eu pour conséquence que la décision était fondée sur un état de la technique qui ne pouvait être raisonnablement évalué. La chambre a considéré que l'absence de "recherche additionnelle" constituait un vice substantiel de procédure, et a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

### **2.1 Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE**

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.

Dans l'affaire **T 1388/10**, le requérant a fait valoir que le rejet de la demande était irrégulier, puisqu'une première notification au cours de l'examen ne peut être suivie immédiatement d'un rejet que si le demandeur n'a pas véritablement répondu ("de bonne foi") à cette première notification. Or, la réponse du demandeur constituait, dans la présente espèce, une tentative réelle ("de bonne foi") de lever les objections émises par la division d'examen. Par conséquent, la demande n'aurait pas dû être rejetée sans qu'une nouvelle "mise en garde" ne soit adressée au demandeur.

La chambre a fait observer à ce sujet que l'envoi d'une ou de plusieurs notifications au demandeur relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen, édition d'avril 2010, point C-VI, 4.3, dernier paragraphe). Dans ce contexte, il convient toutefois de noter que les Directives relatives à l'examen ne peuvent servir que d'orientation générale, couvrant les cas normaux. L'application des directives à des cas spécifiques concrets est de la responsabilité de la division d'examen, qui peut s'écarter des directives dans des cas exceptionnels. Contrairement à la CBE et à son règlement d'exécution, les directives ne constituent pas un texte de loi (cf. à ce



keine Rechtsvorschriften dar (vgl. dazu Richtlinien für die Sachprüfung (Ausgabe April 2010), Allgemeiner Teil, Ziffer 3.2).

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass bei der Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungsabteilungen die Beschwerdekammer nicht beurteilt, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien gehandelt hat, sondern ob bei der Handhabung des Ermessens die durch das EPÜ und die Ausführungsordnung gesetzten Grenzen eingehalten worden sind. Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung, im vorliegenden Fall, nach dem ersten Prüfungsbescheid keinen weiteren Bescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ zu erlassen, innerhalb der Grenzen des ihr zustehenden Ermessens gehandelt. Die Kammer konnte darin keine fehlerhafte Ausübung des Ermessens erkennen (s. auch unter II.B.2).

### **3. Berücksichtigung von Artikel 84 EPÜ bei mehreren Anträgen**

In ihrem Orientierungssatz zu **T 75/09** führte die Kammer aus, dass, wenn wie im betreffenden Fall mehrere Anträge vorliegen und ein allen Anträgen gemeinsames Merkmal die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt, sodass höherrangige Anträge zurückgewiesen werden, alle nachgeordneten Anträge, in denen dieses Merkmal weiterhin vorhanden ist, aus demselben Grund zurückgewiesen werden müssen.

Die Tatsache, dass in einem nachgeordneten Antrag das beanstandete Merkmal nicht mehr notwendig ist, um eine Unterscheidung gegenüber dem Stand der Technik herzustellen, räumt den Mangel nach Artikel 84 EPÜ nicht aus. Ebenso wenig verleiht sie der entscheidenden Instanz den Ermessensspielraum, den Mangel zu ignorieren.

Insbesondere ist zu beachten, dass sich die Bedeutung eines Merkmals auch erst später im Leben des Patents offenbaren kann, z. B. im Einspruchs- oder Widerverfahren.

### **4. Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung, wenn kein Text vorgelegt oder gebilligt wurde**

Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entschei-

The board commented that when reviewing examining divisions' decisions it did not assess whether the division had complied with the Guidelines. Rather, it considered whether the division had exercised its discretion within the limits set by the EPC and its Implementing Regulations. In the present case, the board held that the examining division's decision not to issue a second communication under Article 94(3) EPC fell within the discretion available to it, and its exercise of that discretion had not been flawed (see also under Chapter II.B.2).

### **3. Consideration of Article 84 EPC in the case of multiple requests**

In its catchword for **T 75/09** the board stated that where – as in the case before it – there are multiple requests and a feature common to all requests is held not to meet the requirements of Article 84 EPC, as a consequence of which higher-ranking requests are refused, all lower-ranking requests retaining this feature have to be refused for the same reason.

The fact that in a lower-ranking request the offending feature no longer has to be relied upon to establish a distinction over the prior art does not overcome the defect pursuant to Article 84 EPC. Nor does it give the deciding body the discretion to disregard the deficiency.

In particular it has to be borne in mind that the significance of a feature may become apparent only at a later stage in the life of a patent, e.g. in opposition or revocation proceedings.

### **4. Legal basis for refusing an application if no text submitted or agreed**

Article 113(2) EPC states that the EPO must examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text

sujet Directives relatives à l'examen, édition d'avril 2010, partie générale, point 3.2).

La chambre a fait remarquer que lorsqu'une chambre de recours se penche sur les décisions des divisions d'examen, elle ne juge pas si la division d'examen s'est conformée aux directives, mais si les limites fixées par la CBE et par le règlement d'exécution pour l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été respectées. Selon la chambre, la division d'examen, en décidant en l'espèce de ne pas faire suivre sa première notification par une notification supplémentaire au titre de l'article 94(3) CBE, a agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas eu d'exercice irrégulier de ce pouvoir d'appréciation (voir aussi le point II.B.2).

### **3. Prise en considération de l'article 84 CBE en cas de requêtes multiples**

Dans le sommaire de la décision **T 75/09**, la chambre a indiqué que lorsque – comme dans la présente espèce – toutes les requêtes présentent une caractéristique commune qui est réputée ne pas satisfaire aux exigences de l'article 84 CBE, entraînant par là même le rejet des requêtes de rang supérieur, toutes les requêtes de rang inférieur qui conservent cette caractéristique doivent être rejetées pour le même motif.

Le fait que la caractéristique incriminée ne doive plus être invoquée dans une requête de rang inférieur pour établir une distinction par rapport à l'état de la technique ne remédie pas à l'irrégularité au titre de l'article 84 CBE. Il ne permet pas non plus à l'instance qui rend la décision d'ignorer l'irrégularité.

Il faut en particulier garder à l'esprit que l'importance d'une caractéristique peut se manifester seulement à un stade ultérieur de la vie du brevet, par exemple dans une procédure d'opposition ou de nullité.

### **4. Fondement juridique pour rejeter une demande si aucun texte n'est proposé ou accepté**

Conformément à l'article 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte

dungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

In der Sache **T 888/07** befand die Kammer wie folgt: Verweigert die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung zum zuletzt eingereichten, geänderten Anspruchssatz, der nach Regel 86 (3) EPÜ 1973 die zuvor in der Akte enthaltenen Ansprüche ersetzen sollte, wird der vorherige Anspruchssatz, den die Prüfungsabteilung zu prüfen bereit war, der aber nicht als Hilfsantrag aufrechterhalten wurde, nicht automatisch wieder in das Verfahren aufgenommen. Die Kammer stellte fest, dass nach Artikel 113 (2) EPÜ und nach der ständigen Rechtsprechung (siehe z. B. T 237/96) eine Entscheidung nicht auf den vorherigen Anspruchssatz gestützt werden könne. Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ 1973 habe sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Die Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, dass die zuvor in der Akte enthaltenen Ansprüche nicht zulässig seien, hätte gegen Artikel 113 (2) EPÜ 1973 verstoßen, weil diese Ansprüche nicht mehr anhängig waren.

##### **5. Zurücknahme der Patentanmeldung – Präsomtion einer amtlichen Bekanntmachung**

Der Anmelder ist an eine wirksame, beim EPA eingegangene Zurücknahmeerklärung gebunden. Gleichwohl ist im Fall einer versehentlichen Rücknahme die Anwendung der Regel 139 EPÜ (Regel 88 EPÜ 1973) in Betracht zu ziehen.

In **J 1/11** hat der Beschwerdeführer nicht bestritten, dass nach der Bekanntmachung einer Zurücknahme im Europäischen Patentblatt ein Widerruf der Zurücknahme nicht mehr möglich ist. Zu klären war die Frage, ob eine Bekanntmachung der Zurücknahme im Europäischen Patentregister dieselben Rechtsfolgen haben sollte. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass trotz der technischen und funktionellen Ähnlichkeit von Register und Patentblatt präsumtiv nur Letzteres eine amtliche Bekanntmachung darstelle. Die Kammer hielt fest, dass sowohl das Europäische

submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.

In **T 888/07** the board held that, if the examining division refused to consent to the latest submitted set of amended claims, put forward to substitute for the claims previously on file under Rule 86(3) EPC 1973, the previous set of claims that the examining division had consented to consider but which the applicant had not maintained as an auxiliary request was not automatically revived. It noted that in accordance with Article 113(2) EPC and established case law (see e.g. T 237/96) a decision could not be based on the previous set of claims. Article 113(2) EPC 1973 stated that the European Patent Office had to consider and decide upon the European application or patent only in the text submitted to it, or agreed to, by the applicant or proprietor. Deciding to refuse an application on the grounds that the claims previously on file were not allowable would have contravened Article 113(2) EPC 1973, since these claims were no longer pending.

##### **5. Withdrawal of the patent application – presumption of an official publication**

A valid notice of withdrawal which has been received at the EPO is binding on the applicant, although, in the case of withdrawal by mistake, Rule 139 EPC (Rule 88 EPC 1973) may be applicable.

In **J 1/11** it was not disputed by the appellant that retraction of the withdrawal was no longer possible once the withdrawal had been published in the European Patent Bulletin. The question at issue was whether a publication of the withdrawal in the European Patent Register should have the same legal consequences. The appellant argued that, despite the technical and functional approximation of Register and Bulletin, only the latter carried the presumption of an official publication. The board noted that both the European Patent Register according to Article 127 EPC and the

proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 888/07**, la chambre a estimé que si la division d'examen refuse d'autoriser le dernier jeu de revendications modifiées qui a été déposé, conformément à la règle 86(3) CBE 1973, en remplacement des revendications figurant antérieurement au dossier, le précédent jeu de revendications que la division d'examen avait accepté d'examiner, mais qui n'avait pas été maintenu en tant que requête subsidiaire, n'est pas automatiquement rétabli. La chambre a fait observer que, conformément à l'article 113(2) CBE et à la jurisprudence constante (cf. par exemple décision T 237/96), une décision ne peut pas être fondée sur le jeu de revendications antérieur. L'article 113(2) CBE 1973 dispose que l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Une décision visant à rejeter une demande au motif que les revendications figurant antérieurement au dossier n'étaient pas admissibles aurait contrevenu à l'article 113(2) CBE 1973, puisque ces revendications n'avaient pas été maintenues.

##### **5. Retrait de la demande de brevet – présomption de publication officielle**

Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée et parvenue à l'OEB, même si, en cas de retrait effectué par erreur, la règle 139 CBE (règle 88 CBE 1973) peut être applicable.

Dans l'affaire **J 1/11**, le requérant ne contestait pas le fait qu'il n'était plus possible d'annuler un retrait une fois que celui-ci avait été publié au Bulletin européen des brevets. Il s'agissait en l'occurrence de savoir si la publication du retrait au Registre européen des brevets devait avoir les mêmes conséquences juridiques. Le requérant a fait valoir que malgré les similitudes techniques et fonctionnelles du Registre et du Bulletin, seule une inscription au Bulletin impliquait une présomption de publication officielle. La chambre a constaté que le Registre européen des brevets prévu

Patentregister (nach Artikel 127 EPÜ) als auch das Europäische Patentblatt (nach Artikel 129 a) EPÜ) offizielle Informationsquellen der Öffentlichkeit seien. Nichts lasse darauf schließen, dass eine der beiden Quellen offizieller, zuverlässiger oder maßgeblicher wäre. Dies bedeute nicht, dass das Patentblatt ausschließlich eine Informationsfunktion habe. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers seien Eintragungen im Patentblatt ebenso wenig "in Stein gemeißelt" wie Eintragungen im Register; sie könnten entweder nach Regel 140 EPÜ oder mit einer Entscheidung berichtigt werden. Was die Funktion der Unterrichtung der Öffentlichkeit betreffe, könne die Kammer aber keinen grundlegenden Unterschied zwischen Register und Patentblatt herleiten.

Abschließend entschied die Kammer, dass der Antrag des Beschwerdeführers, die Zurücknahme seiner Anmeldung im Wege einer Mängelberichtigung nach Regel 139 EPÜ zu widerrufen, zurückzuweisen sei.

### **C. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens**

#### **1. Verspätetes Vorbringen**

##### **1.1 Neue Argumente im Beschwerdeverfahren**

In **T 1621/09** befasste sich die Kammer mit der Frage, ob das neue Vorbringen oder Argument des Beschwerdeführers/Einsprechenden berücksichtigt werden sollte. In der Beschwerdebegründung hatte der Beschwerdeführer Neuheit und erfinderische Tätigkeit anhand einer Folie einer Präsentation bestritten. In der mündlichen Verhandlung verwies der Beschwerdeführer erstmals auf andere Folien derselben Präsentation. Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung versucht habe, anderes oder alternatives Vorbringen geltend zu machen, – wenn auch auf der Grundlage von bereits im Verfahren befindlichen Tatsachen und Beweismitteln – die zum früheren Vorbringen des Beschwerdeführers im Widerspruch gestanden hätten.

Ein neues Argument, das ein Beteiligter im Beschwerdeverfahren vorbringe, und das sein Vorbringen ändere, könne, auch wenn es auf bereits im Verfahren

European Patent Bulletin according to Article 129(a) EPC were official sources of information to the public. There was nothing that would allow a distinction as to which of the two was more official, reliable or decisive. This was not to say that the Bulletin had no functions other than those of information. Contrary to what the appellant alleged, entries into the Bulletin were no more "cast in stone" than those of the Register, and could be corrected either under Rule 140 EPC, or by way of a decision. As far as the function of providing information to the public was concerned, the board was unable to deduce a fundamental difference between the Register and the Bulletin.

In conclusion, the board decided that the appellant's requests for retraction of the withdrawal of its application as a correction of an error under Rule 139 EPC had to be refused.

### **C. Special features of opposition and appeal proceedings**

#### **1. Late submission**

##### **1.1 New arguments in appeal proceedings**

In **T 1621/09** the board considered whether the new submission or argument of the appellant/opponent should be taken into consideration. In the grounds of appeal the appellant contested novelty and inventive step on one slide of a presentation. At the oral proceedings the appellant referred for the first time to other slides of the same presentation. The board stated that during oral proceedings the appellant sought to advance a different or alternative case which, although based on facts and evidence already in the proceedings, was contrary to the appellant's previous case.

A new argument brought forward in appeal proceedings by a party which would have the effect of amending its case, even if the argument is based on

à l'article 127 CBE et le Bulletin européen des brevets visé à l'article 129a) CBE sont tous deux des sources officielles d'information du public. Rien ne permet d'établir lequel des deux est plus officiel, plus fiable ou plus décisif. Cela ne veut pas dire que le Bulletin n'a qu'une fonction d'information. Contrairement à l'argument avancé par le requérant, les inscriptions au Bulletin ne sont pas plus "gravées dans le marbre" que celles du Register, et elles peuvent être rectifiées soit au titre de la règle 140 CBE, soit par une décision. Aussi, en ce qui concerne la fonction d'information du public, la chambre ne pouvait en conclure qu'il existait une différence fondamentale entre le Register et le Bulletin.

En conclusion, la chambre a décidé que force était de rejeter les requêtes du requérant visant à annuler le retrait de sa demande pour corriger une erreur au titre de la règle 139 CBE.

### **C. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours**

#### **1. Moyens invoqués tardivement**

##### **1.1 Présentation de nouveaux arguments pendant une procédure de recours**

Dans l'affaire **T 1621/09**, la chambre a examiné s'il y avait lieu de tenir compte du nouveau moyen ou argument présenté par le requérant/opposant. Dans les motifs du recours, le requérant avait contesté la nouveauté et l'activité inventive en se fondant sur une des diapos d'une présentation. Pendant la procédure orale, il s'est référé pour la première fois à d'autres diapos de la même présentation. La chambre a indiqué que le requérant a cherché à faire valoir, pendant la procédure orale, d'autres moyens ou des moyens différents, qui, bien que fondés sur des faits et preuves déjà invoqués pendant la procédure, étaient contraires aux moyens invoqués antérieurement.

Il appartient uniquement à la chambre de recours de déterminer, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si un nouvel argument présenté par une partie

befindlichen Tatsachen und Beweismitteln beruhe, nur nach Ermessen der Beschwerdekammer als Änderung nach Artikel 13 VOBK in das Verfahren eingeführt werden. Insofern als die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) die allgemeine Zulässigkeit neuer Argumente im Beschwerdeverfahren betreffe, sei sie so zu betrachten, dass sie durch die mit Wirkung vom 1. Mai 2003 eingeführten Änderungen der VOBK modifiziert worden sei.

Im vorliegenden Fall war der Beschwerdegegner/Patentinhaber der mündlichen Verhandlung, in der die Frage der Änderung aufkam, ferngeblieben. Die Kammer befasste sich mit der folgenden Frage: Wie sind die Auswirkungen auf die Ausübung des Ermessens der Kammer, eine Änderung zuzulassen, wenn ein neues Argument, das eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten ist, erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebracht wird und der betroffene Beteiligte der mündlichen Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung ferngeblieben ist? Die Kammer prüfte das Verhältnis zwischen den Artikeln 15 (3), 13 (2) und 13 (3) VOBK und befand, Artikel 13 (2) VOBK sei vorbehaltlich des Artikels 15 (3) VOBK zu verstehen, sodass die Abwesenheit eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten die Kammer nicht daran hindere, eine Änderung des Vorbringens eines anderen Beteiligten zuzulassen und auf der Grundlage dieses geänderten Vorbringens zu einer Entscheidung zu gelangen. Dennoch sei die Abwesenheit eines Beteiligten bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall entschied die Kammer jedoch, dem Beschwerdeführer die Änderung seines Vorbringens nicht zu gestatten, weil das neue Argument u. a. auf eine Neufassung des Vorbringens des Beschwerdeführers zur Neuheit hinauslaufe und sich auch auf den Angriff auf die erfinderische Tätigkeit auswirke. Das Argument sei im letzten Stadium der Beschwerde vorgebracht worden, nämlich in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Beschwerdegegners, und es gebe keinen Grund, warum das Argument nicht schon vorher habe vorgebracht werden können.

evidence and facts already in the proceedings, can only be introduced into the proceedings at the discretion of the board of appeal by way of an amendment under Article 13 RPBA. To the extent that the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) deals with the general admissibility of new arguments in appeal proceedings, it must be taken to have been modified by the amendments to the RPBA introduced with effect from 1 May 2003.

In the case at issue, the respondent/patent proprietor was not present at the oral proceedings when the question of the amendment arose. The board dealt with the following question: where a new argument which constitutes an amendment to a party's case is put forward for the first time at oral proceedings, how is the exercise of the board's discretion to admit the amendment affected if the party prejudiced is not present at the oral proceedings, even though duly summoned? The board considered the relationship between Article 15(3) and Articles 13(2) and 13(3) RPBA and stated that Article 13(2) RPBA must be read subject to Article 15(3) RPBA, with the result that the absence of a duly summoned party does not prevent a board from allowing an amendment to another party's case and reaching a decision on the basis of the amended case. The absence of the party is nevertheless a factor to be taken into account in the exercise of the discretion. In the case at issue the board decided however not to allow the appellant to amend its case, because *inter alia* the new argument amounted to a new way of putting the appellant's case on novelty and also impacted on the inventive step attack. It was raised at the last stage of the appeal, namely during oral proceedings, in the absence of the respondent, and there was no reason why the new argument could not have been raised earlier.

pendant une procédure de recours, et ayant pour effet de modifier les moyens invoqués, peut être introduit en tant que modification au titre de l'article 13 RPCR, et ce même si cet argument repose sur des faits et preuves déjà admis dans la procédure. Dans la mesure où la décision de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/92 (JO OEB 1994, 149) traite de la recevabilité, sur un plan général, de nouveaux arguments présentés pendant une procédure de recours, force est de considérer qu'elle a été modifiée par la révision du RPCR, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2003.

Dans l'affaire examinée, l'intimé/titulaire du brevet n'était pas présent à la procédure orale lorsque la question de la modification s'est posée. La chambre s'est demandé comment, lorsqu'un nouvel argument modifiant les moyens d'une partie est invoqué pour la première fois pendant une procédure orale, elle doit exercer son pouvoir d'appréciation pour admettre la modification correspondante si la partie lésée n'assiste pas à la procédure orale, bien qu'elle ait été dûment citée à comparaître. La chambre, examinant les liens entre l'article 15(3) et l'article 13(2) et 13(3) RPCR, a déclaré que l'article 13(2) RPCR doit être interprété en liaison avec l'article 15(3) RPCR et que, par conséquent, l'absence d'une partie dûment citée n'empêche pas une chambre d'admettre une modification des moyens d'une autre partie et de statuer sur la base des moyens modifiés. Il convient toutefois de tenir compte de l'absence de cette partie pour exercer ce pouvoir d'appréciation. Dans l'affaire en cause, la chambre a cependant décidé de ne pas autoriser le requérant à modifier ses moyens, notamment parce que le nouvel argument en question constituait une nouvelle manière de présenter les moyens du requérant concernant la nouveauté, et qu'il avait une incidence sur la remise en cause de l'activité inventive. Le nouvel argument avait été invoqué au dernier stade de la procédure de recours, à savoir pendant la procédure orale, en l'absence de l'intimé, et il n'y avait aucun élément montrant pourquoi ce nouvel argument n'avait pu être invoqué antérieurement.



In **T 1069/08** wurden die Feststellungen der Prüfungsabteilung zum Nicht-Naheliegen des beanspruchten Gegenstands in der Einspruchsschrift des Einsprechenden nicht angefochten, und die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass es keinen Grund gebe, sie von Amts wegen zu prüfen. Auch in der Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers wurde diese Frage nicht aufgeworfen. Erst in der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer/Einsprechende, Gelegenheit zu bekommen, seine Argumente zum Nicht-Naheliegen des beanspruchten Gegenstands vorzubringen. Diesem Antrag gab die Kammer aus folgenden Gründen nicht statt:

Die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers habe kein Argument zum Naheliegen des beanspruchten Gegenstands enthalten. Daher sei die Einführung dieses neuen Arguments in der mündlichen Verhandlung eine Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers (Artikel 13 (1) VOBK). Es stehe daher im Ermessen der Kammer, diese zuzulassen und zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer habe auch nach dem Bescheid der Kammer, worin auf das Prüfungsverfahren und das Verhältnis zwischen ausreichender Offenbarung und erfinderischer Tätigkeit Bezug genommen worden sei, es nicht für nötig gehalten, das neue Argument in das Beschwerdeverfahren einzuführen. Dadurch, dass der Beschwerdeführer das neue Argument nicht in Erwiderung auf den Bescheid der Kammer vorgebracht habe, sei den Beschwerdegegnern die Gelegenheit vorenthalten worden, dazu Stellung zu nehmen und/oder ihren Plan, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, noch einmal zu überdenken.

### 1.2 Verfahrensökonomie

In **T 1488/08** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge eine Begründung, in der lediglich allgemein auf ein Vorbringen in der ersten Instanz verwiesen wird, die explizite Angabe der rechtlichen und tatsächlichen Gründe nicht ersetzen kann. Die Kammer befand, dass sie allein auf der Basis der Beschwerdebegründung keinen Grund gehabt habe, die Gründe unzulässige Erweiterung und mangelnde Neuheit zu prüfen, ohne eigene Nachforschungen anzustellen. Diese neuen Einwände seien erst nach der Erwiderung

In **T 1069/08** the findings of the examining division regarding the non-obviousness of the claimed subject-matter were not contested in the opponent's notice of opposition, nor did the opposition division consider that there was any reason to examine them of its own motion. This issue was also not raised in the appellant's grounds of appeal. It was only at the oral proceedings that the appellant/opponent asked the board for an opportunity to present its arguments on the lack of obviousness of the claimed subject-matter. This request was refused by the board for the following reasons:

The appellant's statement of grounds of appeal did not include any argument regarding the obviousness of the claimed subject-matter. Hence, the introduction of this new argument at oral proceedings represented an amendment to the appellant's case (Article 13(1) RPBA). It was thus at the board's discretion to admit and consider it. Even after the board's communication in which reference was made to the examination proceedings and to the relationship between sufficiency of disclosure and inventive step, the appellant did not consider it necessary to introduce the new argument into the appeal proceedings. The appellant's failure to submit the new argument in reply to the board's communication deprived the respondents of the opportunity to present their comments thereon and/or of the opportunity to reconsider their intention not to attend the oral proceedings.

### 1.2 Procedural economy

In **T 1488/08** the board referred to the established case law that a statement of grounds which merely generally refers to previous first-instance submissions cannot replace an explicit account of the legal and factual reasons. The board stated that, on the sole basis of the statement of grounds of appeal, it had no reason to examine the grounds of inadmissible extension of subject-matter and lack of novelty without making investigations of its own. These new objections were only raised after the reply of the respondents and therefore were late-

Dans l'affaire **T 1069/08**, les conclusions de la division d'examen concernant la non-évidence de l'objet revendiqué n'avaient pas été contestées dans l'acte d'opposition de l'opposant, et la division d'opposition avait estimé qu'il n'y avait aucune raison de les examiner d'office. De plus, cette question n'avait pas été soulevée dans l'acte de recours du requérant. Ce n'est que pendant la procédure orale que le requérant/opposant a demandé à la chambre de lui permettre de présenter ses arguments concernant la non-évidence de l'objet revendiqué. La chambre n'a pas fait droit à cette requête pour les raisons suivantes.

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant n'avait pas invoqué d'argument concernant l'évidence de l'objet revendiqué. Par conséquent, l'introduction de ce nouvel argument pendant la procédure orale représentait une modification des moyens du requérant (article 13(1) RPCR). L'admission et l'examen de cet argument étaient donc laissés à l'appréciation de la chambre. Le requérant n'avait pas jugé nécessaire d'introduire ce nouvel argument dans la procédure de recours en dépit de la notification de la chambre qui faisait référence à la procédure d'examen et au lien entre la suffisance de l'exposé et l'activité inventive. Le requérant, en ne présentant pas le nouvel argument en réponse à la notification de la chambre, avait dès lors privé les intimés de la possibilité de prendre position à ce sujet et/ou de revenir sur leur intention de ne pas assister à la procédure orale.

### 1.2 Economie de la procédure

Dans l'affaire **T 1488/08**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante, selon laquelle un mémoire de recours qui se réfère simplement sur un plan général à des moyens invoqués en première instance ne saurait se substituer à un exposé explicite des motifs de droit et de fait. Elle a indiqué qu'en se fondant uniquement sur le mémoire exposant les motifs du recours, elle n'avait aucune raison d'examiner les motifs relatifs à l'extension inadmissible de l'objet et à l'absence de nouveauté, sans faire elle-même des recherches.

rung der Beschwerdegegner erhoben und daher verspätet vorgebracht worden. Ihre Zulässigkeit stehe gemäß Artikel 13 (1) VOBK im Ermessen der Kammer.

Die Kammer befand, dass die Beschwerdeführer keine objektiven Gründe vorgebracht hätten, die es gerechtfertigt hätten, die Gründe unzulässige Erweiterung und mangelnde Neuheit in einem späteren Stadium als mit der Beschwerde einzureichen. Der Versuch der Beschwerdeführer, diese Gründe wieder einzuführen, könne somit nur als eine verfahrenstaktische Positionsänderung angesehen werden (sogenannte "Salamitaktik"). Bereits auf dieser Grundlage war die Kammer der Auffassung, dass sie im Hinblick auf die Verfahrensökonomie ihr Ermessen dahin gehend ausüben sollte, die verspätet vorgebrachten Gründe unzulässige Erweiterung und mangelnde Neuheit nicht zuzulassen. Der Vollständigkeit halber prüfte die Kammer auch, ob diese verspätet vorgebrachten Gründe *prima facie* die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands wirksam in Frage stellen würden, und kam zu dem Schluss, dies sei nicht der Fall. Die Kammer übte ihr Ermessen deshalb dahin gehend aus, die verspätet vorgebrachten Gründe unzulässige Erweiterung und mangelnde Neuheit aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht zuzulassen.

### 1.3 Spät eingereichte Unterlagen betreffend eine offenkundige Vorbenutzung

In **T 1914/08** hatte die Beschwerdegegnerin frühzeitig, als Reaktion auf mit der Beschwerdebegründung vorgebrachte Einwände der Beschwerdeführerin, das Einreichen weiterer Unterlagen, die eine behauptete offenkundige Vorbenutzung und deren Nachweis betrafen, angekündigt. Als Rechtfertigungsgrund dafür, dass die angekündigten Unterlagen aber erst mehr als 2 Jahre später und kurz vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht worden waren, wurde auf eine zwischenzeitlich angespannte wirtschaftliche Lage der Beschwerdegegnerin verwiesen.

Die Kammer erachtete bei der Ausübung ihres diesbezüglichen Ermessens vorliegend das späte Einreichen bereits früher angekündigter, und damit verfüg-

filed. Their admissibility was a matter for the board's discretion pursuant to Article 13(1) RPBA.

The board stated that the appellants had not submitted any objective reasons justifying the filing of the grounds of added subject-matter and lack of novelty at a later stage than with the appeal. The attempt of the appellants to re-introduce these grounds thus might only be regarded as a change of position determined by procedural tactics (so-called "salami" tactics). On this basis alone, the board considered, in view of procedural economy, that it should exercise its discretion not to admit the later-filed grounds of added subject-matter and lack of novelty. For the sake of completeness, the board also considered whether these late-filed grounds would constitute, on a *prima facie* basis, a valid challenge to the patentability of the claimed subject-matter, and came to the conclusion that this was not the case. The board therefore exercised its discretion not to admit the late-filed grounds of added subject-matter and lack of novelty for reasons of procedural economy.

### 1.3 Late filing of documents concerning public prior use

In **T 1914/08** the respondent had announced at an early stage its intention to file, in response to objections raised by the appellant in its statement of grounds of appeal, further documents substantiating alleged public prior use. Justifying why these documents had not been submitted until more than two years later and only shortly before the date set for oral proceedings, the respondent stated that it had been experiencing financial difficulties in the interim period.

The board exercised its discretion in this regard and considered that, given the documents had been referred to and therefore available to the respondent

Ces nouvelles objections n'avaient été soulevées qu'après la réponse de l'intimé et avaient donc été invoquées tardivement. Il appartenait dès lors à la chambre, conformément à l'article 13(1) RPCR, de déterminer si elles pouvaient être admises dans la procédure.

La chambre a fait observer que les requérants n'avaient pas soumis de raison objective justifiant la présentation des motifs de l'extension de l'objet et de l'absence de nouveauté à un stade postérieur à la formation du recours. La tentative des requérants de réintroduire ces motifs ne pouvait donc être considérée que comme un changement de défense, dicté par des tactiques procédurales (tactique du "salami"). Sur cette seule base, la chambre a estimé que, compte tenu de l'économie de la procédure, elle ne devait pas autoriser, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les motifs présentés tardivement, relatifs à l'extension de l'objet et à l'absence de nouveauté. Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a également examiné si, à première vue, ces motifs présentés tardivement mettraient valablement en cause la brevetabilité de l'objet revendiqué, et a conclu que cela n'était pas le cas. Pour des raisons d'économie de procédure, la chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation, n'a donc pas autorisé les motifs présentés tardivement, relatifs à l'extension de l'objet et à l'absence de nouveauté.

### 1.3 Documents produits tardivement, relatifs à un usage antérieur public

Dans l'affaire **T 1914/08**, l'intimé, réagissant aux objections mentionnées par le requérant dans les motifs de son recours, avait annoncé à un stade précoce le dépôt d'autres documents relatifs à l'usage antérieur public qui était allégué et aux preuves l'attestant. Or, l'intimé n'avait produit les documents annoncés que plus de deux ans plus tard, soit peu avant la date fixée pour la procédure orale, ce qu'il avait justifié en faisant valoir les difficultés économiques auxquelles il avait dû faire face entre-temps.

La chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation en la matière, a estimé que le fait de produire tardivement des documents annoncés antérieurement, et

barer, Unterlagen ohne einen, mit dem vorliegenden Verfahren in ursächlichem Zusammenhang stehenden, Rechtfertigungsgrund als nicht im Einklang mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensführung stehend. Die verspätet eingereichten Unterlagen wurden daher nicht in das Verfahren zugelassen (s. auch unter VI.F.1).

## 2. Beitritt

Artikel 105 (1) a) und Regel 89 EPÜ geben einem Dritten unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beizutreten, wenn er nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist. In der Entscheidung **T 1196/08** hatte die Verletzungsklage vor dem rumänischen Gericht ein rumänisches Patent zum Gegenstand, das durch Erstreckung des betreffenden europäischen Patents auf Rumänien zustande gekommen war.

Damit der Beitritt zulässig ist, muss die Verletzungsklage auf das europäische Patent gestützt sein, das Gegenstand des Verfahrens ist, für das der Beitritt beantragt wird (T 338/89 und T 446/95). Die Kammer schloss daraus, dass der Ausdruck "dieses Patents" in Artikel 105 (1) a) EPÜ ein europäisches Patent im Sinne des Artikels 2 (1) EPÜ 1973 bezeichne, d. h. ein gemäß dem Übereinkommen für einen oder mehrere Vertragsstaaten erteiltes Patent, das nach Artikel 1 EPÜ 1973 ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten sei. Folglich müsse sich die Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht auf ein europäisches Patent beziehen, das gemäß dem Übereinkommen für mindestens einen Vertragsstaat erteilt worden sei, damit die Bedingungen des Artikels 105 (1) a) EPÜ erfüllt seien.

Die Kammer befand, dass ein Patent, das durch die Erstreckung eines europäischen Patents auf das Hoheitsgebiet eines Erstreckungsstaats zustande gekommen sei, kein europäisches Patent im Sinne des Artikels 2 (1) EPÜ 1973 sei, weil die Erstreckung und die Rechtsfolgen ausschließlich auf dem nationalen Recht des Erstreckungsstaats beruhten. Ein Beitritt, der sich auf eine Verletzungsklage zu einem Patent stütze, das durch Erstreckung eines europäischen Patents auf das Hoheitsgebiet eines Erstreckungsstaats zustande gekommen

from early on, their late filing without a justification which was causally linked to the proceedings was not in keeping with a proper conduct of the procedure. The late-filed documents were thus not admitted into the proceedings (see also Chapter VI.F.1).

## 2. Intervention

Article 105(1)(a) and Rule 89 EPC allow third parties to intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if they can show that proceedings for infringing the patent in question have been instituted against them. In **T 1196/08**, the infringement litigation was being heard by a Romanian court and concerned a Romanian patent obtained under the extension system for European patents.

For intervention to be admissible, the infringement litigation must concern the European patent which is the subject of the proceedings in which the assumed infringer has asked to intervene (T 338/89 and T 446/95). The board held that "the same patent" under Article 105(1)(a) EPC means a European patent within the meaning of Article 2(1) EPC 1973, i.e. a patent granted for one or more contracting states under the Convention, which under Article 1 EPC 1973 is a system of law, common to the contracting states, for the grant of patents for invention. Therefore, to meet the conditions of Article 105(1)(a) EPC, the national infringement proceedings must relate to a European patent granted under the Convention for at least one contracting state.

The board held that a patent obtained under the extension system is not a European patent within the meaning of Article 2(1) EPC 1973, because extension and the ensuing legal consequences are based solely on the national law of the extension state concerned. Consequently, intervention based on infringement proceedings relating to such a patent does not fulfil one of the conditions of Article 105(1)(a) EPC, and is therefore inadmissible.

donc disponibles, sans invoquer de motif propre à la procédure en cours, n'était pas compatible avec un déroulement régulier de la procédure. Les documents produits tardivement n'ont donc pas été admis dans la procédure (cf. aussi le point VI.F.1).

## 2. Intervention

L'article 105(1)a) et la règle 89 CBE donnent à un tiers la possibilité d'intervenir, sous certaines conditions, dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition, s'il apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre. Dans la décision **T 1196/08** l'action en contrefaçon devant le tribunal roumain avait pour objet un brevet roumain (qui avait été) obtenu par extension du brevet européen en cause à la Roumanie.

Pour que l'intervention soit recevable, l'action en contrefaçon doit être fondée sur le brevet européen qui fait l'objet de la procédure dans laquelle l'intervention est sollicitée (T 338/89 et T 446/95). La chambre a conclu que "ce brevet" au sens de l'article 105(1)a) CBE est un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE 1973, c'est-à-dire un brevet délivré pour un ou plusieurs Etats contractants en vertu de la Convention, laquelle est un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention, conformément à l'article 1<sup>er</sup> CBE 1973. En conséquence, l'action en contrefaçon devant une juridiction nationale doit être introduite à propos d'un brevet européen qui a été délivré en vertu de la Convention pour au moins un Etat contractant afin de remplir les conditions de l'article 105(1)a) CBE.

La Chambre a constaté qu'un brevet résultant de l'extension des effets d'un brevet européen au territoire d'un Etat autorisant l'extension n'est pas un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE 1973 parce que l'extension et les conséquences juridiques en découlant reposent exclusivement sur le droit national de l'Etat autorisant l'extension. Il s'ensuit qu'une intervention fondée sur une action en contrefaçon, dont l'objet est un brevet obtenu par l'extension des effets d'un brevet européen au territoire d'un Etat autorisant l'extension, ne

sei, erfülle daher eines der Erfordernisse des Artikels 105 (1) a) EPÜ nicht und sei deshalb unzulässig.

In **T 7/07** war die Kammer der Auffassung, dass das Streitpatent nicht nach dem EPÜ für Litauen erteilt worden sei, weil Litauen ein Erstreckungsstaat sei und daher nicht für ein europäisches Patent benannt werden könne. Das nationale Recht des Erstreckungsstaats regle das Erstreckungsverfahren und die Rechtswirkungen der Erstreckung. Gegenstand des Verletzungsverfahrens sei ein Patent, das für eine Reihe von EPÜ-Vertragsstaaten erteilt worden sei und nach litauischem Recht auch in Litauen Wirkungen entfalte, allerdings ausschließlich auf der Grundlage des litauischen nationalen Rechts, wonach dieses Patent dieselbe Wirkung habe wie ein nationales Patent. Infolgedessen basiere das Verletzungsverfahren nicht auf dem europäischen Streitpatent, das Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen sei. Die Kammer schloss sich den Feststellungen in **T 1196/08** an, dass ein Beitritt, der sich auf ein Verletzungsverfahren zu einem Patent stützt, das nur nach nationalem Recht in einem bestimmten Staat Wirkung entfaltet, unzulässig ist. Das Vorbringen des Beitretenden wurde deshalb als Einwendungen Dritter nach Artikel 115 EPÜ betrachtet (s. auch unter I.B.1.3 und VIII.2.1).

### **3. Artikel 115 EPÜ – Einwendungen Dritter**

In der Sache **T 146/07** war der Einsprechende der einzige Beschwerdeführer gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung. Zu einem sehr späten Zeitpunkt gingen auch anonyme Einwendungen Dritter ein. Nach Regel 114 (1) EPÜ sind Einwendungen Dritter schriftlich einzureichen.

Die Kammer befand, dass dieses Erfordernis impliziere, dass die Einwendungen zu unterzeichnen seien (Regeln 50 (3) und 86 EPÜ), sodass der Dritte identifiziert werden könne. Die Identifikation sei im Einspruchsverfahren besonders wichtig, damit die zuständige Stelle des EPA prüfen könne, ob die Einwendungen tatsächlich von einem Dritten eingereicht wurden und nicht von einem Verfahrensbeteiligten. Anderenfalls könne ein Beteiligter in Versuchung geraten, späte Einwendungen und/oder

In **T 7/07** the board held that the patent in suit was not granted for Lithuania under the EPC, as Lithuania was an extension state and therefore could not be designated for a European patent. The national law of the extension state governs the extension proceedings and the legal effects of the extension. The infringement proceedings were based on a patent which had been granted for a number of EPC contracting states and which, under Lithuanian law, also took effect in Lithuania, but exclusively on the basis of Lithuanian national law, which conferred the same effect on this patent as on a national patent. As a result, the infringement proceedings were not based on the European patent in suit in the opposition proceedings. The board agreed with the findings in **T 1196/08** that an intervention based on proceedings for infringement of a patent that has effect in a particular state solely on the basis of national law is inadmissible. The submissions made by the intervener were consequently regarded as third-party observations under Article 115 EPC (see also Chapter I.B.1.3 and VIII.2.1).

### **3. Article 115 EPC – observations by third parties**

In **T 146/07** the opponent was the sole appellant against the interlocutory decision of the opposition division. Anonymous third-party observations were received by the board at a very late stage. According to Rule 114(1) EPC, any observations by a third party must be filed in writing.

The board stated that this requirement implied that the observations have to be signed (see Rules 50(3) and 86 EPC) in order to allow an identification of the third party. Identification is particularly important in the context of opposition proceedings in order to allow the competent organ of the EPO to verify whether the observations have indeed been filed by a third-party rather than a party to the proceedings. Otherwise, a party might be tempted to submit late observations and/or documents by means of anon-

remplit pas une des conditions requises à l'article 105(1)a) CBE et est donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 7/07**, la chambre a considéré que le brevet en cause n'avait pas été délivré pour la Lituanie au titre de la CBE, dans la mesure où ce pays était un Etat autorisant l'extension et ne pouvait donc être désigné en vue de la délivrance d'un brevet européen. Le droit national d'un Etat autorisant l'extension régit la procédure d'extension et les effets juridiques de l'extension. L'action en contrefaçon se fondait sur un brevet qui avait été délivré dans un certain nombre d'Etats parties à la CBE et qui produisait également ses effets en Lituanie sur la seule base du droit national lituanien, qui confère le même effet à ce brevet qu'à un brevet national. L'action en contrefaçon ne reposait donc pas sur le brevet européen en cause dans la procédure d'opposition. La chambre s'est ralliée aux conclusions de l'affaire **T 1196/08**, selon lesquelles une intervention fondée sur une action en contrefaçon d'un brevet qui produit ses effets dans un Etat précis, sur la seule base du droit national, est irrecevable. Les moyens invoqués par l'intervenant ont donc été considérés comme des observations de tiers au titre de l'article 115 CBE (cf. également I.B.1.3 et VIII.2.1).

### **3. Article 115 CBE – Observations présentées par des tiers**

Dans l'affaire **T 146/07**, l'opposant était l'unique requérant contre la décision intermédiaire de la division d'opposition. Des observations anonymes de tiers avaient été reçues par la chambre à un stade très tardif. La règle 114(1) CBE dispose que les observations des tiers doivent être présentées par écrit.

La chambre a souligné que cette exigence implique que les observations doivent être signées (cf. règles 50(3) et 86 CBE) afin que le tiers puisse être identifié. L'identification est particulièrement importante dans le cadre de la procédure d'opposition, car l'organe compétent de l'OEB doit pouvoir vérifier que les observations sont effectivement présentées par un tiers, et non par une partie à la procédure. Dans le cas contraire, une partie pourrait être tentée de présenter des observations et/ou des



Unterlagen als anonyme Einwendungen Dritter einzureichen, um negative Verfahrensfolgen wie eine Kostenverteilung zu vermeiden.

Reiche ein Verfahrensbeteiligter ein nicht unterzeichnetes Dokument ein, so gelte dieses als nicht eingereicht, wenn es nach einer entsprechenden Aufforderung des EPA nicht fristgemäß unterzeichnet werde (s. Regel 50 (3) EPÜ). Weil das EPA bei nicht unterzeichneten anonymen Einwendungen Dritter eine solche Aufforderung gar nicht versenden könne, blieben sie zwangsläufig nicht unterzeichnet. Dies habe zur Folge, dass sie als nicht eingereicht gälten.

Die Kammer sei sich darüber im Klaren, dass anonym eingereichte Einwendungen Dritter dennoch von einem Verfahrensbeteiligten als seine eigenen übernommen werden könnten oder sogar Einwände der zuständigen Stelle des EPA von Amts wegen auslösen könnten (T 735/04 – in dieser Entscheidung ging es um den außergewöhnlichen Fall, dass eine hochrelevante Patentanmeldung eines der Patentinhaber von einem anonymen Dritten vorgelegt worden war). In Ermangelung einer solchen weiteren Verfahrenshandlung seien anonyme Einwendungen Dritter jedoch nicht zu berücksichtigen. Diese Sicht stehe in Einklang mit den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413 und 448), worin die Große Beschwerdekammer die anonym eingereichte Stellungnahme eines Dritten nicht berücksichtigt habe. Die anonymen Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ galten daher als nicht eingereicht und wurden von der Kammer nicht berücksichtigt.

In **T 1336/09** kam die Kammer hingegen zu dem Schluss, dass in diesem Ex parte-Fall die Anonymität der Einwendungen Dritter deren Zulassung im Verfahren nicht entgegenstehe. Die Einwendungen Dritter seien erst vier Werktage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eingereicht worden. In den Einwendungen seien zwei neue Dokumente angeführt worden, die für einige der damals vorliegenden Anträge offensichtlich hoch relevant gewesen seien. Der Beschwerdeführer sei zwar vor der mündlichen Verhandlung über die Einreichung der Einwendungen informiert worden, habe aber weder deren Ausschließung vom Verfahren noch die

ymous third party observations in order to avoid negative procedural consequences such as apportionment of costs.

When a party to the proceedings submits an unsigned document, the document is deemed not to have been filed if, after a corresponding invitation has been sent out by the EPO, it is not signed in due time (see Rule 50(3) EPC). Since unsigned anonymous third-party observations do not allow the EPO to send out such an invitation at all, they necessarily remain unsigned. This has the consequence that they are deemed not to have been filed.

The board was aware that anonymously filed third-party observations might nevertheless be adopted by a party to the proceedings as its own or may even trigger objections by the competent organ of the EPO of its own motion (T 735/04, dealing with the exceptional situation that a highly relevant patent application of one of the patent proprietors had been submitted by an anonymous third party). However, in the absence of such a further procedural act, anonymous third-party observations are to be disregarded altogether. This view is in line with the decisions G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413 and 448) in which the Enlarged Board of Appeal refused to take into account an anonymously filed third-party statement. Thus, the anonymous observations under Article 115 EPC were deemed not to have been filed and were disregarded by the board.

In **T 1336/09**, however, the board came to the conclusion that in this *ex parte* case the anonymous character of the third-party observations did not bar them from being admitted into the procedure. The third-party observations were filed only four working days before the scheduled oral proceedings, citing two new documents which were obviously highly relevant against several of the requests then on file. The appellant, though informed of the filing of the observations in advance of the oral proceedings, neither requested that these be excluded from the procedure, nor that the oral proceedings be postponed. At the start of the oral proceedings, it filed an

documents de manière tardive au moyen d'observations anonymes de tiers en vue d'éviter des conséquences procédurales négatives telles que la répartition des frais.

Si une partie à une procédure soumet un document non signé, l'OEB l'invite à remédier à cette irrégularité. Si le document n'est pas signé dans les délais, il est réputé non déposé (cf. règle 50(3) CBE). Puisque les observations de tiers présentées de manière anonyme et non signées ne permettent pas à l'OEB d'envoyer une telle invitation, elles restent nécessairement non signées, si bien qu'elles sont réputées ne pas avoir été présentées.

La chambre n'ignore pas que les observations de tiers présentées anonymement peuvent toutefois être adoptées par une partie à une procédure comme étant les siennes ou qu'elles peuvent même donner lieu d'office à des objections de la part de l'organe compétent de l'OEB (cf. la décision T 735/04, qui traitait du cas exceptionnel où un tiers anonyme avait soumis une demande de brevet très pertinente de l'un des titulaires du brevet). En l'absence d'un tel acte de procédure, les observations de tiers ne peuvent nullement entrer en ligne de compte. Cette interprétation est conforme aux décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413 et 448), dans lesquelles la Grande Chambre de recours a refusé de prendre en considération la déclaration d'un tiers déposée anonymement. Les observations anonymes soumises au titre de l'article 115 CBE ont donc été réputées ne pas avoir été présentées et n'ont pas été prises en considération par la chambre.

Dans l'affaire **T 1336/09**, la chambre a en revanche conclu que dans la procédure *ex parte* en cause, le caractère anonyme des observations des tiers n'empêchait pas de les admettre dans la procédure. Les observations des tiers, qui n'avaient été présentées que quatre jours ouvrables avant la procédure orale prévue, citaient deux nouveaux documents qui étaient manifestement très pertinents à l'égard de plusieurs des requêtes figurant au dossier. Bien qu'ayant été informé de la présentation des observations avant la procédure orale, le requérant n'avait demandé ni leur exclusion de la procédure, ni le report de la procédure orale. Au début

Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt. Er habe zu Beginn der mündlichen Verhandlung einen geänderten Antrag eingereicht, in dem die neuen Entgegenhaltungen gebührend berücksichtigt gewesen seien.

Zur Anonymität der Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ stellte die Kammer fest, dass der Beschluss des Präsidenten des EPA und eine Mitteilung des EPA über die Einreichung von Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ (ABI. EPA 2011, 418 und 420) die anonyme Einreichung nicht unterzeichneter Einwendungen Dritter zuließen. Die Kammer befand, dass die beiden oben genannten Anordnungen mit früheren Entscheidungen der Kammern in Einklang stünden, worin solche Einwendungen in Ex-parte- und Inter-partes-Beschwerdeverfahren ohne ersichtliche Zweifel betreffend ihre Anonymität zugelassen worden seien (T 735/04, T 258/05).

Die einzigen Erfordernisse, die sich aus Regel 114 (1) EPÜ für Einwendungen Dritter ergäben, bestünden darin, dass solche Einwendungen schriftlich in einer Amtssprache des EPA einzureichen und zu begründen seien. Regel 50 (3) EPÜ und analog dazu Regel 86 EPÜ, die das Erfordernis enthielten, dass im Prüfungs- oder im Einspruchsverfahren eingereichte Dokumente unterzeichnet sein müssten, fanden nach Auffassung der Kammer nicht direkt Anwendung auf Einwendungen Dritter. Dass in Regel 50 (3) EPÜ im Zusammenhang mit einer fehlenden Unterschrift auf "den Beteiligten" verwiesen werde, zeige de facto, dass diese Vorschrift die Einreichung von Unterlagen durch Verfahrensbeteiligte betreffe, wozu Personen, die Einwendungen Dritter einreichten, eindeutig nicht zählten. Dies gehe aus Artikel 115 EPÜ ausdrücklich hervor.

Die Kammer habe Kenntnis von der Entscheidung **T 146/07**, worin die entscheidende Kammer Einwendungen Dritter aufgrund ihrer Anonymität nicht berücksichtigt habe, u. a., weil sie die Bedeutung von Regel 50 (3) EPÜ für diese Frage anders eingeschätzt habe und aufgrund der Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413 und 420, worin die Große Beschwerdekammer eine anonym eingereichte Stellungnahme zur Zulässigkeit von Disclaimern nicht berücksichtigt habe). Im Gegensatz zum vorliegenden Fall

amended request in which due account had been taken of the new citations.

In respect of the anonymous character of the observations under Article 115 EPC, the board noted that the Decision of the President of the EPO and a Notice from the EPO concerning the filing of third-party observations under Article 115 EPC (OJ EPO 2011, 418 and 420) allowed third-party observations to be filed without signature and anonymously. The board stated that the above dispositions were in line with earlier decisions of the boards, which did admit such observations both in *ex parte* and in *inter partes* appeal proceedings, without apparent misgivings in relation to their anonymous character (T 258/05, T 735/04).

The only requirements imposed on third-party observations by Rule 114(1) EPC were that they be filed in writing in an official language of the EPO and stated the grounds on which they were based. Rule 50(3) EPC and by analogy Rule 86 EPC, which established the requirement that documents filed in the examining or opposition procedure be signed, did not in the board's opinion directly apply to third-party observations. As a matter of fact, the reference in Rule 50(3) EPC, in relation to the case of a missing signature, to "the party concerned" indicated that the rule addressed the filing of documents by parties to the procedure, which a person who filed third-party observations clearly was not, as was expressly stated in Article 115 EPC.

The board was aware of decision **T 146/07**, in which the deciding board disregarded third-party observations because of their anonymous character, on the basis *inter alia* of a different evaluation of the relevance to this issue of Rule 50(3) EPC and of decisions G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413 and 420, in which the Enlarged Board of Appeal did not take into account an anonymously filed statement in relation to the allowability of disclaimers). Contrary to the case at issue, **T 146/07** concerned an *inter partes* appeal, and it

de la procédure orale, il avait présenté une requête modifiée qui tenait dûment compte des nouvelles citations.

S'agissant du caractère anonyme des observations présentées au titre de l'article 115 CBE, la chambre a souligné que la Décision du Président de l'OEB et le Communiqué de l'OEB relatifs au dépôt d'observations par des tiers au titre de l'article 115 CBE (JO OEB 2011, 418 et 420), autorisent les observations de tiers non signées et anonymes. La chambre a affirmé que ces dispositions sont conformes aux décisions antérieures des chambres, qui admettent de telles observations aussi bien dans des procédures de recours *ex parte* qu'*inter partes*, sans aucune réserve apparente concernant leur caractère anonyme (T 258/05, T 735/04).

La règle 114(1) CBE prescrit uniquement que les observations des tiers doivent être présentées par écrit dans une langue officielle de l'OEB et être motivées. De l'avis de la chambre, la règle 50(3) CBE et, par analogie, la règle 86 CBE, qui imposent de signer les documents produits au cours de la procédure d'examen ou d'opposition, ne s'appliquent pas directement aux observations des tiers. De fait, la présence, dans le texte anglais de la règle 50(3) CBE, liée au cas d'une signature manquante, des termes "the party concerned", indique que la règle traite du dépôt de documents par une partie à une procédure, ce que n'est manifestement pas une personne qui présente des observations de tiers, comme mentionné expressément par l'article 115 CBE.

La chambre n'a pas ignoré la décision **T 146/07**, dans laquelle la chambre instruisant l'affaire n'avait pas tenu compte des observations des tiers en raison de leur caractère anonyme, notamment parce qu'elle avait apprécié différemment la pertinence, pour cette question, de la règle 50(3) CBE et des décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413 et 420, dans lesquelles la Grande Chambre de recours n'avait pas pris en considération une déclaration déposée anonymement au sujet de l'admissibilité des disclaimers). Contraire-

sei es in **T 146/07** um eine Inter-partes-Beschwerde gegangen, und es sei darin betont worden, dass die Identifikation im Einspruchsverfahren besonders wichtig sei, damit die zuständige Stelle des EPA prüfen könne, ob die Einwendungen tatsächlich von einem Dritten eingereicht worden seien und nicht von einem Verfahrensbeteiligten.

In **T 1336/09** befand die Kammer, dass in Ex-parte-Verfahren der Anmelder hingegen der einzige Beteiligte sei und jederzeit neue Punkte oder neuen Stand der Technik vorbringen könne – und gleiches gelte für die Kammer von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ. Entsprechend könne das Risiko weitgehend ausgeschlossen werden, dass anonyme Einwendungen Dritter dazu dienen könnten, einen Verfahrensmisbrauch zu kaschieren.

#### 4. Übertragung der Parteistellung

##### 4.1 Übertragung der Einsprechendenstellung auf den Gesamtrechtsnachfolger

In **T 1421/05** hatte die Kammer u. a. folgende Frage zu entscheiden: Wenn ein Einsprechender den Geschäftsbetrieb, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt worden ist, an ein anderes Unternehmen überträgt und dann aufhört, zu existieren, ist dann eine spätere, im Namen des nicht existierenden Unternehmens eingelegte Beschwerde zulässig? Die Kammer bejahte die Frage.

Ein Einspruch könne als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebes an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden, auf den sich der Einspruch beziehe. Sei der Geschäftsbetrieb, in Bezug auf den ein Einspruch eingelegt worden sei, übertragen worden und habe sich der bisherige Rechtsinhaber gleichzeitig vertraglich bereit erklärt, den Einspruch auf den Übertragungsempfänger zu übertragen, verbleibe die Einsprechendenstellung beim bisherigen Rechtsinhaber, wenn beim Amt nicht Folgendes eingereicht werde: a) Nachweise, die den Rechtsübergang ausreichend belegten, und b) ein Antrag auf Anerkennung der Übertragung der Einsprechendenstellung. Wenn in einem solchen Fall der bisherige Rechtsinhaber später aufhöre, zu existieren, aber einen Gesamtrechtsnachfolger habe, so könne die Einspre-

emphasised that "Identification is particularly important in the context of opposition proceedings in order to allow the competent organ of the EPO to verify whether the observations are indeed filed by a third party rather than by a party to the proceedings".

In **T 1336/09** the board stated that in *ex parte* proceedings, however, the appellant is the sole party and it can at any time raise new issues or submit new prior art – and so can the board of its own motion by virtue of Article 114(1) EPC. Accordingly the risk of anonymous third-party observations providing a cover for procedural abuse could largely be excluded.

#### 4. Transfer of party status

##### 4.1 Transfer of opposition status to universal successor

One of the questions that the board in **T 1421/05** had to decide was, if an opponent transfers the business assets in the interests of which the opposition was filed to another company and then ceases to exist, is a later appeal filed in the name of the non-existent company admissible? The board answered the question in the affirmative.

An opposition may be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets together with the assets in the interests of which the opposition was filed. Where the business assets in relation to which an opposition was filed have been transferred and at the same time the transferor has contractually agreed to transfer the opposition to the transferee, the status of opponent remains with the transferor in the absence of there being filed with the Office (a) evidence sufficiently evidencing the transfer and (b) a request to recognise the transfer of opponent status. Where in such a case the transferor subsequently ceases to exist but has a universal successor, the status of opponent is capable of passing to that successor. The mere possibility of abuse (in the sense of G 3/97, OJ EPO 1999, 245) arising out of such events does not prevent opponent status

ment au cas présent, l'affaire **T 146/07** concernait un recours inter partes et soulignait que l'identification est particulièrement importante dans le cadre de la procédure d'opposition, car l'organe compétent de l'OEB doit pouvoir vérifier que les observations sont effectivement présentées par un tiers, et non par une partie à la procédure.

Dans l'affaire **T 1336/09**, la chambre a fait observer que dans une procédure *ex parte* en revanche, le requérant est la seule partie à la procédure et il peut à tout moment soulever de nouvelles questions ou soumettre un nouvel état de la technique, à l'instar de la chambre, qui peut agir d'office en vertu de l'article 114(1) CBE. Le risque de voir des observations anonymes de tiers couvrir des abus de procédure peut donc être en grande partie exclu.

#### 4. Transmission de la qualité de partie

##### 4.1 Transmission de la qualité d'opposant au successeur universel

Dans l'affaire **T 1421/05**, la chambre a dû notamment examiner le cas où un opposant transfère à une autre société l'activité économique dans l'intérêt de laquelle l'action en opposition a été intentée, puis cesse d'exister, afin de déterminer si un recours formé ultérieurement au nom de la société qui a cessé d'exister est recevable. La chambre a répondu par l'affirmative.

Une action en opposition peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée. Lorsque l'activité économique liée à la formation de l'opposition a été transmise et que le cédant a simultanément accepté par voie contractuelle de transmettre l'action en opposition au cessionnaire, le cédant reste l'opposant si l'Office ne reçoit a) ni preuves étayant suffisamment le transfert b) ni une requête visant à faire reconnaître la transmission de la qualité d'opposant. Lorsque, dans un tel cas de figure, le cédant cesse ultérieurement d'exister mais a un successeur universel, la qualité d'opposant peut être transmise à ce successeur. La simple possibilité d'un abus (au sens de la décision G 3/97, JO OEB 1999, 245) résultant de tels événements n'empêche pas la transmis-

chendenstellung auf diesen übergehen. Die bloße Möglichkeit eines Missbrauchs (im Sinne von G 3/97, ABI. EPA 1999, 245), die sich aus solchen Vorgängen ergebe, verhindere nicht eine derartige Übertragung der Einsprechendenstellung. Einschlägige Missbrauchshandlungen seien durch den Patentinhaber nachzuweisen; siehe auch unter VII.E.2.1 und VII.E.4.3.1.

#### 4.2 Parteistellung als Patentinhaber

In der Sache **T 128/10** wurde X das Patent erteilt. Dagegen wurde Einspruch eingelegt, und das Patent wurde widerrufen. Im Namen von G wurde eine Beschwerde eingelegt; gleichzeitig wurde eine Übertragungsurkunde vorgelegt, in der X als bisheriger Rechtsinhaber und G als Übertragungsempfänger genannt waren. Die Verwaltungsgebühr nach Regel 22 (2) EPÜ für den Antrag in Bezug auf den Rechtsübergang wurde jedoch erst nach Ablauf der Beschwerdefrist entrichtet.

Die Kammer stellte fest, dass nach Regel 22 EPÜ in Verbindung mit Regel 85 EPÜ die Verfahrenserfordernisse für die Eintragung des Rechtsübergangs eines europäischen Patents in das Europäische Patentregister darin bestünden, dass der Beteiligte einen Antrag stelle, der Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werde und eine Verwaltungsgebühr entrichtet werde. Diese Erfordernisse müssten nicht gleichzeitig erfüllt werden. Würden sie an verschiedenen Tagen erfüllt, so werde der Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt gegenüber erst an dem Tag wirksam, an dem alle oben genannten Erfordernisse erfüllt seien.

Die Kammer vertrat die Ansicht, dass der tatsächliche Tag der Übertragung des Patents auf G der Tag sei, an dem die Verwaltungsgebühr entrichtet worden sei. Dieser Tag liege außerhalb der Beschwerdefrist. Die Beschwerde wurde als unzulässig zurückgewiesen (s. auch unter VII.E.4.3.1).

### 5. Verzicht oder Erlöschen des Patents

#### 5.1 Anträge auf Widerruf des Patents

In der Sache **T 1610/07** beantragte der Beschwerdegegner/Patentinhaber die Zurücknahme des Patents. Die Kammer stellte fest, dass die "Zurücknahme"

passing in this way; it is for the proprietor to prove relevant acts of abuse, see also under VII.E.2.1 and VII.E.4.3.1.

#### 4.2 Party status as proprietor

In **T 128/10** the patent was granted to X. An opposition was filed against it and the patent revoked. An appeal was filed in the name of G and at the same time an assignment document between X as assignee and G as transferee was produced. However, the administrative fee for the request of transfer pursuant to Rule 22(2) EPC was only paid after expiry of the appeal period.

The board held that according to Rule 22 EPC in conjunction with Rule 85 EPC, the procedural requirements to be fulfilled for recording the transfer of a European patent in the European Patent Register consist in the filing of a request of the interested party, the production of documents providing evidence of the transfer, and the payment of an administrative fee. These requirements do not need to be fulfilled at the same time. If they are met on different dates, the transfer only has effect vis-à-vis the EPO from the date on which all the requirements mentioned above are fulfilled.

The board was of the view that the effective date of transfer of the patent to G was the date of payment of the administrative fee, which fell outside the period for filing a notice of appeal. The appeal was rejected as inadmissible (see also Chapter VII.E.4.3.1).

### 5. Surrender or lapse of the patent

#### 5.1 Requests for revocation of the patent

In **T 1610/07** the respondent/patent proprietor requested the withdrawal of the patent. The board stated that "withdrawal" of a patent at the request of the

sion de la qualité d'opposant sous cette forme ; il incombe au titulaire de prouver les abus concernés. Voir également les points VII.E.2.1 et VII.E.4.3.1.

#### 4.2 Qualité de titulaire du brevet

Dans l'affaire **T 128/10**, le brevet délivré à X avait été frappé d'opposition et révoqué. Un recours avait été formé au nom de G et un acte de cession entre X (cédant) et G (cessionnaire) avait été produit simultanément. La taxe d'administration relative à la requête en transfert au titre de la règle 22(2) CBE n'avait cependant été acquittée qu'après l'expiration du délai de recours.

La chambre a estimé que pour faire inscrire le transfert d'un brevet européen au Registre européen des brevets, la partie intéressée doit présenter une requête, produire des documents prouvant ce transfert et acquitter une taxe d'administration, comme prescrit par les dispositions conjointes de la règle 22 CBE et de la règle 85 CBE. Ces conditions ne doivent pas nécessairement être remplies en même temps. Si elles sont remplies à des dates différentes, le transfert n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à partir de la date à laquelle la partie intéressée a satisfait à toutes les conditions précitées.

La chambre a considéré que la date effective du transfert du brevet à G était la date de paiement de la taxe d'administration, qui était en dehors du délai de recours. Le recours a été rejeté pour irrecevabilité (voir également le point VII.E.4.3.1).

### 5. Renonciation au brevet ou extinction

#### 5.1 Présentation d'une requête en révocation du brevet

Dans l'affaire **T 1610/07**, l'intimé/titulaire du brevet demandait le retrait du brevet. La chambre a fait observer que la procédure au titre de la CBE ne prévoit pas le



eines Patents auf Antrag des Patentinhabers im Verfahren nach dem EPÜ nicht vorgesehen sei.

Die Kammern seien mit Anträgen von Patentinhabern auf Zurücknahme ihres Patents auf zweierlei Weise verfahren: Entweder seien solche Anträge so ausgelegt worden, dass der Patentinhaber der Fassung des Patents nicht zustimme (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, VII. C.6.1.2, zweiter Absatz, sowie die Entscheidungen T 904/05, T 535/00 und T 348/00), oder so, dass der Patentinhaber dem Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents zustimme (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, VII. C.6.1.2, vierter Absatz sowie T 820/94).

Der Beschwerdegegner erklärte, dass er der erteilten Fassung des Patents zwar zustimme, an der Aufrechterhaltung des Patents aber nicht mehr interessiert sei und daher von weiteren Handlungen zur Aufrechterhaltung des Patents absehen werde.

Weil diese Erklärung in Erwiderung auf den Bescheid der Kammer erfolgte, legte die Kammer den Antrag des Beschwerdegegners auf Zurücknahme des Patents als Antrag auf Widerruf des Patents aus. Deshalb beantragten Beschwerdeführer und Beschwerdegegner beide die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des Patents. Die Kammer folgte diesen Anträgen und widerrief das Patent. In Einklang mit der Rechtsprechung (z. B. den in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 6. Auflage 2010, VII.C.6.1.2, dritter Absatz genannten Entscheidungen) führte sie keine Sachprüfung auf Patentierbarkeit durch und begründete ihre Entscheidung daher auch nicht im Einzelnen.

In der Entscheidung **T 1244/08** erklärte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), dass die Gesellschaft ... durch ihren Entschluss, auf das betreffende Patent zu verzichten, der erteilten Fassung des Patents nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlege. In einem zweiten Schreiben beantragte der Beschwerdeführer jedoch den Widerruf dieser Erklärung. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Erklärung im ersten Schreiben einer Zurücknahme der Beschwerde

patent proprietor was not as such foreseen in the procedure according to the EPC.

The boards have followed two different ways of dealing with requests by patent proprietors for withdrawal of their patent. Either such a request was interpreted as expressing disagreement with the text of the patent (see Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 6th edition 2010, VII. C.6.1.2, second paragraph, and also decisions T 904/05, T 535/00, T 348/00). Or such a request was interpreted as the patent proprietor's agreement with the opponent's request for revocation of the patent (see Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 6th edition 2010, VII. C.6.1.2, fourth paragraph, and also T 820/94).

The respondent explained that it agreed with the text in which the patent was granted, but that it was no longer interested in the maintenance of the patent and therefore would refrain from taking further action to maintain the patent.

Given that these statements were in reaction to the board's communication, the board interpreted the respondent's request for withdrawal of the patent therefore as a request for revocation of the patent. Hence, both the appellant and the respondent requested that the decision of the opposition division be set aside and that the patent be revoked. The board followed these requests and revoked the patent. It did so without substantive examination as to patentability and thus also without detailed reasons in accordance with the case law (for example the decisions cited in the Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 6th edition 2010, VII. C. 6.1.2, third paragraph).

In **T 1244/08**, the appellant (patent proprietor) had informed the Office that having decided to abandon the patent in question it did not agree with the text of the patent as granted and was not proposing an amended one. Then however it had sent in a second letter asking to retract that statement. The board held that the first letter had been tantamount to withdrawing the appeal; it had thus immediately terminated the appeal proceedings, and the opposition

"retrait" en tant que tel d'un brevet à la demande du titulaire du brevet.

Les chambres traitent les requêtes de titulaires de brevets visant au retrait de leurs brevets de deux manières différentes. La requête est interprétée soit comme l'expression d'un désaccord avec le texte du brevet (cf. Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 6<sup>e</sup> édition 2010, VII. C.6.1.2, deuxième paragraphe, ainsi que les décisions T 904/05, T 535/00 et T 348/00), soit comme l'accord du titulaire du brevet avec la requête de l'opposant en révocation du brevet (cf. Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 6<sup>e</sup> édition 2010, VII. C.6.1.2, quatrième paragraphe, ainsi que la décision T 820/94).

L'intimé a expliqué qu'il approuvait le texte du brevet tel que délivré, mais qu'il n'était plus intéressé par le maintien du brevet et qu'il ne prendrait donc aucune mesure complémentaire pour le maintenir.

Etant donné que ces déclarations constituaient une réaction à la notification de la chambre, celle-ci a interprété la requête de l'intimé visant au retrait du brevet comme une requête en révocation du brevet. L'annulation de la décision de la division d'opposition et la révocation du brevet étaient donc demandées par le requérant et l'intimé. Aussi la chambre a-t-elle fait droit à ces requêtes et révoqué le brevet, sans procéder à un examen au fond de la brevetabilité et, partant, sans exposer de motifs détaillés, conformément à la jurisprudence (cf. par exemple les décisions citées dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 6<sup>e</sup> édition 2010, VII. C.6.1.2, troisième paragraphe).

Dans la décision **T 1244/08** le requérant (titulaire du brevet) a déclaré: "la société [...] ayant décidé d'abandonner le brevet en référence, elle n'accepte pas le brevet tel que délivré et ne propose pas de texte modifié". Avec une deuxième lettre, le requérant a cependant fait une requête tendant à la rétractation de cette déclaration. La chambre conclut que la déclaration dans la première lettre est assimilable à un retrait du recours mettant immédiatement fin à la procé-

gleichzusetzen sei, durch die das Beschwerdeverfahren sofort beendet und die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig werde. Ein späterer Antrag auf Widerruf dieser Erklärung, der die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens zum Ziel habe, sei infolgedessen unzulässig. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 18/92, T 481/96, T 1003/01, T 53/03) sei eine Erklärung eines Beschwerdeführers und Inhabers eines durch eine Einspruchsabteilung widerrufenen Patents, in der er klar und eindeutig angebe, dass er an der Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens kein Interesse mehr habe, einer Erklärung über die Zurücknahme der Beschwerde gleichzusetzen.

### **5.2 Erlöschen des Patents vor dem Einspruchsverfahren**

In der Sache **T 606/10** war das angefochtene Patent bereits erloschen, als dagegen Einspruch eingelegt wurde. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geändertem Umfang aufrecht. Der Einsprechende/Beschwerdeführer legte eine Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Der Patentinhaber/Beschwerdegegner beantragte die Beendigung des Beschwerdeverfahrens und hilfsweise den Widerruf des Patents.

Der Hauptantrag des Beschwerdegegners/Patentinhabers, nämlich, dass das Beschwerdeverfahren beendet werden solle, war auf Regel 84 (1) EPÜ gestützt. Danach kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden, wenn der Patentinhaber in allen benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet hat oder das Patent in allen diesen Staaten erloschen ist und der Einsprechende dies innerhalb einer bestimmten Frist beantragt.

Die Kammer stellte fest, dass in diesem Fall das Patent bereits vor der Einlegung des Einspruchs erloschen sei. Regel 75 EPÜ besage ausdrücklich, dass Einspruch auch eingelegt werden könne, wenn in allen benannten Vertragsstaaten auf das angefochtene Patent verzichtet worden sei oder das Patent in allen diesen Staaten erloschen sei. Betreffend Beschwerden im Einspruchsverfahren enthalte Regel 98 EPÜ eine ähnliche Vorschrift.

division's revocation decision had become final. Therefore, any later request to retract it and continue the appeal proceedings was inadmissible. According to established board of appeal case law (T 18/92, T 481/96, T 1003/01, T 53/03), if an appellant holding a patent revoked by an opposition division states clearly and unambiguously that it is no longer interested in pursuing the appeal proceedings, that is tantamount to a statement withdrawing the appeal.

### **5.2 Lapse of the patent before opposition proceedings**

In **T 606/10** the opposed patent had already lapsed before the opposition against it was filed. The opposition division had maintained the patent in amended form. An appeal was lodged by the opponent/appellant with the request that the decision under appeal be set aside and the patent revoked in its entirety. The patentee/respondent requested that the appeal proceedings be terminated and, as an auxiliary request, that the patent be revoked.

The respondent/patentee based its main request, that the appeal proceedings should be terminated, on Rule 84(1) EPC. According to this provision, if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within a specified time limit.

The board stated that in the case before it the patent had already lapsed prior to the filing of the opposition. Rule 75 EPC explicitly states that an opposition may be filed even if the opposed patent has been surrendered or has lapsed in all the designated Contracting States. With respect to appeals in opposition proceedings, a similar provision is contained in Rule 98 EPC.

dure de recours, la décision de révocation de la division d'opposition devenant définitive. Dès lors, une requête postérieure tendant à la rétractation de cette déclaration et visant la poursuite de la procédure de recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours (T 18/92, T 481/96, T 1003/01, T 53/03), une déclaration d'un requérant, titulaire d'un brevet révoqué par une division d'opposition, indiquant clairement et sans ambiguïté qu'il n'a plus d'intérêt dans la poursuite de la procédure de recours est assimilable à une déclaration de retrait du recours.

### **5.2 Extinction du brevet avant la procédure d'opposition**

Dans l'affaire **T 606/10**, le brevet frappé d'opposition s'était déjà éteint avant la formation de l'opposition à son encontre. La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée. L'opposant/requérant a formé un recours en vue d'annuler la décision faisant l'objet du recours et de révoquer le brevet dans son intégralité. Le titulaire du brevet/intimé a demandé la clôture de la procédure de recours et, à titre subsidiaire, la révocation du brevet.

La requête principale de l'intimé/titulaire du brevet, visant à clore la procédure de recours, était fondée sur la règle 84(1) CBE. Cette disposition prévoit que si le titulaire du brevet a renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s'est éteint dans tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant ; cette requête doit être présentée dans un délai précis.

La chambre a fait observer qu'en l'occurrence, le brevet s'était déjà éteint avant la formation de l'opposition. La règle 75 CBE dispose expressément qu'une opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet frappé d'opposition dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s'est éteint dans tous ces Etats. La règle 98 CBE contient une disposition similaire pour les procédures de recours après opposition.

Die Kammer legte diesen rechtlichen Rahmen so aus, dass Regel 84 (1) EPÜ nicht auf Situationen angewandt werden kann, die unter die gesonderten Rechtsvorschriften der Regeln 75 und 98 EPÜ fallen. In diesen Fällen sei sich der Einsprechende bei Einlegung des Einspruchs oder der Beschwerde normalerweise sehr wohl bewusst, dass das Patent bereits erloschen sei, sodass er durch die Einlegung des Einspruchs oder der Beschwerde eindeutig zeige, dass er an einem rückwirkenden Widerruf des Patents interessiert sei (s. Artikel 68 EPÜ). Daher sei es schwer, eine Notwendigkeit für den Mechanismus nach Regel 84 (1) EPÜ zu erkennen, wonach das EPA dem Einsprechenden mitteilen müsse, dass das Patent erloschen sei, und das Verfahren erst fortgesetzt werden könne, wenn der Einsprechende dies beantragt habe.

#### **6. Kostenverteilung**

In der Sache **T 1282/08** war ein neues Dokument erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt worden. Diese Verspätung war nicht gerechtfertigt. Die Kammer ließ das Dokument aber wegen seiner Relevanz zu und verwies die Sache an die erste Instanz zurück. Bezüglich der Kosten des anstehenden erstinstanzlichen Verfahrens stellte die Kammer fest, dass von einzelnen Beschwerdekammern mitunter eine Verteilung der künftig anfallenden Kosten angeordnet wurde (vgl. T 847/93, T 715/95). Die Kostenverteilung liegt stets im Ermessen der Kammer, und die betreffenden Kammern waren in den genannten Fällen möglicherweise mit anderen Sachverhalten konfrontiert. Dennoch fiel es der Kammer in der Streitsache schwer, zum Zeitpunkt der Zurückverweisung über die Verteilung der erst in einem späteren Verfahren anfallenden Kosten zu entscheiden, über dessen weiteren Verlauf und Ausgang nur spekuliert werden konnte. Jeder einschlägige Fall ist mit gewissen Unsicherheiten behaftet, sodass vor einer Äußerung zur Kostenverteilung besser der endgültige Ausgang abzuwarten ist. Hätte sich das Dokument D34 im vorliegenden Fall also als entscheidend für den Ausgang des Einspruchs erwiesen, so hätte es der Billigkeit entsprochen, nicht die Kosten des späteren, sondern die des früheren Verfahrens zu verteilen. Daher entschied die Kammer, dass über eine etwaige Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens die Einspruchsabteilung nach Abschluss

It was the board's understanding of this legislative framework that Rule 84(1) EPC did not apply to the situations falling under the separate legal provisions of Rules 75 and 98 EPC. In those situations, the opponent when filing the opposition or the appeal would normally be very well aware that the patent had already lapsed so that the notice of opposition or appeal clearly would show his interest in the revocation of the patent with retroactive effect (see Article 68 EPC). Thus, it was difficult to see any need for the mechanism provided in Rule 84(1) EPC, according to which the EPO had to inform the opponent of the lapse of the patent and the proceedings could be continued only after the filing of a corresponding request by the opponent.

#### **6. Apportionment of costs**

In **T 1282/08** a new document was submitted only in the appeal proceedings. The delay was not justified. However, because the document was relevant the board admitted it and remitted the case to the department of first instance. Regarding the costs of the subsequent first-instance proceedings, the board noted that in some cases some boards of appeal ordered the apportionment of future costs (see T 847/93, T 715/95). The apportionment of costs was always at the discretion of the board, and the scenarios facing the other boards might have been different in the above-cited cases. Nevertheless, the board had difficulty seeing how it could make a decision, at the remittal stage, on the apportionment of costs yet to be incurred in subsequent proceedings, the course and outcome of which were still open to speculation. The various uncertainties that would always prevail in this type of case meant it would be better to wait for the outcome of the subsequent proceedings before deciding on the apportionment of costs. Thus, in the present case, if document D34 proved decisive for the outcome of the opposition, it would be more equitable to apportion the costs incurred in the previous proceedings, rather than those incurred subsequently. The board therefore found that in the present case the possible apportionment of opposition costs had to be decided by the opposition division at the end of the opposition proceedings on the basis of the then situation and any

La chambre interprète ce cadre législatif en ce sens que la règle 84(1) CBE ne s'applique pas aux situations tombant sous le coup des dispositions distinctes de la règle 75 CBE et de la règle 98 CBE. Dans ces situations, l'opposant est normalement bien conscient, lorsqu'il forme une opposition ou un recours, que le brevet s'est déjà éteint, si bien que l'acte d'opposition ou de recours montre clairement qu'il souhaite une révocation du brevet avec effet rétroactif (cf. article 68 CBE). Il est donc difficile de percevoir la nécessité du mécanisme prévu par la règle 84(1) CBE, qui dispose que l'OEB doit informer l'opposant de l'extinction du brevet et que la procédure ne peut être poursuivie que sur présentation d'une requête correspondante de l'opposant.

#### **6. Répartition des frais de procédure**

Dans l'affaire **T 1282/08**, un nouveau document n'avait été produit qu'au stade de la procédure de recours. Ce retard n'était pas justifié. La chambre a néanmoins admis ce document en raison de sa pertinence et a renvoyé l'affaire à la première instance. Concernant les frais de la procédure de la première instance à venir, la chambre a constaté que certaines chambres de recours ont parfois ordonné la répartition des frais devant être exposés à l'avenir (cf. T 847/93, T 715/95). La répartition des frais est toujours à la discrétion de la chambre, et ces autres chambres étaient peut-être confrontées, dans les affaires précitées, à des situations différentes. Néanmoins, la chambre voit mal comment arbitrer, au stade du renvoi, sur la répartition de frais qui ne seraient exposés que dans une procédure ultérieure, sur le déroulement et l'issue de laquelle on ne peut actuellement que spéculer. Chaque affaire de ce type comportera une ou plusieurs incertitudes rendant préférable d'attendre l'issue de la procédure ultérieure pour se prononcer sur la répartition des frais. Ainsi dans la présente espèce, si le document D34 se révèle décisif pour l'issue de l'opposition, l'équité plaiderait en faveur d'une répartition des frais de la procédure antérieure, plutôt que de ceux de la procédure ultérieure. La chambre estime donc qu'en l'espèce, la répartition éventuelle de frais afférents à la procédure d'opposition doit être décidée par la division d'opposition à la fin de l'opposition, sur la

des Verfahrens auf der Grundlage der dann gegebenen Sachlage und der gegebenenfalls gestellten Anträge zu befinden hat. Die Entscheidungen T 758/99, T 890/00 und T 1182/01 sind Beispiele aus der Rechtsprechung, wo es die Beschwerdekammern ebenfalls der Einspruchsabteilung überlassen haben, sich zur Verteilung der in einem späteren erstinstanzlichen Verfahren anfallenden Kosten zu äußern.

In der Sache **T 854/09** entschied die Einspruchsabteilung, 50 % der dem Einsprechenden entstandenen Kosten gemäß Artikel 104 (1) EPÜ dem Patentinhaber aufzuerlegen. Dies erachtete sie für gerechtfertigt, weil der Patentinhaber gegen Ende der mündlichen Verhandlung einen neuen Antrag gestellt hatte, der auf Bestandteilen der Beschreibung basierte, und die Verhandlung deshalb vertagt werden musste, damit die Einsprechenden reagieren und auch auf die übrigen Anträge eingehen konnten. Die Kammer hielt es für billig, die dadurch entstandenen Kosten teilweise dem Patentinhaber aufzuerlegen, weil die Vertagung in erster Linie das Ergebnis der verspäteten Stellung des neuen ersten Hilfsantrags war, auch wenn die Einspruchsabteilung diesen Antrag nicht hätte zulassen müssen (Regel 116 EPÜ). Bei den betreffenden Kosten handelte es sich um die angemessenen Aufwendungen der Einsprechenden im Zusammenhang mit der zweiten mündlichen Verhandlung, d. h. um die Aufwendungen, die einem Vertreter pro Einsprechendem für die Vorbereitung und Wahrnehmung der zweiten mündlichen Verhandlung einschließlich Reise und Unterbringung entstanden sind.

In **T 1771/08** hatte der Vertreter der Beschwerdeführerin/Einsprechenden hilfsweise für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde eine Verteilung der Kosten zugunsten der Beschwerdeführerin beantragt, und zwar in Höhe von 8 Stundensätzen für einen zusätzlichen Vorbereitungstag. Wegen der Verlegung der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer habe er sich nämlich zweimal auf diese vorbereiten müssen. Auf den Hinweis des Vorsitzenden, der Vertreter habe der Verlegung der Verhandlung in einer telefonischen Rücksprache mit der Geschäftsstelle zugestimmt und gleichzeitig ausgeführt, er warte auf eine baldige Ladung mit Ersatztermin, bejahte der Vertreter, dass

requests it received. Decisions T 758/99, T 890/00 and T 1182/01, as examples from the case law, document other situations where the boards left it to the opposition division to decide on the apportionment of costs incurred in subsequent first-instance proceedings.

In **T 854/09** the opposition division decided to apportion 50% of the opponent's costs to the proprietor under Article 104(1) EPC. The opposition division held that this was justified as the proprietor had filed a new request based on material from the description towards the end of oral proceedings, and this necessitated adjournment to allow the opponents to react and also to deal with the remaining requests. The board found it equitable to apportion part of the ensuing costs to the proprietor as the adjournment was primarily the result of the late filing of the new first auxiliary request, though it need not have been admitted by the opposition division (Rule 116 EPC). The costs concerned are those reasonably incurred by either opponent in connection with the second oral proceedings, that is the expenses of a single representative for each opponent preparing for and attending the second proceedings, including travel and accommodation.

In **T 1771/08** the appellant/opponent's representative made an auxiliary request, in case the appeal was dismissed, that the appellant be awarded the cost of an additional day's preparation (eight hours of work) because, owing to the postponement of the oral proceedings before the board of appeal, he had had to prepare for them twice. In response to the chairman's observation that the representative had agreed to the postponement in a telephone conversation with the registry and at the same time had indicated that he expected to receive a summons soon with the new date, he confirmed that he had said he "would" agree to a postponement. In doing so, however, he had not waived

base de la situation qui prévaudra alors et des requêtes éventuelles qui lui auront été soumises. Les décisions T 758/99, T 890/00 et T 1182/01 sont des exemples de la jurisprudence où les chambres ont aussi laissé à la division d'opposition le soin de se prononcer sur la répartition des frais devant être exposés dans une procédure ultérieure en première instance.

Dans l'affaire **T 854/09**, la division d'opposition avait décidé que le titulaire du brevet devait supporter 50 % des frais de procédure de l'opposant au titre de l'article 104(1) CBE. La division d'opposition avait estimé que cette répartition était justifiée étant donné que le titulaire du brevet avait présenté, vers la fin de la procédure orale, une nouvelle requête fondée sur des informations tirées de la description, et que cette requête nécessitait un report de la procédure pour permettre aux opposants de réagir et d'examiner convenablement les autres requêtes. La chambre a estimé que la prise en charge d'une partie des frais de procédure par le titulaire du brevet était équitable étant donné que le report de la procédure résultait en premier lieu du dépôt tardif de la nouvelle première requête subsidiaire, même si la division d'opposition n'était pas tenue de la prendre en considération (règle 116 CBE). Les frais en question sont ceux engagés, dans la limite du raisonnable, par chaque opposant en rapport avec la deuxième procédure orale, c'est-à-dire les frais d'un seul mandataire pour chaque opposant qui se prépare et participe à la deuxième procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour.

Dans l'affaire **T 1771/08**, le mandataire du requérant/de l'opposant avait demandé, à titre subsidiaire pour le cas où le recours serait rejeté, une répartition des frais de procédure en faveur du requérant, à savoir les frais pour une journée de préparation supplémentaire (8 heures de travail). En effet, en raison du report de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait dû préparer cette procédure à deux reprises. Le président ayant fait remarquer que le mandataire avait approuvé le report de la procédure lors d'un entretien téléphonique avec le greffe et qu'il avait en même temps signalé qu'il espérait recevoir rapidement une citation mentionnant la nouvelle date, le mandataire a



er gesagt habe, er "würde" einer Verlegung zustimmen. Damit habe er aber nicht auf eine Erstattung der durch die Verlegung verursachten Kosten verzichtet. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass eine Kostenverteilung nach Artikel 104 (1) EPÜ mangels Billigkeit von vornherein ausscheidet, wenn der Vertreter der Beschwerdeführerin der Verlegung der Verhandlung vorbehaltlos zustimmt. Nach Ansicht der Kammer erfolgte in der vorliegenden Sache die Zustimmung vorbehaltlos. Denn mangels geeigneter Anhaltspunkte könne in der Äußerung des Vertreters der Beschwerdeführerin, er "würde" einer Verlegung zustimmen, kein stillschweigender Vorbehalt dahin gehend erblickt werden, dass die Zustimmung nur bei Bestehen eines Anspruchs auf Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdeführerin erfolge.

#### D. Einspruchsverfahren

##### 1. Zulässigkeit des Einspruchs

###### 1.1 Rechtsgrundlage des Einspruchs

In **T 600/08** war der Anmelder der Teilanmeldung zum Zeitpunkt der Einlegung nicht identisch mit dem Anmelder der Stammanmeldung. Letzterer hatte daher einen Antrag auf Berichtigung der Anmelderbezeichnung gemäß Regel 88 EPÜ 1973 gestellt, dem von der Eingangsstelle stattgegeben wurde. Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte im Einspruchsverfahren geltend, dem Korrekturantrag sei von der Eingangsstelle zu Unrecht stattgegeben worden. Der Beschwerdegegner/Patentinhaber argumentierte hingegen, dieser Einwand könne im Rahmen des Einspruchsverfahrens nicht zulässigerweise erhoben werden.

Die Kammer stellte fest, die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer von der Eingangsstelle vorgenommenen Berichtigung der Anmelderbezeichnung für eine Teilanmeldung im Einspruchsverfahren ist im EPÜ nicht vorgesehen. Die Einspruchsgründe sind in Artikel 100 EPÜ abschließend geregelt, so dass weitere Gründe gegen die erteilte Fassung des Patents nicht geltend gemacht werden können. Grundsätzlich heilt die Patenterteilung etwaige formelle Fehler und Mängel im Erteilungsverfahren, so auch eine mögliche rechtswidrige Bewilligung eines Korrekturantrags durch die Eingangsstelle nach Regel 88 EPÜ 1973.

his right to reimbursement of the resulting costs. The board concluded that an apportionment of costs under Article 104(1) EPC could be ruled out from the outset for lack of equity if the appellant's representative had agreed to the proceedings' postponement unreservedly. In the board's view, the agreement had been unconditional in this case. In the absence of any suitable evidence, the remark by the appellant's representative that he "would" agree to a postponement did not imply a tacit reservation that his approval was contingent upon the existence of a claim for the apportionment of costs in favour of the appellant.

#### D. Opposition procedure

##### 1. Admissibility of the opposition

###### 1.1 Legal basis for the opposition

In **T 600/08** the applicant named in the divisional application at the time of filing was not identical to the applicant which had filed the parent application. The latter had thus submitted a request under Rule 88 EPC 1973 for the name of the applicant to be corrected – which was granted by the receiving section. The appellant/opponent argued in the opposition proceedings that the receiving section had been wrong to grant this request for correction. The respondent/patent proprietor had countered that it was not admissible to raise an objection of this nature in opposition proceedings.

The board noted that reviewing, as part of opposition proceedings, the legality of a decision by the receiving section to correct an applicant's name in a divisional application was not provided for in the EPC. The only permissible grounds for opposition were set out exhaustively in Article 100 EPC, such that objections to the text of a patent as granted could not be raised on other grounds. As a rule, the grant of a patent remedied any formal errors or deficiencies arising during the grant procedure, including any unlawful grant by the receiving section of a request for correction under Rule 88 EPC 1973. Thus, in the absence of valid

confirmé qu'il avait effectivement déclaré qu'il "serait" d'accord pour reporter la procédure. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il avait renoncé au remboursement des frais occasionnés par le report. La chambre a conclu que l'équité n'exige pas une répartition des frais au titre de l'article 104(1) CBE lorsque le mandataire du requérant approuve sans réserve le report de la procédure. Or, selon la chambre, cela avait été le cas en l'espèce. En effet, lorsque le mandataire du requérant a déclaré qu'il "approuverait" le report de la procédure, on ne pouvait déduire de ses propos aucune réserve tacite sous-entendant qu'il n'approuvait ce report qu'à la condition d'avoir droit à une répartition des frais en sa faveur.

#### D. Procédure d'opposition

##### 1. Recevabilité de l'opposition

###### 1.1 Fondement juridique de l'opposition

Dans l'affaire **T 600/08**, le demandeur de la demande divisionnaire au moment du dépôt n'était pas le même que le demandeur initial. Ce dernier avait donc présenté, au titre de la règle 88 CBE 1973, une requête en rectification du nom du demandeur, à laquelle la section de dépôt avait fait droit. Le requérant/opposant a fait valoir pendant la procédure d'opposition que la section de dépôt avait fait droit à tort à la requête en rectification. L'intimé/titulaire du brevet a répliqué qu'une telle objection ne pouvait être soulevée dans le cadre de la procédure d'opposition.

La chambre a noté que la CBE ne prévoit pas la révision, au cours de la procédure d'opposition, d'une décision prise par la section de dépôt en vue de corriger le nom du demandeur d'une demande divisionnaire. Les motifs d'opposition sont réglés de manière exhaustive à l'article 100 CBE, de sorte qu'il n'est pas possible d'invoquer d'autres motifs à l'encontre du texte du brevet tel que délivré. Avec la délivrance du brevet, il est remédié aux éventuelles lacunes et irrégularités quant à la forme dont a pu être entachée la procédure de délivrance, comme le fait que la section de dépôt fasse droit à tort à une requête

Das erteilte Patent kann auch nicht deswegen in einem Einspruchsverfahren widerrufen werden, da kein gesetzlicher Einspruchsgrund vorliegt. Hieran ändert im Übrigen die Tatsache, dass das vorliegende Streitpatent in geänderter Fassung vorliegt, nichts, da auch in diesem Fall die vorstehende Zäsurwirkung des Erteilungsakts auf etwaige formelle Fehler und Mängel im Erteilungsverfahren greift.

In den Parallelfällen **T 1553/06** und **T 2/09**, in denen die Verfahrensbeteiligten dieselben, aber die Patente verschiedenen waren, befasste sich ein und dieselbe Kammer mit der Zulässigkeit der entsprechenden Einsprüche, die im Rahmen eines Musterfalls eingelegt worden waren. Die Kammer prüfte insbesondere, ob die Beteiligten und ihre Vertreter an einem Musterfall zusammengearbeitet hatten, um vom EPA Antworten zu bestimmten, den Stand der Technik betreffenden Rechtsfragen zu erhalten (s. auch unter I.B.1.3).

Der Einsprechende (Beschwerdeführer) begründete die Zulässigkeit seiner Einsprüche im Wesentlichen damit, dass der streitige Charakter des Einspruchsverfahrens kein allgemeingültiger Grundsatz sei und dass, selbst wenn dem so wäre, die Beteiligten im vorliegenden Fall die Kriterien eines "streitigen Verfahrens" erfüllten. Das Verfahren werde durch die gemeinsame Arbeit ihrer Vertreter am Musterfall, der aus einer Diskussion in einem Arbeitskreis entstanden sei, nicht unstreitig.

Die Kammer betonte mit Verweis auf die in G 9/93 und G 3/97 dargelegten Grundsätze, dass der streitige Charakter des Einspruchsverfahrens eine zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs sei, und prüfte, ob der Einspruch infolge eines Verfahrensmissbrauchs unzulässig sei, weil der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers gehandelt habe ("Strohmann"). Sie konnte jedoch keine missbräuchliche Gesetzesumgehung feststellen, da sie keinen Grund sah, das Vorbringen der Parteien anzuzweifeln, dem zufolge der Einsprechende an keinerlei Anweisungen des Patentinhabers oder des Arbeitskreises gebunden gewesen sei.

grounds for opposition under the EPC, the patent granted could not be revoked on such a basis in opposition proceedings. Moreover, the fact that the text of the contested patent had been changed was of no consequence; the "cut-off" effects associated with the patent grant applied to any formal errors or deficiencies which had arisen during the grant procedure in this respect too.

In the parallel cases **T 1553/06** and **T 2/09** involving the same parties but different patents, the same board dealt with the admissibility of the respective oppositions filed within the framework of a test case. In particular, the board examined whether the parties and their representatives had worked together on a test case in order to obtain answers from the EPO to specific legal questions regarding prior art (see also under I.B.1.3).

To establish the admissibility of its oppositions, the opponent (appellant) relied basically on the argument that the contentious character of the opposition proceedings was not a general principle and, even if so, the parties in the case at issue satisfied the criteria for "contentious proceedings". The existing cooperation between the parties' representatives on the test case that arose out of a discussion in a study committee did not render the proceedings non-contentious.

Following the principles set out in G 9/93 and G 3/97, the board emphasised the contentious nature of opposition proceedings as a necessary condition for the admissibility of the opposition and examined whether an abuse of procedure, i.e., because the opponent acted on behalf of the patent proprietor ("straw man"), rendered the opposition inadmissible in the case before it. The board could not find a circumvention of the law by abuse of process as it saw no reason to cast doubt on the parties' submissions that the opponent was not bound by any instructions from the patentee or the study committee.

en rectification au titre de la règle 88 CBE 1973. En l'absence de motif d'opposition prévu dans la CBE, le brevet délivré ne peut pas non plus être révoqué sur cette base dans une procédure d'opposition. En outre, la modification apportée au brevet litigieux ne change rien au fait que, une fois le brevet délivré, il est impossible de revenir sur des lacunes et irrégularités quant à la forme dont aurait pu être entachée la procédure de délivrance.

Dans les affaires parallèles **T 1553/06** et **T 2/09** intéressant les mêmes parties mais portant sur des brevets différents, la même chambre a traité de la question de la recevabilité des oppositions respectives formées dans le cadre d'un dossier-test. Elle a notamment examiné si les parties et leurs mandataires avaient collaboré sur un dossier-test afin d'obtenir des réponses de l'OEB à des questions juridiques particulières concernant l'état de la technique (voir aussi le point I.B.1.3).

A l'appui de la recevabilité des oppositions qu'il a formées, l'opposant (requérant) a essentiellement fait valoir que le caractère contentieux d'une procédure d'opposition n'était pas érigé en principe général et que, même si tel était le cas, les parties à l'affaire en cause satisfaisaient aux conditions d'une procédure contentieuse. La relation de coopération qui a existé entre les mandataires des parties dans le cadre de ce dossier-test à la suite d'une discussion dans un comité d'étude n'a pas privé la procédure de son caractère contentieux.

Suivant les principes énoncés dans les décisions G 9/93 et G 3/97, la chambre a souligné que le caractère contentieux d'une procédure d'opposition était une condition nécessaire à la recevabilité de cette dernière et elle a examiné si, dans l'affaire dont elle était saisie, un abus de la procédure rendait l'opposition irrecevable au motif que l'opposant avait agi pour le compte du titulaire du brevet ("homme de paille"). La chambre n'a constaté aucun contournement abusif de la loi, ne voyant aucune raison de douter de l'argument avancé par les parties selon lequel l'opposant n'était lié par aucune instruction du titulaire de brevet ou du comité d'étude.

Was die weitere Frage anbelangt, ob das Einspruchsverfahren seinen streitigen Charakter allein deswegen eingebüßt hat, weil die Beteiligten ihre Standpunkte im Rahmen eines Musterfalls verteidigt haben, so sah die Kammer keinen Grund, den streitigen Charakter des Verfahrens zu hinterfragen. Allein deswegen könne ein im Rahmen eines Musterfalls eingeleiteter Einspruch nicht unzulässig sein, vorausgesetzt die Durchführung des damit eingeleiteten Verfahrens sei insofern streitig, als die Beteiligten einander im Wesentlichen entgegenstehende Standpunkte verträten (s. Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe beider Entscheidungen). Die Kammer befand die betreffenden Einsprüche daher für zulässig.

### 1.2 Einspruchsfrist

In **T 1644/10** befasste sich die Kammer sowohl mit der Berechnung als auch mit der Versäumung der Einspruchsfrist.

Der Beginn des Laufs der Einspruchsfrist ist nach dem Wortlaut des Artikels 99 (1) EPÜ 1973 ausschließlich davon abhängig, dass ein europäisches Patent erteilt und der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde, nicht aber davon, dass die Patentschrift veröffentlicht wurde. Dies gilt auch für die Veröffentlichung einer späteren Berichtigung der Patentschrift. Auch aus der Gesetzessystematik von Artikel 98 EPÜ 1973 mit Artikel 99 EPÜ 1973 ergibt sich, dass dem Wortlaut der veröffentlichten Patentschrift selbst bei inhaltlicher Abweichung vom Patenterteilungsbeschluss keinerlei Rechtswirkung zukommt. Insbesondere lässt der im Europäischen Patentblatt veröffentlichte Hinweis über die Herausgabe eines Korrigendums zur Patentschrift weder eine erste noch eine "weitere" Einspruchsfrist beginnen, selbst wenn die korrigierte Patentschrift gegenüber der ursprünglich veröffentlichten Patentschrift einen breiteren Schutzbereich ausweist.

Da somit die Einspruchsfrist erst mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung und nicht mit der Bekanntgabe der Patentschrift begann, kam es nicht zu einer fristgerechten Einlegung des Einspruchs durch den Beschwerdeführer. Da die Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist zugunsten eines Einsprechenden gesetzlich aus-

As to the further question whether the opposition proceedings were deprived of their contentious character due to the very fact that the parties defended their positions within the framework of a test case, the board did not see any reason to question that the proceedings were contentious in nature. An opposition filed within the framework of a test case is not inadmissible for that sole reason, provided that the prosecution of the proceedings thereby instituted is contentious because the parties defend mainly opposing positions (see point 1.3 of the reasons in both cases). The respective oppositions were therefore deemed admissible.

### 1.2 Opposition period

In **T 1644/10**, the board looked at both determination of and failure to meet the deadline for filing notice of opposition.

According to Article 99(1) EPC 1973, the opposition period is triggered solely by the grant of a European patent and publication of the mention of its grant in the European Patent Bulletin, and not by publication of the patent specification or, for that matter, by publication of any subsequent correction of that specification. It also follows from the systematic relationship between Articles 98 and 99 EPC 1973 that the wording of the published specification has no legal effect whatsoever, even where it differs in substance from the grant decision. In particular, a mention published in the European Patent Bulletin that a correction of the patent specification has been issued does not trigger either a first or any "further" opposition period, even if the corrected specification confers a broader scope of protection than that conferred by the one originally published.

Since, accordingly, the opposition period had begun only on publication of the mention of grant and not on publication of the patent specification, the board concluded that the appellant had not filed its notice of opposition within the prescribed period. Since the legislation did not provide for re-establishing an opponent's rights with respect to the

Quant à la question de savoir si la procédure d'opposition était privée de son caractère contentieux par le fait même que les parties défendaient leurs positions dans le cadre d'un dossier-test, la chambre n'a vu aucune raison de remettre en cause le fait que la procédure soit de nature contentieuse. Le seul fait qu'une opposition est formée dans le cadre d'un dossier-test ne suffit pas à rendre celle-ci irrecevable pour autant que le déroulement de la procédure qui en résulte soit contentieux en cela que les parties défendent pour l'essentiel des positions divergentes (cf. point 1.3 des motifs dans les deux affaires). Les oppositions respectives ont donc été jugées recevables.

### 1.2 Délai d'opposition

Dans l'affaire **T 1644/10**, la chambre s'est penchée à la fois sur le calcul et sur la non-observation du délai d'opposition.

Conformément à l'article 99(1) CBE 1973, le délai d'opposition commence à courir avec la délivrance d'un brevet européen et la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets, et non avec la publication du fascicule du brevet. Cela vaut également pour la publication d'une correction ultérieure du fascicule du brevet. Il résulte en outre de la logique juridique de l'article 98 CBE 1973 ensemble l'article 99 CBE 1973 que le texte du fascicule du brevet publié est dépourvu d'effet juridique même s'il diverge sur le fond de la décision relative à la délivrance du brevet. En particulier, la publication, au Bulletin européen des brevets, de la mention relative à la parution d'une version corrigée du fascicule du brevet n'a pas pour conséquence qu'un premier ou un "autre" délai d'opposition commence à courir, même si l'étendue de la protection conférée est plus large en vertu du fascicule corrigé qu'en vertu du fascicule publié à l'origine.

Le délai d'opposition ne commençant à courir qu'avec la publication de la mention de la délivrance, et non avec la publication du fascicule du brevet, le requérant n'a pas formé l'opposition dans le délai prévu. Etant donné que la restitutio in integrum quant au délai d'opposition en faveur d'un opposant est exclue par les textes, il y avait lieu

geschlossen ist, sollte hierbei geprüft werden, ob die Fristversäumung unter Heranziehung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes rechtlich "geheilt" werden kann. Dem konnte die Kammer nicht zustimmen, auch wenn der Beschwerdeführer im Vertrauen auf die Richtigkeit der vom EPA herausgegebenen Patentschrift keinen Einspruch eingelegt hatte (s. auch unter VI.A.2.).

### **1.3 Zulässigkeit von Dokumenten, auf die in der Einspruchsschrift verwiesen wird, mit der sie eingereicht werden**

In **T 1022/09** erhob der Beschwerdegegner Zweifel an der Zulässigkeit einiger Dokumente im Einspruchsverfahren. Jedes dieser Dokumente war mit einer zugehörigen Einspruchsschrift eines der zehn Einsprechenden eingereicht worden, und in jedem der Fälle war die Einreichung des Dokuments dadurch begründet gewesen, dass es in der Einspruchsschrift im Zusammenhang mit mindestens einem Einspruchsgrund eingehend erörtert wurde. Die Einspruchsabteilung hatte diese Dokumente aus einem oder mehreren der folgenden Gründe nicht zum Einspruchsverfahren zugelassen: es sei nicht bewiesen, dass sie öffentlich verfügbar waren; ihre Veröffentlichung sei nicht bewiesen; es sei nicht bewiesen, dass das Datum der Veröffentlichung vor dem Prioritätstag lag; sie seien vom Einsprechenden eingereicht worden, dessen Einspruch die Einspruchsabteilung rückwirkend für unzulässig erachtete, nachdem der zugelassene Vertreter seine Vertretung abgegeben hatte.

Nach Auffassung der Kammer ist die Überlegung, ob das Veröffentlichungsdatum oder der Inhalt eines Dokuments dieses für die Erörterung der Einspruchsgründe relevant macht, unabhängig von der Frage der Zulässigkeit, wenn das Dokument mit einer zulässigen Einspruchsschrift eingereicht wird, in der seine angebliche Relevanz erörtert wird. In dieser Hinsicht hatte die Einspruchsabteilung die Kriterien für die Zulässigkeit verspätet eingereichter Unterlagen mit den Kriterien für Dokumente verwechselt, die mit einer zulässigen Einspruchsschrift eingereicht werden und auf die in der Einspruchsschrift verwiesen wird. Im letzteren Fall spielen der Inhalt und das Veröffentlichungsdatum für die Frage der Zulässigkeit keine Rolle. Zu den vom Einsprechenden

deadline for opposition, it had to examine whether the failure to observe the time limit could be legally "cured" on the basis of the principle of legitimate expectations. The board found that it could not, even if the appellant had refrained from filing a notice of opposition because it had relied on the accuracy of the specification published by the EPO (see also Chapter VI.A.2.).

### **1.3 Admissibility of documents filed and referred to in a notice of opposition**

In **T 1022/09** the respondent raised doubts about the admissibility of a number of documents into the opposition proceedings. In particular, each of these documents was filed with a corresponding notice of opposition of one of the ten opponents and in each case the filing of the document was substantiated by the document being discussed in detail with respect to at least one ground of opposition. The opposition division had considered that these documents were not part of the opposition proceedings for one or more of the following reasons: it was not proven that they were publicly available; their publication was not proven; their dates of publication were not proven to have been before the date of priority; or they were filed by the opponent whose opposition the opposition division retrospectively considered to have been inadmissible after the professional representative withdrew its representation.

In the board's view, the question of whether the publication date or content of the respective document made it relevant to the discussion of the grounds of opposition was a consideration separate from that of admissibility when the document was filed with an admissible notice of opposition and its alleged significance was discussed in that notice. In this respect, the opposition division had confused the criteria for admissibility of late-filed documents with those for documents filed with and referred to in an admissible notice of opposition. In the latter case the content and publication date did not come into play for the question of admissibility. With regard to the documents filed by the opponent along with its notice of opposition, the board considered that

de vérifier à cet égard s'il pouvait être "remédié" à la non-observation du délai en vertu du principe de la confiance légitime. La chambre a estimé que cela n'était pas possible, même si le requérant, se fiant à l'exactitude du fascicule publié par l'OEB, n'a pas formé d'opposition (cf. aussi le point VI.A.2.).

### **1.3 Recevabilité de documents produits et cités dans un acte d'opposition**

Dans l'affaire **T 1022/09**, l'intimé avait émis des doutes quant à l'admission d'un certain nombre de documents dans la procédure d'opposition. Ces documents avaient tous été déposés avec un acte d'opposition correspondant de la part d'un des dix opposants et, dans chaque cas, le dépôt du document avait été justifié par l'analyse détaillée de ce document pour au moins un motif d'opposition. La division d'opposition avait estimé que ces documents ne faisaient pas partie de la procédure d'opposition pour un ou plusieurs des motifs suivants : il n'était pas prouvé qu'ils étaient à la disposition du public ; leur publication n'était pas établie ; il n'était pas prouvé que leurs dates de publication étaient antérieures à la date de priorité ; ils avaient été déposés par l'opposant, dont l'opposition avait été jugée rétroactivement irrecevable par la division d'opposition, le mandataire agréé ayant renoncé dans l'intervalle à représenter l'intéressé.

Selon la chambre, la question de savoir si la date de publication ou le contenu du document concerné rendait ces documents pertinents pour l'examen des motifs d'opposition, était distincte de celle de la recevabilité lorsque le document était produit avec un acte d'opposition recevable et que sa prétendue importance était examinée dans cet acte. A cet égard, la division d'opposition avait confondu les critères relatifs à la recevabilité de documents produits tardivement et ceux concernant les documents déposés avec un acte d'opposition recevable et cités dans celui-ci. Dans ce dernier cas, le contenu et la date de publication ne jouent aucun rôle pour la question de la recevabilité. S'agissant des documents produits par l'opposant avec son acte d'opposition,



zusammen mit seiner Einspruchsschrift eingereichten Dokumenten urteilte die Kammer, dass diese sich automatisch im Einspruchsverfahren befanden, weil ihre Einreichung begründet war. Daran ändert sich rückwirkend nichts durch das nachträgliche Abgeben der Vertretung durch den zugelassenen Vertreter.

#### 1.4 Ausreichende Substantiierung der Einspruchsgründe

In T 1014/09 war zu prüfen, inwieweit die in der Einspruchsschrift zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel ausreichend angegeben worden waren. Betreffend die Zulässigkeit des Einspruchs im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ waren die Tatsachen zu berücksichtigen, dass in der Einspruchsschrift auf eine seitens der Einsprechenden als unzulässig erachtete Änderung Bezug genommen wurde, die darauf beruhe, dass im Erteilungsverfahren, sowohl in der Beschreibung wie auch den Ansprüchen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, der Begriff "Trägergehäuse" durchgängig durch den Begriff "Zwischengehäuse" ersetzt worden sei. Damit war bezüglich des Einspruchsgrundes gemäß Artikel 100 c) EPÜ eine Tatsache im Sinne der Regel 55 c) EPÜ 1973 angegeben worden. Im Hinblick auf die Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bezüglich dieser Anspruchsänderung war als Begründung ausgeführt, dass sie unzulässig sei, "weil durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt war".

Die Kammer gab an, dass bei der Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen sei, inwieweit dieser pauschale Verweis auf die ursprüngliche Offenbarung als ausreichend zur Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel im Sinne der Regel 55 c) EPÜ 1973 angesehen werden kann und inwieweit dabei die Bewertung des Begriffs "Zwischengehäuse" als "irreführend" als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass durch die Anspruchsänderung der technische Informationsgehalt unzulässig geändert bzw. erweitert worden sei. Ebenso sei dabei zu berücksichtigen, dass sich in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung kein dem Begriff "Zwischengehäuse" entsprechender Begriff findet, sich dieser Begriff hinsichtlich seiner Bedeutung offensichtlich von dem in den ursprüng-

since their filing was substantiated, they were automatically in the opposition proceedings. This fact could not be changed retrospectively by the subsequent withdrawal of representation by the professional representative.

#### 1.4 Due substantiation of the grounds for opposition

The board in T 1014/09 had to establish whether the supporting facts, evidence and arguments had been duly indicated in the notice of opposition. As a fact to be considered in examining the admissibility of the opposition based on the ground under Article 100(c) EPC, the opponent had cited, in its notice of opposition, an amendment which it considered inadmissible and which had resulted from the replacement, during the grant procedure, of the term "Trägergehäuse" (support housing) by "Zwischengehäuse" (intermediate housing) throughout the description and claims in the application as filed. It had, the board found, thus indicated a fact within the meaning of Rule 55(c) EPC 1973 in support of the Article 100(c) EPC ground for opposition. As far as this amendment to the claim as compared with the disclosure in the application as filed was concerned, it had argued that it was inadmissible "because it was not covered by the original disclosure".

In deciding on the admissibility of the opposition, the board had to establish to what extent this general reference to the original disclosure could be regarded as a due indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition within the meaning of Rule 55(c) EPC 1973, and to what extent the assessment of the term "intermediate housing" as "misleading" could be construed as an indication that the amendment to the claim had unlawfully changed or extended the technical information. In answering these questions, it had to take into account that there was no term corresponding to "intermediate housing" in the application as filed, that the meaning of this term clearly differed fundamentally from that of the term "support housing" used in the original application documents and that

la chambre a considéré qu'ils faisaient automatiquement partie de la procédure d'opposition puisque leur dépôt avait été motivé. Le fait que le mandataire agréé avait renoncé à représenter cet opposant ne pouvait rien y changer rétroactivement.

#### 1.4 Motifs d'opposition suffisamment fondés

Dans l'affaire T 1014/09, la chambre devait établir si les faits et les moyens de preuve invoqués à l'appui des motifs de l'opposition dans l'acte d'opposition étaient dûment indiqués. Lors de l'examen de la recevabilité de l'opposition eu égard au motif d'opposition invoqué au titre de l'article 100c) CBE, les aspects à prendre en considération en tant que faits étaient la mention, dans l'acte d'opposition, d'une modification qui était jugée inadmissible par l'opposant, et qui avait consisté à remplacer systématiquement, au cours de la procédure de délivrance, le terme "Trägergehäuse" ("boîtier porteur") par celui de "Zwischengehäuse" ("boîtier intermédiaire") dans la description et les revendications de la demande telle que déposée initialement. Un fait au sens de la règle 55c) CBE 1973 avait par conséquent été mentionné à l'appui du motif d'opposition invoqué au titre de l'article 100c) CBE. Pour ce qui était de la question de la divulgation dans la demande telle que déposée à l'origine, il avait été allégué que la modification de la revendication ne pouvait être admise "car elle n'était pas couverte par la divulgation initiale".

Pour statuer sur la recevabilité de l'opposition, la chambre a dû vérifier dans quelle mesure le renvoi global à la divulgation initiale pouvait être considéré comme une indication suffisante des faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition au sens de la règle 55c) CBE 1973, et dans quelle mesure le fait que le terme "boîtier intermédiaire" ait été qualifié de "trompeur" pouvait être compris en ce sens que la modification de la revendication avait conduit à une modification ou à une extension inadmissible des informations techniques. Entrait également en ligne de compte le fait que la demande telle que déposée à l'origine ne comportait aucun terme correspondant à celui de "boîtier intermédiaire", que ce terme, compte tenu de sa signification, était à l'évidence fondamentalement différent

lichen Anmeldungsunterlagen verwendeten Begriff "Trägergehäuse" grundlegend unterscheidet und der geänderte Begriff innerhalb der Merkmalskombination des Anspruchs 1 für die Definition der Erfindung nicht unbeachtlich zu sein scheint. Vorliegend kam die Kammer zu dem Schluss, dass der in der Einspruchschrift angegebene Sachverhalt sowie die zugehörige rechtliche Würdigung als ausreichende Substantiierung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ anzusehen waren.

## **2. Materielle rechtliche Prüfung des Einspruchs – neue Einspruchsgründe**

In der Sache **T 1549/07** wurde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ erst nach Ablauf der Einspruchsfrist erhoben und war insofern als spät vorgebracht zu betrachten. Die Einspruchsabteilung ließ den neuen Einspruchsgrund ohne Begründung in das Verfahren zu. Der Einspruch wurde zurückgewiesen und das Patent in unveränderter Fassung aufrechterhalten. Der Patentinhaber/Beschwerdegegner beantragte, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ im Beschwerdeverfahren nicht weiter zu behandeln.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellte die nicht hinreichend begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung zwar einen Verfahrensfehler dar, die jedoch während der mündlichen Verhandlung vom Patentinhaber nie gerügt wurde und im Einspruchsverfahren zu keiner für den Patentinhaber negativen Endentscheidung führte. Sie hielt den Antrag des Patentinhabers, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ nicht weiter zu behandeln, für unzulässig und wies ihn zurück. Das EPÜ enthalte keine Vorschriften, aufgrund derer ein in das Verfahren eingeführter und erörterter Einspruchsgrund in der Beschwerdeinstanz wieder aus dem Verfahren zu nehmen sei. Im vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung entschieden, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ ins Verfahren zuzulassen, somit ist er Bestandteil der angefochtenen Entscheidung. Eine Konsequenz dieser Entscheidung sei es, dass der Grund nach Artikel 100 b) EPÜ für das Beschwerdeverfahren keinen "neuen Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 darstelle und somit kein Einverständnis des Patentinhabers mit der Einführung des Einspruchsgrunds eingeholt

the amended term in the combination of features in claim 1 appeared to be significant for the definition of the invention. It concluded that the facts and the accompanying legal analysis set out in the notice of opposition had to be regarded as duly substantiating the ground for opposition under Article 100(c) EPC.

## **2. Substantive examination of the opposition – new grounds for opposition**

In **T 1549/07**, the ground for opposition under Article 100(b) EPC had not been raised until after expiry of the opposition period and therefore had to be considered late filed. The opposition division had admitted the new ground to the proceedings without stating its reasons for doing so. It had then rejected the opposition and maintained the patent as granted. The patent proprietor/respondent requested that the board refrain from examining the ground under Article 100(b) EPC in the appeal proceedings.

The board found that, while the opposition division's inadequately reasoned decision constituted a procedural error, the patent proprietor had not objected to it at any time during the oral proceedings. Nor had it led in the course of the opposition proceedings to any final decision adversely affecting the patent proprietor. The board thus deemed the patent proprietor's request that the board refrain from examining the ground for opposition under Article 100(b) EPC on appeal inadmissible and refused it. There were no EPC provisions under which a ground for opposition admitted to and examined during the proceedings could be eliminated at the appeal stage. Since, in the case at issue, the opposition division had decided to admit the ground for opposition under Article 100(b) EPC, it had become part of the contested decision and, as a result, was not "a fresh ground for opposition" introduced on appeal within the meaning of the opinion in G 10/91. The board therefore had no need to obtain the patent proprietor's consent to the introduction of the ground for opposition under Article 100(b) EPC and was entitled to consider that ground further.

de celui de "boîtier porteur" utilisé dans les pièces de la demande telle que déposée à l'origine, et que le terme modifié dans le cadre de la combinaison de caractéristiques selon la revendication 1 semblait non négligeable pour la définition de l'invention. Dans la présente affaire, la chambre a conclu que compte tenu des faits indiqués dans l'acte d'opposition, ainsi que de leur analyse juridique, le motif d'opposition invoqué au titre de l'article 100c) CBE était suffisamment fondé.

## **2. Examen quant au fond de l'opposition – nouveaux motifs d'opposition**

Dans l'affaire **T 1549/07**, le motif d'opposition visé à l'article 100b) CBE n'avait été soulevé qu'après l'expiration du délai d'opposition et aurait dû, à ce titre, être considéré comme invoqué tardivement. La division d'opposition a admis le nouveau motif d'opposition dans la procédure sans justification. L'opposition a été rejetée et le brevet maintenu sans modification. Le titulaire du brevet/intimé a demandé que le motif d'opposition prévu à l'article 100b) CBE ne soit plus pris en considération au stade de la procédure de recours.

Selon la chambre, si la décision insuffisamment motivée de la division d'opposition constituait certes un vice de procédure, celui-ci n'avait à aucun moment appelé d'objection de la part du titulaire du brevet au cours de la procédure orale et n'avait pas conduit pendant la procédure d'opposition à une décision finale qui lui était défavorable. La chambre a dès lors jugé irrecevable la requête du titulaire du brevet tendant à ce que le motif d'opposition prévu à l'article 100b) CBE ne soit plus pris en considération au stade de la procédure de recours et l'a rejetée. La CBE ne prévoit en effet aucune disposition permettant de retirer de la procédure devant l'instance de recours un motif d'opposition introduit dans la procédure et ayant déjà été examiné. Dans l'affaire en cause, la division d'opposition avait décidé d'admettre dans la procédure le motif d'opposition visé à l'article 100b) CBE, lequel motif faisait donc partie de la décision attaquée. En conséquence, le motif d'opposition prévu à l'article 100b) CBE ne constituait pas un "nouveau motif d'opposition" au stade de la procédure de recours au sens de l'avis G 10/91, si bien que son introduction n'était pas

werden müsse. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ dürfte daher von der Beschwerdekammer weiterhin geprüft werden.

### 3. Änderungen im Einspruchsverfahren

#### 3.1 Zulässigkeit

In der Sache **T 491/09** wurde die Entscheidung der Einspruchsabteilung, einen während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag (Hauptantrag im Beschwerdeverfahren) zum Verfahren zuzulassen, vor der Kammer angefochten. Die Kammer kam in ihrer Entscheidung zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Regel 116 (1) und (2) EPÜ unter Beachtung folgender Kriterien ausgeübt hatte:

a) *prima-facie*-Begründetheit: Entgegen dem Vorbringen des Einsprechenden/Beschwerdeführers, die Einspruchsabteilung hätte die *prima-facie*-Klarheit der Ansprüche prüfen sollen, war aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung klar ersichtlich, dass keine derartigen Einwände erhoben wurden. Auch konnte sich die Kammer nicht der Ansicht des Beschwerdeführers anschließen, die Einspruchsabteilung hätte gemäß den Grundsätzen von T 1459/05 und T 656/07 von Amts wegen den gesamten Anspruch auf seine Klarheit hin prüfen sollen. Ganz davon abgesehen, dass T 656/07 erst nach der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ergangen ist, und dass im allgemeinen kaum von der Einspruchsabteilung verlangt werden kann, dass sie von jeder einzelnen Entscheidung sofort Kenntnis erlangt, hatte die Kammer nichts daran auszusetzen, dass die Einspruchsabteilung einer Entscheidung nicht folgt, in der ausdrücklich dargelegt ist, dass es sich um einen besonderen Einzelfall handelt, der eine Abweichung von einer ansonsten einheitlichen Rechtsprechung rechtfertigt.

b) Verfahrensökonomie/Verfahrensmisbrauch: Die Kammer erkannte zwar an, dass der Beschwerdegegner/Patentinhaber erst nach einigem Drängen schließlich seinen verspäteten Antrag gestellt hat, in dem der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erörterte Punkt behandelt wurde, konnte darin aber keinen Verfahrensmisbrauch und keinen ungerechtfertigt-

### 3. Amendments in opposition proceedings

#### 3.1 Admissibility

The opposition division's decision to admit into the proceedings an auxiliary request (main request in the appeal proceedings) filed during the oral proceedings was challenged before the board in **T 491/09**. In its decision the board concluded that the opposition division had exercised its discretion according to Rule 116(1) and (2) EPC by taking into account the following criteria:

a) *prima facie* allowability: contrary to the opponent's/appellant's argument that the opposition division should have examined the *prima facie* clarity of the claims, it was evident from the minutes of the oral proceedings that no such objections had been raised. Also, the board could not share the appellant's view that the opposition division should *ex officio* have examined the entire claim for clarity, following the principles of T 1459/05 and T 656/07. Apart from the fact that T 656/07 was issued after the oral proceedings at the opposition stage and that, in general, the opposition division could hardly be expected to receive knowledge of any single decision immediately after its deliverance, the board could not find any fault with the opposition division not following a decision which expressly stated that it concerned a very particular case and thus warranted a departure from otherwise consistent case law.

b) procedural expediency/abuse of procedure: the board recognised that the respondent/patent owner needed quite some prompting to finally come up with its late-filed request which addressed the point under discussion during the oral proceedings before the opposition division, but could not see an abuse of procedure therein, nor an unwarranted advantage for the respondent.

subordonnée au consentement du titulaire du brevet. La chambre pouvait donc poursuivre l'examen du motif d'opposition au titre de l'article 100b) CBE.

### 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

#### 3.1 Recevabilité

Dans l'affaire **T 491/09**, la décision de la division d'opposition d'admettre dans la procédure une requête subsidiaire présentée pendant la procédure orale devant la division d'opposition (requête principale pendant la procédure de recours) a été contestée devant la chambre. Dans sa décision, la chambre a conclu que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la règle 116(1) et (2) CBE en tenant compte des critères suivants :

a) admissibilité de prime abord : contrairement à l'argument de l'opposant/du requérant selon lequel la division d'opposition aurait dû vérifier que les revendications étaient de prime abord claires, le procès-verbal de la procédure orale faisait apparaître qu'aucune objection n'avait été élevée à ce sujet. De plus, la chambre n'a pas considéré, contrairement à l'opinion du requérant, que la division d'opposition aurait dû examiner d'office si l'ensemble de la revendication était claire, suivant les principes des décisions T 1459/05 et T 656/07. Hormis le fait que la décision T 656/07 avait été rendue après la procédure orale qui avait eu lieu pendant la procédure d'opposition, on ne saurait escompter que les divisions d'opposition aient tout de suite connaissance de chaque décision au moment où elles sont rendues. La chambre n'a donc pu voir d'irrégularité dans le fait qu'une division d'opposition ne suive pas une décision dans laquelle il était expliqué que le cas en question était si particulier qu'il était justifié de s'écarter des décisions de jurisprudence par ailleurs uniformes.

b) économie de la procédure/abus de procédure ; la chambre a reconnu que ce n'est qu'après avoir été relancé que l'intimé/titulaire du brevet a finalement soumis sa requête tardive, répondant à la question soulevée pendant la procédure orale ; cependant, elle n'a pu en déduire un abus de procédure ni un avantage injustifié au profit de l'intimé.

ten Vorteil für den Beschwerdegegner erkennen.

c) die begründete Erwartung, dass der Einsprechende sich mit den vorgeschlagenen Änderungen in der verfügbaren Zeit vertraut macht: Aus der Niederschrift geht hervor, dass die mündliche Verhandlung ordnungsgemäß und mit Blick auf eine Lösung der offenen Fragen geführt wurde und dem Einsprechenden hinlänglich Gelegenheit gegeben wurde, sich mit dem geänderten Gegenstand vertraut zu machen.

### 3.2 Materiellrechtliche Prüfung

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA kann die Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ – die kein Einspruchsgrund ist – nur dann im Einspruchsbeschwerdeverfahren geltend gemacht werden, wenn sie auf Änderungen des Patents zurückzuführen ist. In **T 589/09** war die angebliche mangelnde Klarheit darauf zurückzuführen, dass das technische Merkmal des vom erteilten Anspruch 1 abhängigen erteilten Anspruchs 4 in den unabhängigen Anspruch 1 aufgenommen wurde. Das aufgenommene Merkmal stand aber in keiner solchen Wechselbeziehung zu den anderen Merkmalen des Anspruchs 1, dass dadurch die ursprüngliche Bedeutung der Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 4 geändert würde. Die Kammer gelangte somit zu dem Schluss, dass die angebliche mangelnde Klarheit bereits in den erteilten Ansprüchen vorlag und nicht auf eine Änderung des Patents zurückging.

Die Kammer konnte sich auch nicht der Ansicht der Beschwerdeführer anschließen, dass die Entscheidung T 1459/05, in der nur ausnahmsweise eine Abweichung von der ständigen Rechtsprechung entschieden worden war, auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. In jenem besonderen Fall war das in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal für so unklar erachtet worden, dass es für den Fachmann unverständlich gewesen wäre, wie der beanspruchte Gegenstand durch das aufgenommene Merkmal vom angeführten Stand der Technik abgegrenzt werden sollte. Außerdem wäre eine Prüfung der Neuheit und der erfindnerischen Tätigkeit des geänderten Gegenstands äußerst schwierig gewesen oder hätte möglicherweise kein sinnvolles Ergebnis erbracht.

c) reasonable expectation that the opponents familiarise themselves with the proposed amendments in the time available: the minutes revealed that the oral proceedings had been conducted properly and towards the resolving of the outstanding issues, giving the opponent ample opportunity to familiarise itself with the amended subject-matter.

### 3.2 Substantive examination

It is established jurisprudence of the boards of appeal of the EPO that non-compliance with the requirements of Article 84 EPC, which is not a ground for opposition, can be contested in opposition appeal proceedings only if it arises from amendments to the patent. In **T 589/09**, the alleged lack of clarity arose from the incorporation of the technical feature of granted claim 4, which was dependent on granted claim 1, into independent claim 1. However, the incorporated feature did not interact with the other features of claim 1 in a way that modified the original meaning of the combination of features of granted claims 1 and 4. Hence, the board concluded that the alleged lack of clarity had already existed in the granted claims and did not arise from an amendment to the patent.

Moreover, the board could not share the view of the appellants that T 1459/05, in which it had been decided as an exception not to follow the established case law, was applicable in the case before it. In that specific case, the feature introduced into claim 1 had been deemed so unclear that it would not have been possible for the skilled person to understand how the claimed subject-matter had been limited by the added feature with regard to the cited prior art. In addition, an examination of novelty and inventive step of the modified subject-matter would have been extremely difficult or might not have led to a meaningful result. However, the present board saw no reason to depart from the established case law.

c) le critère selon lequel on doit pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que l'opposant soit en mesure de se familiariser avec les modifications proposées dans le délai disponible ; il ressort du procès-verbal que la procédure orale a été conduite correctement, de manière à résoudre les questions en suspens, et que l'opposant avait eu amplement la possibilité de se familiariser avec l'objet modifié.

### 3.2 Examen quant au fond

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, la non-observation des exigences de l'article 84 CBE, qui ne constitue pas un motif d'opposition, ne peut être contestée dans une procédure de recours après opposition que si elle résulte de la modification du brevet. Dans l'affaire **T 589/09**, le manque de clarté allégué découlait de l'introduction, dans la revendication indépendante 1, de la caractéristique technique de la revendication 4 du brevet, qui dépendait de la revendication 1 du brevet. Cependant, l'interaction entre la caractéristique introduite et les autres caractéristiques de la revendication 1 ne modifiait pas le sens original revêtu par la combinaison des caractéristiques des revendications 1 et 4 du brevet. La chambre en a conclu que les revendications du brevet étaient déjà entachées de défaut de clarté, et que celui-ci ne résultait pas de la modification du brevet.

De plus, la chambre n'a pas suivi la thèse des requérants, selon laquelle la décision T 1459/05, dans laquelle il avait été décidé de s'écarter exceptionnellement de la jurisprudence constante, était applicable en l'espèce. Dans cette affaire spécifique, la caractéristique introduite dans la revendication 1 avait été considérée comme dépourvue de clarté au point que l'homme du métier n'aurait pu comprendre comment la caractéristique ajoutée avait eu pour effet de délimiter l'objet revendiqué de l'état de la technique citée. De plus, l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet modifié aurait été extrêmement difficile ou n'aurait peut-être pas conduit à un résultat raisonnable.



Im vorliegenden Fall sah die Kammer jedoch keinen Grund, von der ständigen Rechtsprechung abzuweichen. Die angebliche mangelnde Klarheit betraf hier die Verwendung des Begriffs "Zucker" in Anspruch 1 und die genaue Eingrenzung des beanspruchten Gegenstands, da andere Dokumente des Stands der Technik dem Begriff möglicherweise eine breitere Bedeutung verliehen als sie normalerweise vom Fachmann verstanden wird. Nach Auffassung der Kammer war aber offensichtlich, dass eine derartige Formulierung keine zusätzliche Unklarheit verursachte, die nicht durch eine vernünftige Lektüre des Anspruchs ausgeräumt werden könnte. Somit war der vorliegende Fall nicht mit T 1459/05 vergleichbar.

#### **4. Rechtliches Gehör – Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Einspruchsgründen**

In T 2362/08 hatte die Kammer darüber zu befinden, ob bei der Feststellung der unzureichenden Offenbarung durch die Einspruchsabteilung das rechtliche Gehör der Patentinhaber gemäß Artikel 113 (1) EPÜ gewahrt worden war, d. h. ob die Entscheidung auf Gründe gestützt war, zu denen die Patentinhaber sich hatten äußern können.

In der Einspruchsschrift war zwar als Einspruchsgrund die unzureichende Offenbarung genannt worden, doch beruhten die Einwände des Einsprechenden auf nur zwei Argumenten, nämlich der fehlenden Erwähnung der im Patent aufgeführten spezifischen Verfahrensparameter in den erteilten Ansprüchen und der fehlenden Definition des Begriffs "genau" in einem der Merkmale, die sich auf Größe und Form der zugrunde liegenden Erfindung bezogen. Es wurde von den Einsprechenden kein weiteres Vorbringen zur unzureichenden Offenbarung eingereicht, und von der Einspruchsabteilung wurden vor der mündlichen Verhandlung keine neuen Fragen aufgeworfen. Die Einspruchsabteilung verneinte insbesondere in ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid die Einwände der Einsprechenden, dem sie auferlegte nachzuweisen, dass der Fachmann außerstande wäre, die Erfindung auszuführen, und hob hervor, dass die Einsprechenden keine Versuchsdaten vorgelegt haben.

In the case before the board, the alleged lack of clarity concerned the use of the term "sugar" in claim 1 and the exact delimitation conferred on the claimed subject-matter, since other documents of the prior art attached to the term a meaning which was possibly broader than the one normally perceived by the skilled person. According to the board, though, it was evident that this type of formulation would not cause any additional lack of clarity that could not be overcome by a sound reading of the claim. As a consequence, the case at issue was not comparable to that decided upon in T 1459/05.

#### **4. Right to be heard – opportunity to comment on new grounds of opposition**

In T 2362/08, the board had to determine whether the patent proprietors' right to be heard according to Article 113(1) EPC had been safeguarded with regard to the decision of the opposition division on insufficiency of disclosure, namely whether the decision was based on grounds or evidence on which the patent proprietors had had an opportunity to present their comments.

While the ground of insufficiency of disclosure appeared in the notice of opposition, the objections of the opponents were merely based on two lines of argument, i.e. the lack of any reference in the granted claims to the specific process parameters listed in the patent and the lack of a definition for the term "precise" in one of the features pertaining to size and shape of the underlying invention. No further submission on insufficiency was filed by the opponents in writing and, before the oral proceedings took place, no further issue was raised by the opposition division. Specifically, in its communication accompanying the invitation to oral proceedings, the opposition division did not agree with the objections of the opponents, placed the burden of proof on them to establish that the skilled person would be unable to carry out the invention and noted that the opponents had not submitted any experimental evidence.

En l'espèce toutefois, la chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de la jurisprudence constante. Le manque de clarté allégué concernait l'utilisation du terme "sucre" dans la revendication 1 ainsi que la délimitation exacte de l'objet revendiqué, étant donné que d'autres documents de l'état de la technique donnaient à ce terme un sens susceptible d'être plus large que celui dans lequel l'homme du métier l'entendait normalement. Cependant, selon la chambre, ce type de formulation ne pouvait manifestement conduire à un manque de clarté supplémentaire qu'une lecture attentive de la revendication ne pouvait lever. La présente affaire n'était donc pas comparable à celle qui avait été tranchée dans la décision T 1459/05.

#### **4. Droit d'être entendu – possibilité de prendre position au sujet de nouveaux motifs**

Dans l'affaire T 2362/08, la chambre devait établir si le droit du titulaire du brevet d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE avait été observé en ce qui concernait la décision de la division d'opposition sur l'insuffisance de l'exposé. Elle devait donc déterminer si cette décision était fondée sur des motifs au sujet desquels le titulaire du brevet avait pu prendre position.

Si le motif relatif à l'insuffisance de l'exposé figurait dans l'acte d'opposition, les objections de l'opposant s'appuyaient simplement sur deux arguments, à savoir l'absence, dans les revendications du brevet, d'une quelconque référence aux paramètres spécifiques du procédé énumérés dans le brevet, et l'absence de définition du terme "précis" dans l'une des caractéristiques concernant la taille et la forme de l'invention. L'opposant n'a présenté par écrit aucun autre moyen concernant l'insuffisance de l'exposé et la division d'opposition n'a soulevé aucune autre question avant la procédure orale. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la division d'opposition n'était pas d'accord avec les objections de l'opposant ; elle a indiqué qu'il incombait à ce dernier de prouver que l'homme du métier ne pourrait exécuter l'invention, et a noté que l'opposant n'avait produit aucun test à titre de preuve.

Bei ihrer Entscheidung über die unzureichende Offenbarung ging die Einspruchsabteilung jedoch nicht auf die in der Einspruchsschrift erhobenen Einwände ein, sondern verfolgte eine völlig andere Argumentation zu einer materiellrechtlichen Frage der unzureichenden Offenbarung, die erstmals in der mündlichen Verhandlung aufgeworfen wurde. Die Diskussion in der mündlichen Verhandlung betraf nicht nur einen völlig neuen Ansatz in der Frage der unzureichenden Offenbarung, die Patentinhaber wurden zudem mit einem unerwarteten Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung konfrontiert, die den Einsprechenden von der Beweislast enthob und diese dem Patentinhaber auferlegte. Nach Auffassung der Kammer wurde mit der formellen Anhörung zu dieser Frage den Patentinhabern in der mündlichen Verhandlung nicht hinreichend Gelegenheit gegeben, sich zu äußern. Indem die Einspruchsabteilung den neuen rechtlichen und faktischen Rahmen erst in der mündlichen Verhandlung präsentierte und rechtskräftig in der Sache entschied, ohne den Patentinhabern hinreichend Gelegenheit zu geben, darauf zu reagieren, verwehrte sie ihnen das rechtliche Gehör und beging einen Verfahrensfehler. Durch dieses Vorgehen verloren alle von den Patentinhabern vor der mündlichen Verhandlung gestellten und zu Beginn der mündlichen Verhandlung von ihnen aufrechterhaltenen Anträge ihre Gültigkeit. Somit lag ein Kausalzusammenhang zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der getroffenen Entscheidung vor, weswegen die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen hat.

## E. Beschwerdeverfahren

### 1. Devolutiveffekt der Beschwerde

In **T 448/09** befand die Kammer, dass sich der Devolutiveffekt einer Beschwerde, mit der eine Beschwerdekammer befasst ist, nur auf den in der Beschwerdeschrift gemäß Regel 99 (1) c) EPÜ angegebenen Teil der angefochtenen Entscheidung erstreckt. Dies wiederum impliziert, dass der in der Beschwerdeschrift nicht angegebene Teil der angefochtenen Entscheidung mit Ablauf der Beschwerdefrist rechtskräftig wird und später nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens werden kann. Im vorliegen-

In its decision on insufficiency of disclosure, however, the opposition division did not follow up the points raised in the notice of opposition, but developed a completely different line of argument on a substantive issue of insufficiency of disclosure which was raised for the first time at the oral proceedings. Not only was the discussion during the oral proceedings directed to a completely new approach in respect of the issue of insufficiency of disclosure, but the patent proprietors had to face an unexpected reversal of opinion from the opposition division, which discharged the opponents of the burden of proof, thereby shifting it to the patent proprietors. The board could not consider the simple formal hearing of the patent proprietors on the issue at the oral proceedings to have been a proper opportunity for them to present their comments. By presenting the new legal and factual framework only at the oral proceedings and by coming to a final decision on the issue without first having given the patent proprietors a proper opportunity to respond, the opposition division did not respect their right to be heard and committed a procedural violation. This course of action led to the invalidity of all the requests filed by the patent proprietors before the oral proceedings and maintained by them at the start of the oral proceedings. Therefore a causal link existed between the non-observance of the right to be heard and the decision made, amounting to a substantial procedural violation by the opposition division in the case at hand.

## E. Appeal procedure

### 1. Devolutive effect of the appeal

In **T 448/09** the board observed that the devolutive effect of an appeal before a board extends only to the part of the impugned decision indicated in the notice of appeal as provided in Rule 99(1)(c) EPC. This in turn implies that the part of the impugned decision not indicated in the notice of appeal becomes final on expiry of the time limit for filing an appeal and cannot later become an object of the appeal proceedings. In the case at issue, the aspect of the decision relating to the apportion-

Or, dans sa décision sur l'insuffisance de l'exposé, la division d'opposition n'a pas suivi les points soulevés dans l'acte d'opposition, mais a développé une argumentation entièrement différente concernant une question de fond liée à l'insuffisance de l'exposé, et soulevée pour la première fois pendant la procédure orale. Non seulement la discussion qui a eu lieu pendant la procédure orale a porté sur une approche totalement nouvelle de la question de l'insuffisance de l'exposé, mais le titulaire du brevet a été aussi confronté à un revirement inattendu de la part de la division d'opposition, celle-ci ayant dispensé l'opposant de la charge de la preuve, la faisant alors peser sur le titulaire du brevet. La chambre a estimé que le simple fait d'avoir été entendu formellement lors de la procédure orale n'avait pas permis au titulaire du brevet de prendre position. En ne présentant le nouveau cadre de droit et de fait qu'au moment de la procédure orale, et en tranchant définitivement la question en cause sans avoir d'abord donné au titulaire du brevet l'opportunité de répondre, la division d'opposition n'a pas respecté le droit d'être entendu du titulaire du brevet et a commis un vice de procédure. Il en résultait que l'ensemble des requêtes déposées par le titulaire du brevet avant la procédure orale, et maintenues par celui-ci au début de cette procédure, n'ont plus été valables. Il existait par conséquent un lien de causalité entre le non-respect du droit d'être entendu et la décision rendue, de sorte que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure dans la présente affaire.

## E. Procédure de recours

### 1. Effet dévolutif du recours

Dans la décision **T 448/09**, la chambre a fait observer que lorsqu'une chambre de recours est chargée d'un recours, l'effet dévolutif ne s'étend qu'à la partie de la décision attaquée qui est mentionnée dans l'acte de recours conformément à la règle 99(1)c) CBE. Cela implique à son tour que la partie de la décision contestée qui ne figure pas dans l'acte de recours passe en force de chose jugée à l'expiration du délai prévu pour former un recours et ne peut faire ultérieurement l'objet de la procédure de

den Fall wurde der die Kostenverteilung betreffende Teil der Entscheidung nicht angefochten und war somit *res judicata*.

## 2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

### 2.1 Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

In der Sache **T 1421/05** brachte der Beschwerdegegner vor, dass eine Beschwerde unzulässig sei, die vom Gesamtrechtsnachfolger eines Einsprechenden eingelegt wurde, der zuvor den Geschäftsbereich übertragen hatte, für den der Einspruch eingelegt worden war, weil der Gesamtrechtsnachfolger kein Interesse am Verfahren haben könne und somit durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert sein könne.

Die Kammer war anderer Ansicht und stellte fest, dass diese Argumentation, wenn sie Bestand hätte, nicht nur im speziellen Fall einer vom Gesamtrechtsnachfolger eines Übertragenden im mehrseitigen Verfahren eingereichten Beschwerde gelten würde, sondern auch im allgemeineren Fall jeder durch einen Übertragenden im mehrseitigen Verfahren eingereichten Beschwerde. Ein Beteiligter ist durch eine Entscheidung beschwert, wenn damit einem seiner Anträge in der Sache nicht stattgegeben wird (siehe z. B. T 234/86, ABl. EPA 1989, 79). Diese Voraussetzung war im vorliegenden Fall eindeutig erfüllt. Ein Einsprechender muss kein anhaltendes finanzielles oder sonstiges Interesse an der Fortsetzung des Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens haben.

Die Beschwerde war damit zulässig (s. auch unter VII.C.4.1 und VII.E.4.3.1).

## 3. Prüfungsumfang

### 3.1 Bindung an die Anträge – Verbot der *reformatio in peius*

In **T 1033/08** wies die Kammer darauf hin, dass G 1/99 (AbI. EPA 2001, 381) die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners nicht ersetzt, sondern insofern ergänzt, als sie Anweisungen für die Zulassung einer Ausnahme von dem in diesen Entscheidungen festgelegten

ment of costs was not appealed and thus *res judicata*.

## 2. Procedural status of the parties

### 2.1 Rights of parties under Article 107 EPC

The respondent in **T 1421/05** argued that an appeal filed by a universal successor of an opponent which had previously transferred away the assets in respect of which the opposition was filed is inadmissible, since the universal successor can have no interest in the proceedings and thus cannot be prejudiced within the meaning of Article 107 EPC by an order of the opposition division.

The board disagreed, noting that this proposition, if it held good, would apply not just in the special case of an appeal filed by a universal successor of an *inter partes* transferor, but also in the more general case of any appeal filed by an *inter partes* transferor. A party is prejudiced by a decision if it does not accede to one of its substantive requests: see e.g., T 234/86 (OJ EPO 1989, 79). This condition was clearly satisfied in the case at issue. It was not necessary for an opponent to have a continuing interest, financial or otherwise, in the prosecution of the opposition or appeal.

Thus, the appeal was admissible (see also Chapter VII.C.4.1 and VII.E.4.3.1).

## 3. Extent of scrutiny

### 3.1 Binding effect of requests – no *reformatio in peius*

In **T 1033/08**, the board pointed out that, contrary to the respondent's view, G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) did not supersede G 9/92 and G 4/93, but was complementary thereto in that it gave directions for allowing an exception to the principle of prohibition of *reformatio in peius* as defined in these decisions. However, the

recours. Dans la présente espèce, la partie de la décision concernant la répartition des frais n'avait pas été attaquée et était donc passée en force de chose jugée.

## 2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

### 2.1 Les droits des parties selon l'article 107 CBE

Dans l'affaire **T 1421/05**, l'intimé a fait valoir qu'un recours formé par le successeur universel d'un opposant ayant précédemment cédé toutes les activités économiques auxquelles se rapportait l'opposition est irrecevable, étant donné que le successeur universel ne peut avoir aucun intérêt à la procédure et que, partant, une décision de la division d'opposition ne peut lui avoir fait grief au sens de l'article 107 CBE.

La chambre n'a pas accueilli cet argument, faisant remarquer que cette hypothèse, si elle était validée, s'appliquerait non seulement au cas particulier d'un recours formé par le successeur universel d'un cédant dans une procédure *inter partes*, mais également au cas plus général de tout recours formé par un cédant dans une procédure *inter partes*. Une décision fait grief à une partie si elle n'accède pas à l'une des requêtes sur le fond présentées par cette partie : voir par exemple la décision T 234/86 (JO OEB 1989, 79). Cette condition était clairement remplie dans la présente espèce. Il n'était pas nécessaire que l'opposant ait un intérêt constant, d'ordre financier ou autre, à poursuivre l'opposition ou le recours.

Le recours a donc été jugé recevable (voir également les points VII.C.4.1 et VII.E.4.3.1).

## 3. Etendue de l'examen

### 3.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de *reformatio in peius*

Dans la décision **T 1033/08**, la chambre a souligné que, contrairement à l'avis de l'intimé, la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381) ne remplaçait pas les décisions G 9/92 et G 4/93, mais les complétait en ce sens qu'elle fournissait des indications sur les conditions dans lesquelles on pouvait admettre une

Grundsatz des Verbots der *reformatio in peius* gibt. Die in G 1/99 entwickelte Ausnahme von diesem Grundsatz fand im vorliegenden Fall aber keine Anwendung. G 1/99 betrifft lediglich die Streichung eines im Einspruchsverfahren aufgenommenen einschränkenden Merkmals. Die Ausnahme vom Grundsatz des Verbots der *reformatio in peius* gilt nur für die dortige Sachlage.

Diese Streichung, durch die der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt war als ohne die Beschwerde, war nur möglich, weil verschiedene Voraussetzungen erfüllt waren. Ein im Einspruchsverfahren aufgenommenes beschränkendes Merkmal musste gestrichen werden, und diese Streichung war durch die Beschwerde bedingt, d. h. sie war notwendig und angemessen, weil sie mit einem Einspruchsgrund in Zusammenhang stand und durch ein neues Vorbringen des Beschwerdeführers oder eine andere Beurteilung der Sachlage durch die Beschwerdekammer verursacht wurde. Ohne die Streichung hätte das Patent widerrufen werden müssen. Durch die Aufnahme neuer Merkmale, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken, hätte der Einwand nicht ausgeräumt werden können.

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt waren, konnte ein Einwand entsprechend der zweiten Option von G 1/99 durch die Aufnahme neuer Merkmale ausgeräumt werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erweitern.

In der Sache **T 974/10** verwies die Kammer ebenfalls auf die in G 1/99 zugelassene Ausnahme, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste. Insbesondere befand die Große Beschwerdekammer Folgendes: "... wenn der Aufrechterhaltung des Patents

exception to this principle developed in G 1/99 did not apply in the circumstances of the case at issue. G 1/99 only dealt with the deletion of a limiting feature added during the opposition procedure. The exception to the principle of prohibition of *reformatio in peius* applied to this situation only.

In fact, in order to allow such a deletion which put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed, certain conditions had to be fulfilled. A limiting feature introduced during the opposition procedure had to be deleted. The necessity for its deletion had to be caused by the appeal. This meant that the deletion was necessary and appropriate because it was related to a ground of opposition and caused by new facts, evidence or arguments put forward by the appellant, or because of a different evaluation of the situation by the board of appeal. Without the deletion, the patent would have to be revoked. It was not possible to overcome the objection by introducing new features which limit the scope of the patent as maintained.

Only if these preconditions were fulfilled, might an objection be overcome by introducing new features which extended the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC according to the second option of G 1/99.

The board in **T 974/10** also referred to the exception allowed in G 1/99 in order to meet an objection put forward by the opponent/appellant or the board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the opposition division in its interlocutory decision. In particular, the Enlarged Board of Appeal stated, "... if the patent cannot be maintained **for reasons which were not raised at the first instance**, the non-appealing propri-

exception au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* énoncé dans ces décisions. Cependant, l'exception à ce principe énoncée dans la décision G 1/99 ne s'appliquait pas dans les circonstances de l'espèce. La décision G 1/99 ne traitait que de la suppression d'une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. L'exception au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* ne s'appliquait qu'à cette situation.

De fait, pour que soit autorisée une telle suppression qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours, certaines conditions devaient être remplies. Une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d'opposition devait être supprimée. Cette suppression devait être rendue nécessaire par le recours. En d'autres termes, la suppression était nécessaire et utile parce qu'elle se rapportait à un motif d'opposition et qu'elle était occasionnée par de nouveaux faits, preuves ou arguments présentés par le requérant, ou parce que la chambre de recours évaluait différemment la situation. Sans la suppression, le brevet devrait être révoqué. Il n'était pas possible de répondre à l'objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui limitent la portée du brevet tel que maintenu.

Ces conditions préalables devaient être remplies pour que l'on puisse lever une objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE, conformément à la deuxième option proposée dans la décision G 1/99.

Dans l'affaire **T 974/10**, la chambre a également fait référence à l'exception autorisée dans la décision G 1/99 afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre pendant la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire. La Grande Chambre de recours avait indiqué en particulier que "... si le brevet ne peut être maintenu **pour des motifs qui**



**Gründe entgegenstehen, die in der ersten Instanz nicht vorgebracht wurden**, verdient der nicht beschwerdeführende Patentinhaber aus Gründen der Billigkeit Schutz" (Hervorhebung durch die Kammer in **T 974/10**).

Da der Einwand mangelnder Klarheit im vorliegenden Fall erstmals im Beschwerdeverfahren von der Kammer erhoben wurde, musste dem Beschwerdegegner die Möglichkeit eingeräumt werden, entsprechend der Entscheidung G 1/99, die dem Grundsatz der Billigkeit angemessene Rechnung trägt, Änderungen einzureichen.

### 3.2 Gegenstandsprüfung

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nicht durch Erklärung teilweise auf sein Patent verzichten und mit der Erklärung eines solchen Verzichts seinem Patent unwiderruflich einen beschränkten Inhalt geben (**T 1188/09**, T 123/85, ABl. EPA 1989, 336, zitierend). Aus diesem Grundsatz hat die Rechtsprechung weiter hergeleitet, dass es dem beschwerdeführenden Patentinhaber, dessen im Einspruchsverfahren nur in beschränkter Fassung verteidigtes Patent widerrufen wurde, nicht verwehrt sein kann, in der Beschwerde dessen Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung anzustreben (siehe auch T 407/02). Die Einsprechenden müssen also in jedem Fall damit rechnen, dass der Patentinhaber, dessen Patent durch die Einspruchsabteilung widerrufen wurde, sein Patent im Beschwerdeverfahren im erteilten Umfang verteidigt.

Die Entscheidung T 1018/02 ist dem ausdrücklich gefolgt. Die Entscheidung T 386/04 hat diese Auffassung nochmals bekräftigt und dargelegt, dass vermeintlich entgegenstehende Entscheidungen stets Sachverhalte betrafen, bei denen die Anspruchsänderung einem Verfahrensmissbrauch gleichgekommen war. Die Beschwerde in **T 1188/09** war damit zulässig.

### 3.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Eine Beschwerdekammer, die die Ausübung des Ermessens durch die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ überprüft, ist befugt, eine Entscheidung aufzuheben, mit der ein verspätet

etor deserves protection for reasons of equity" (emphasis added by the board in **T 974/10**).

As, in the case at issue, the clarity objection was raised by the board for the first time in the appeal, the respondent had to be allowed to file amendments as foreseen in decision G 1/99, which decision gave due regard to the principle of equity.

### 3.2 Subject-matter under examination

The board in **T 1188/09** (citing T 123/85, OJ EPO 1989, 336) observed that it is settled case law that patent proprietors cannot irrevocably limit their patent by surrendering part of it during opposition proceedings. From this, the boards have established a further principle: an appellant/patent proprietor whose patent was revoked after being defended in limited form in the opposition proceedings cannot be prevented, on appeal, from seeking maintenance of the patent as granted (see also T 407/02). Opponents must therefore always be prepared for the possibility that a patent proprietor whose patent has been revoked by the opposition division will seek its restoration as granted on appeal.

Decision T 1018/02 expressly followed this approach, which was again upheld in T 386/04, where it was explained that supposedly contrary decisions had always been concerned with circumstances in which the amendment to the claim amounted to an abuse of the procedure. The appeal in the case at hand (**T 1188/09**) was thus admissible.

### 3.3 Review of first-instance discretionary decisions

A board of appeal, when reviewing the opposition division's exercise of discretion under Article 114(2) EPC, has the power to overrule a decision not to admit a late-filed ground of opposition, if the

**n'avaient pas été invoqués en première instance**, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité" (c'est la chambre qui souligne dans la décision **T 974/10**).

En l'espèce, l'objection relative à la clarté ayant été soulevée par la chambre pour la première fois au stade du recours, il fallait autoriser l'intimé à déposer des modifications comme le prévoyait la décision G 1/99, laquelle prenait dûment en considération le principe d'équité.

### 3.2 Objet examiné

Dans l'affaire **T 1188/09**, la chambre, se référant à la décision T 123/85 (JO OEB 1989, 336), a fait observer que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le titulaire du brevet ne peut, dans une procédure d'opposition, déclarer qu'il renonce en partie à son brevet et conférer définitivement à son brevet, par cette déclaration, une portée réduite. D'autres décisions ont ensuite déduit de ce principe que l'on ne saurait refuser au requérant/titulaire d'un brevet, lorsque le brevet défendu lors de la procédure d'opposition dans une version limitée a été révoqué, le droit de réclamer, au stade du recours, le maintien du brevet tel que délivré (cf. aussi T 407/02). Les opposants doivent par conséquent s'attendre en tout état de cause à ce que le titulaire d'un brevet révoqué par la division d'opposition défende, au stade de la procédure de recours, son brevet tel que délivré.

La décision T 1018/02 a suivi expressément le même raisonnement. La décision T 386/04 a confirmé une fois encore ce point de vue, et précisé que les décisions prétendument contraires portaient toutes sur des cas de figure dans lesquels la modification des revendications avait représenté un abus de procédure. Le recours dans l'affaire **T 1188/09** a donc été jugé recevable.

### 3.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation

Une chambre de recours, lorsqu'elle se penche sur la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 114(2) CBE, a le pouvoir de

eingereichter Einspruchsgrund nicht zugelassen wurde, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf offensichtlich falschen technischen Annahmen oder auf einen fehlerhaften Ansatz bezüglich dieses Einspruchsgrunds gestützt war, weil dies einen Missbrauch des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ darstellt (T 109/08).

#### 4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

**4.1 Zuständige Beschwerdekammer J 21/09** (ABI. EPA 2012, 276) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückverweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig?

Nach Auffassung der Kammer war eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ ihrem Wortlaut nach an sich keine Entscheidung betreffend die Zurückweisung oder die Erteilung einer europäischen Patentanmeldung im Sinne von Artikel 21 (3) a) EPÜ. Schon im Hinblick auf das Änderungsrecht des Anmelders stand das Ergebnis der Entscheidung betreffend die Rückzahlung einer Recherchegebühr nicht in einem zwangsläufigen Zusammenhang mit dem Ergebnis der Entscheidung über die Erteilung oder Zurückverweisung der Anmeldung selbst. Dementsprechend trafe die Auffangregelung gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ zu, d. h. bei Beschwerden gegen solche Entscheidungen wäre die Juristische Kammer zuständig.

Die Kammer hatte jedoch Bedenken, ob dieses Ergebnis im Hinblick auf das Gesamtsystem des Beschwerdeverfahrens nach dem EPÜ, insbesondere auf die in Artikel 21 EPÜ zum Ausdruck kommende Rolle der technisch vorge-

board concludes that the opposition division based its decision on manifestly incorrect technical assumptions or on an erroneous approach to applying said ground of opposition, since this amounts to a misuse of the discretionary power under Article 114(2) EPC (T 109/08).

#### 4. Filing and admissibility of the appeal

**4.1 Board competent to hear a case** In J 21/09 (OJ EPO 2012, 276), the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is a technical board of appeal or the Legal Board of Appeal competent to hear an appeal against an EPO examining division's decision – taken separately from its decision granting a patent or refusing the application – not to refund search fees under Rule 64(2) EPC?

The board found that a decision taken under Rule 64(2) EPC as worded was not in itself a decision to refuse or grant a European patent application within the meaning of Article 21(3)(a) EPC. In view of the applicant's right of amendment alone, a search-fee refund decision was not necessarily connected with the actual grant or refusal decision. On that basis, the default provision of Article 21(3)(c) EPC would apply, meaning that the Legal Board was competent to hear appeals against such decisions.

Looking, however, at the whole appeal system under the EPC, and especially the role of the boards' technically qualified members (laid down in Article 21 EPC) in cases in which technical matters had to be decided, the board was not

passer outre une décision de ne pas admettre un motif d'opposition produit tardivement, si la chambre parvient à la conclusion que la division d'opposition a fondé sa décision sur des hypothèses techniques manifestement incorrectes ou sur une application erronée du motif d'opposition concerné, puisque cela revient à faire un usage incorrect du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2)CBE (T 109/08).

#### 4. Formation et recevabilité du recours

**4.1 Chambre de recours compétente** Dans l'affaire J 21/09 (JO OEB 2012, 276), la question de droit suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours :

Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève-t-il d'une chambre de recours technique ou de la chambre de recours juridique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen ?

De l'avis de la chambre, une décision prise conformément aux dispositions de la règle 64(2) CBE n'est pas en soi une décision relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen au sens de l'article 21(3)a) CBE. L'issue de la décision concernant le remboursement d'une taxe de recherche ne dépend pas nécessairement de la teneur de la décision proprement dite relative à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande, ne serait-ce qu'en raison du droit pour le demandeur d'apporter des modifications. La disposition prévue à l'article 21(3)c) CBE serait donc applicable par défaut, autrement dit la chambre de recours juridique serait compétente en cas de recours contre ces décisions.

La chambre s'est cependant demandé si cette conclusion serait justifiée au regard du régime de la procédure de recours institué par la CBE, notamment compte tenu du rôle des membres techniciens des chambres de recours, tel qu'énoncé

bildeten Mitglieder in Fällen, in denen technische Fragen zu beantworten sind, gerechtfertigt wäre. Eine Entscheidung gemäß Regel 64 (2) EPÜ setze regelmäßig die Beurteilung eines technischen Sachverhalts, nämlich der Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung(en) voraus.

Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ (R. 46 (2) EPÜ 1973) wurde vom Gesetzgeber anscheinend nie als eine eigenständige Entscheidung in Betracht gezogen.

Die Rechtsprechung zur vorliegend relevanten Zuständigkeitsfrage war sowohl spärlich als auch gewissermaßen gespalten. Es ergab sich daraus eine Rechtsunsicherheit, die beseitigt werden sollte.

Das Verfahren ist anhängig unter dem Aktenzeichen **G 1/11**.

## 4.2 Beschwerdeberechtigung

### 4.2.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

Laut Artikel 107 EPÜ kann "jeder Verfahrenseteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, [...] Beschwerde einlegen". In der Sache **T 193/07** vor der Kammer hatte das erstinstanzliche Einspruchsverfahren zum Widerruf des Patents in vollem Umfang entsprechend dem Antrag des Einsprechenden 2 geführt, der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung somit nicht beschwert war.

Die Kammer entschied, dass die vom Einsprechenden zur Stützung der Zulässigkeit seiner Beschwerde vorgebrachten rein hypothetischen Überlegungen bezüglich potenziell nachteiliger Situationen, die (in Zukunft) bei einschlägigen nationalen Patentstreitigkeiten eintreten könnten, nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ rechtlich nicht relevant sind. Auch ist die Möglichkeit einer prophylaktischen Anschlussbeschwerde im EPÜ nicht vorgesehen (siehe z. B. **T 854/02**). Ein Beschwerdegegner/Einsprechender, der durch eine Widerrufsentscheidung nicht beschwert ist, ist somit auch nicht berechtigt, eine Beschwerde einzulegen, um so den Status eines unabhängigen Beschwerdeführers anstelle des Status eines Beschwerdegegners (und Verfahrensbeitrags von Gesetzes wegen)

sure that this would be the right outcome. Decisions under Rule 64(2) EPC normally involved a technical issue, namely the unity of the claimed invention(s).

The legislator seemed never to have envisaged that decisions under Rule 64(2) EPC (Rule 46(2) EPC 1973) would be taken separately.

The case law on the competence issue facing the board was both sparse and to some extent divided. This gave rise to undesirable legal uncertainty.

The case is now pending as **G 1/11**.

## 4.2 Entitlement to appeal

### 4.2.1 Party adversely affected

According to Article 107 EPC "any party to the proceedings adversely affected by a decision may appeal". In the case before the board in **T 193/07**, the first-instance opposition proceedings had led to the revocation of the patent in its entirety as requested by opponent 2, who was therefore not adversely affected by the decision of the opposition division.

The board found that the purely hypothetical considerations put forward by the opponent in support of the admissibility of its appeal concerning potentially disadvantageous situations that might occur (in the future) in related national litigation proceedings had no legal relevance under Article 107, first sentence, EPC. Nor was the possibility of an anticipatory cross-appeal foreseen by the EPC (see e.g. **T 854/02**). A respondent/opponent which was not adversely affected by a decision revoking the patent was thus not entitled to file an appeal for the sake of acquiring an independent appellant status instead of the status of a respondent (party as of right). Moreover, the board's conclusion was in accordance with the established jurisprudence of the boards of appeal (see

à l'article 21 CBE, dans les cas où il est nécessaire de répondre à des questions d'ordre technique. Une décision au titre de la règle 64(2) CBE suppose normalement l'examen d'éléments techniques, en l'occurrence l'appréciation de l'unité de l'invention (des inventions) revendiquée(s).

Il semble que le législateur n'ait jamais envisagé une décision au titre de la règle 64(2) CBE (règle 46(2) CBE 1973) comme une décision autonome.

Les décisions de jurisprudence relatives à la question de la compétence, pertinente en l'espèce, ne sont guère nombreuses et font apparaître certaines divergences. Il en résulte une insécurité juridique à laquelle il convient de remédier.

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/11**.

## 4.2 Personnes admises à former un recours

### 4.2.1 Partie déboutée

Aux termes de l'article 107 CBE, "toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision". Dans l'affaire **T 193/07**, la procédure d'opposition devant la première instance avait abouti à la révocation du brevet dans son intégralité, conformément à la requête de l'opposant 2, à qui la décision de la division d'opposition n'avait donc pas fait grief.

La chambre a estimé que les arguments purement hypothétiques que l'opposant a fait valoir à l'appui de la recevabilité de son recours, et qui concernaient les situations potentiellement défavorables susceptibles de survenir (à l'avenir) dans des procédures nationales de contentieux apparentées, n'avaient aucune pertinence juridique dans le cadre de l'article 107, première phrase CBE. La possibilité d'un recours incident anticipé n'était pas non plus prévue par la CBE (cf. par exemple **T 854/02**). Un intimé/opposant à qui la décision de révoquer le brevet ne faisait pas grief n'était pas habilité à former un recours dans le but d'obtenir la qualité de requérant indépendant au lieu de celle d'intimé (partie de droit). De plus, la conclusion de la chambre était conforme à la jurispru-

zu erhalten. Außerdem steht die Feststellung der Kammer in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B. T 854/02, T 981/01, T 1147/01, T 1341/04 und T 473/98).

#### 4.3 Form und Frist der Beschwerde

##### 4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

In der Sache **T 128/10** hatte die Kammer befunden, dass der wirksame Zeitpunkt der Übertragung des Patents an den in der Beschwerdeschrift genannten Beschwerdeführer tatsächlich erst nach der Beschwerdefrist gemäß Artikel 108 EPÜ erfolgt war. In Anlehnung an T 97/98 befand sie Folgendes: Erklärt ein Beschwerdeführer wie im vorliegenden Fall, dass seine wirkliche Absicht darin bestand, eine Beschwerde in dem in der Beschwerdeschrift genannten Namen einzulegen, so liegt kein Mangel der Beschwerdeschrift bezüglich des Namens des Beschwerdeführers vor, der nach Regel 99 (1) a) EPÜ in Verbindung mit Regel 101 (2) EPÜ beseitigt werden kann, und auch kein Mangel, der gemäß Regel 139 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann. Somit war die Beschwerde nicht von einem Beteiligten an dem Verfahren eingelegt worden, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, und daher unzulässig (s. auch unter VII.C.4.2).

In **T 1421/05** wurde entschieden, dass eine Beschwerde zulässig ist, die versehentlich im Namen eines nicht mehr existierenden Einsprechenden eingelegt wird, der aber einen Gesamtrechtsnachfolger besitzt, und die offensichtlich im Namen des tatsächlichen Einsprechenden – des Gesamtrechtsnachfolgers – hätte eingelegt werden sollen, der durch die Entscheidung auch beschwert war; erforderlichenfalls können die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung dahin gehend berichtigt werden, dass sie den Namen des richtigen Beschwerdeführers/Einsprechenden tragen (s. auch unter VII.C.4.1 und VII.E.2.1).

In **T 445/08** (ABI. EPA 2012, \*\*\*) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

(1) Wenn eine Beschwerdeschrift entsprechend der Regel 99 (1) a) EPÜ den Namen und die Anschrift des

e.g. T 854/02, T 981/01, T 1147/01, T 1341/04 and T 473/98).

#### 4.3 Form and time limit of appeal

##### 4.3.1 Form and content of notice of appeal

The board in **T 128/10** had held that the effective date of transfer of the patent to the appellant named in the notice of appeal had not actually occurred until after the period for filing a notice of appeal under Article 108 EPC. Following T 97/98, the board held that if, as in this case, an appellant declares that it was its true intention to file an appeal on behalf of the name given in the notice of appeal, there is no deficiency in the notice concerning the name of the appellant which may be remedied in accordance with Rule 99(1)(a) EPC in conjunction with Rule 101(2) EPC, nor an error which may be corrected pursuant to Rule 139, first sentence, EPC. The appeal had thus not been filed by a party to the proceedings which led to the decision under appeal and was inadmissible (see also Chapter VII.C.4.2).

In **T 1421/05** it was held that an appeal filed by mistake in the name of an opponent who no longer exists but who has a universal successor, and which was obviously intended to be filed on behalf of the person who is the actual opponent and who was prejudiced by the decision, namely the universal successor, is admissible; if necessary the notice of appeal and statement of grounds of appeal may be corrected to record the name of the true appellant/opponent (see also Chapter VII.C.4.1 and VII.E.2.1).

In **T 445/08** (OJ EPO 2012, \*\*\*) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

(1) When a notice of appeal, in compliance with Rule 99(1)(a) EPC, contains the name and the address of the appel-

dence constante des chambres de recours (cf. par ex. T 854/02, T 981/01, T 1147/01, T 1341/04 et T 473/98).

#### 4.3 Forme et délai du recours

##### 4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours

Dans l'affaire **T 128/10**, la chambre a estimé que le transfert effectif du brevet au requérant nommé dans l'acte de recours n'était pas intervenu à une date antérieure à l'expiration du délai prévu pour former un recours au titre de l'article 108 CBE. S'appuyant sur la décision T 97/98, la chambre a estimé que si, comme dans la présente espèce, un requérant déclare que sa véritable intention était de former un recours au nom de la personne indiquée dans l'acte de recours, celui-ci ne comportait, en ce qui concerne le nom du requérant, aucune irrégularité qui puisse être corrigée conformément à la règle 99(1)a) CBE ensemble la règle 101(2) CBE, ni d'erreur qui puisse être rectifiée au titre de la règle 139, première phrase CBE. Le recours n'avait donc pas été déposé par une partie à la procédure ayant conduit à la décision attaquée, et était donc irrecevable (voir aussi le point VII.C.4.2).

Dans la décision **T 1421/05**, la chambre a considéré comme recevable un recours qui avait été formé par erreur au nom d'un opposant n'existant plus mais ayant un successeur universel, et qui aurait manifestement dû être formé au nom de la personne qui était le véritable opposant et à qui la décision faisait grief, à savoir le successeur universel. Si nécessaire, l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être rectifiés de manière que le nom du véritable requérant/opposant y soit inscrit (voir aussi les points VII.C.4.1 et VII.E.2.1).

Dans l'affaire **T 445/08** (JO OEB 2012, \*\*\*), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours :

(1) Lorsqu'un acte de recours comporte, conformément à la règle 99(1)a) CBE, le nom et l'adresse du requérant tels que



Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 41 (2) c) EPÜ enthält und behauptet wird, es sei aus Versehen die falsche Identität angegeben worden und die wirkliche Absicht sei es gewesen, die Beschwerde im Namen der juristischen Person einzulegen, die sie hätte einlegen sollen, ist dann ein Antrag, stattdessen diese andere juristische oder natürliche Person anzugeben, als Beseitigung von "Mängeln" im Sinne der Regel 101 (2) EPÜ zulässig?

(2) Wenn die Frage bejaht wird, welche Art von Beweismittel kommt als Nachweis der wirklichen Absicht in Betracht?

(3) Wenn die erste Frage verneint wird, kann dann gleichwohl die Absicht des Beschwerdeführers eine Rolle spielen und die Anwendung der Regel 139 EPÜ rechtfertigen?

(4) Wenn die Fragen (1) und (3) verneint werden, gibt es noch andere Möglichkeiten als die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (falls anwendbar)?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/12** anhängig.

#### 4.4 Beschwerdebegründung

##### 4.4.1 Allgemeine Grundsätze

Eine Beschwerdebegründung ist nur dann eine solche, wenn sie sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzt und nicht lediglich auf Vorbringen im Einspruchsverfahren verweist (ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, z. B. T 220/83, ABI. EPA 1986, 249 und T 213/85, ABI. EPA 1987, 482). Hierfür gibt es nach Ansicht der Kammer in der Sache **T 95/10** drei Gründe:

Zum einen ist das Beschwerdeverfahren keine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, sondern ein von diesem getrenntes Verfahren, in dem alles, was an Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten für wesentlich erachtet wird, notfalls erneut vorzutragen ist (siehe G 10/91, ABI. EPA 1993, 420; G 9/92 und G 4/93, beide in ABI. EPA 1994, 875).

Zweitens setzt eine Beschwerdebegründung voraus, dass sich der Beschwerdeführer mit der angegriffenen Entscheidung auseinandersetzt. Der mit der Beschwerde beantragte Rechtsdialog

as provided in Rule 41(2)(c) EPC and it is alleged that the identification is wrong due to an error, the true intention having been to file on behalf of the legal person which should have filed the appeal, is a request for substituting this other legal or natural person admissible as a remedy to "deficiencies" with the meaning of Rule 101(2) EPC?

(2) If the answer is yes, what kind of evidence is to be considered to establish the true intention?

(3) If the answer to the first question is no, may the appellant's intention nevertheless play a role and justify the application of Rule 139 EPC?

(4) If the answer to questions (1) and (3) is no, are there any possibilities other than *restitutio in integrum* (when applicable)?

The case is pending under **G 1/12**.

#### 4.4 Statement of grounds of appeal

##### 4.4.1 General principles

A statement of grounds of appeal can only be deemed such if it analyses the contested decision and does not merely refer to submissions lodged during the opposition proceedings (settled case law of the boards, e.g. T 220/83, OJ EPO 1986, 249 and T 213/85, OJ EPO 1987, 482). According to the board in **T 95/10**, there are three reasons for this:

First, the appeal procedure is not a continuation of the opposition procedure, but a distinct procedure in which any facts, evidence or arguments considered relevant must, if need be, be resubmitted (see G 10/91, OJ EPO 1993, 420; G 9/92 and G 4/93, both in OJ EPO 1994, 875).

Second, the appellant's analysis of the contested decision is needed in its statement of grounds of appeal because the legal dialogue between the board of appeal, the appellant and the respondent

prévus à la règle 41(2)(c) CBE, et qu'il est allégué qu'en raison d'une erreur le requérant n'a pas été identifié correctement, l'intention véritable ayant été de former le recours au nom de la personne morale qui aurait dû le faire, une requête visant à substituer cette personne morale à l'autre personne morale ou physique est-elle recevable en tant que moyen de remédier à des "irrégularités" au titre de la règle 101(2) CBE ?

(2) Dans l'affirmative, par quels modes de preuves l'intention véritable peut-elle être établie ?

(3) S'il est répondu par la négative à la première question, l'intention du requérant peut-elle néanmoins entrer en ligne de compte et justifier l'application de la règle 139 CBE ?

(4) S'il est répondu par la négative aux questions (1) et (3), y a-t-il d'autres possibilités que la *restitutio in integrum* (lorsque celle-ci est recevable) ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/12**.

#### 4.4 Mémoire exposant les motifs du recours

##### 4.4.1 Principes généraux

Un mémoire exposant les motifs du recours ne peut être considéré comme tel que s'il analyse la décision attaquée et ne se borne pas à renvoyer aux moyens invoqués pendant la procédure d'opposition (jurisprudence constante des chambres de recours, par ex. T 220/83 (JO OEB 1986, 249) et T 213/85 (JO OEB 1987, 482)). Dans l'affaire **T 95/10**, la chambre a indiqué qu'il y avait à cela trois raisons :

D'une part, la procédure de recours n'est pas une continuation de la procédure d'opposition, mais bien une procédure distincte, dans laquelle tous les faits, preuves et arguments jugés essentiels doivent, si nécessaire, être à nouveau exposés (cf. G 10/91 (JO OEB 1993, 420), G 9/92 et G 4/93, toutes deux publiées au JO OEB 1994, 875).

D'autre part, le mémoire exposant les motifs du recours suppose que le requérant discute la décision attaquée. Le dialogue juridique initié via le recours entre la chambre de recours, le requé-

zwischen Beschwerdekammer, Beschwerdeführer und Beschwerdegegner verlangt, dass sich der Beschwerdeführer jedenfalls mit den Argumenten der angegriffenen Entscheidung auseinandersetzt, die er für unzutreffend hält.

Drittens nun ist eine solche Auseinandersetzung auch deshalb erforderlich, weil sonst weder Beschwerdekammer noch Beschwerdegegner erkennen können, aus welchem Grund die angefochtene Entscheidung denn für falsch erachtet wird. Dieses Wissen ist aber die Grundlage dafür, dass die Beschwerdegegner den Argumenten der Beschwerdeführerin entgegenzutreten können und die Beschwerdekammer in die Lage versetzt wird, eine Sachentscheidung zu fällen.

Die obigen Anforderungen an eine Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin allerdings dann nicht zu erfüllen, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung ihrerseits nicht auf die durch die Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren vorgebrachten Tatsachen und Argumente eingeht (was bereits an und für sich einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt) und sich die Beschwerdeführerin aus diesem Grunde überhaupt nicht veranlasst und in der Lage sehen konnte, ihre im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumente und Tatsachen im Lichte der Entscheidung der Einspruchsabteilung neu zu formulieren und zu begründen.

In der Beschwerdebegründung in der Sache **T 1707/07** wurde nur auf Mängel eingegangen, die von der Prüfungsabteilung im erstinstanzlichen Verfahren gerügt worden waren, laut der angefochtenen Entscheidung aber gar nicht die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung waren. Auch die in der Begründung der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Themen wurden nicht behandelt. Zudem entsprachen die Ansprüche gemäß den beiden mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen nicht den Ansprüchen gemäß dem geänderten Hilfsantrag, der von der Prüfungsabteilung für grundsätzlich akzeptabel befunden worden war. Vielmehr war sofort erkennbar, dass in Anspruch 1 dieser Anträge die Merkmale fehlten, die in der angefochtenen Entscheidung als wesentlich für die Ausräumung der Einwände gegen den früheren Hauptantrag bezeichnet worden waren, und dieses Fehlen wurde als Grund für die Verwei-

which is being sought on appeal can take place only if the appellant has at least addressed those reasons for the contested decision which it considers incorrect.

The third reason is that, in the absence of such an analysis, neither the board of appeal nor the respondent can establish why the appellant regards the contested decision as incorrect. It is, however, only based on this knowledge that the respondent can counter the appellant's arguments and that the board is in a position to reach an objective decision.

Nevertheless, an appellant's statement of grounds of appeal need not meet the above requirements if the opposition division's decision itself failed to analyse the facts and arguments submitted by the appellant during the opposition proceedings (which would already, in itself, constitute a substantial procedural violation), with the result that the appellant had no cause, and indeed was unable, to set out and substantiate those facts and arguments anew in the light of the opposition division's decision.

The statement of grounds of appeal in **T 1707/07** dealt only with deficiencies pointed out by the examining division in the first-instance proceedings but which, according to the appealed decision, were not actually the reasons for refusing the application. Nor did the statement address the issues of the reasoning of the decision under appeal. Furthermore, the claims according to the two requests filed with the statement of grounds of appeal did not correspond to the claims according to the amended auxiliary request found in principle acceptable by the examining division. On the contrary, it was immediately apparent that claim 1 of these requests did not include the features identified in the decision under appeal as essential for overcoming objections against the former main request, the omission of which was given as a reason for refusing to consent to the amendments under Rule 86(3) EPC 1973.

rant et les intimés exige que le requérant réponde aux arguments de la décision attaquée dont il conteste le bien-fondé.

Enfin, une telle discussion est indispensable ne serait-ce que parce que ni la chambre de recours, ni l'intimé ne pourraient sinon savoir pour quels motifs la décision attaquée est considérée comme erronée. Or cette information permet aux intimés de se défendre contre les arguments du requérant, et à la chambre de recours de prendre une décision sur le fond.

Le requérant n'est toutefois pas tenu de remplir les conditions énoncées ci-dessus à l'égard du mémoire exposant les motifs du recours si la décision de la division d'opposition ne répond pas quant à elle aux faits et arguments présentés par le requérant pendant la procédure d'opposition (ce qui constitue déjà en soi un vice substantiel de procédure) et que, de ce fait, le requérant n'a eu absolument aucune raison, et n'a pas été en mesure de reformuler et de justifier, à la lumière de la décision de la division d'opposition, les faits et arguments invoqués pendant la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 1707/07**, le mémoire exposant les motifs du recours ne traitait que des irrégularités qui avaient été relevées par la division d'examen pendant la procédure de première instance mais qui, d'après la décision attaquée, ne constituaient pas les véritables motifs du rejet de la demande. Le mémoire n'abordait pas davantage les questions relatives à l'exposé des motifs de la décision frappée de recours. Par ailleurs, les revendications selon les deux requêtes déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours ne correspondaient pas aux revendications selon la requête subsidiaire modifiée, que la division d'examen avait jugée en principe acceptable. Au contraire, il apparaissait d'emblée que la revendication 1 de ces requêtes ne comprenait pas les caractéristiques qui, dans la décision attaquée, avaient été jugées essentielles pour lever les objections à l'égard de l'ancienne requête principale, et dont

gerung der Zustimmung zu den Änderungen gemäß Regel 86 (3) EPÜ 1973 genannt.

Daher konnte die bloße Einreichung geänderter Ansprüche zusammen mit der Beschwerdebegründung die Zurückweisungsgründe im vorliegenden Fall nicht ausräumen. Der Beschwerdeführer ging in seiner Argumentation für die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf die dort angeführten Gründe nicht ein, sodass für die Kammer nicht klar war, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein sollte. Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

## **5. Zurückverweisung an die erste Instanz**

### **5.1 Zurückverweisung nach einem wesentlichen Verfahrensmangel**

Eines der Mitglieder der Prüfungsabteilung, die das Streitpatent erteilt hatte, war später auch Vorsitzender der Einspruchsabteilung im Verfahren zu diesem Patent, was einen Verstoß gegen Artikel 19 (2) EPÜ darstellte. Die Beschwerdekammer befand in **T 1349/10**, dass Verstöße gegen Artikel 19 (2) EPÜ als wesentliche Verfahrensmängel zu betrachten sind, die in verschiedenen Fällen dazu geführt haben, dass die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wurde (siehe Entscheidungen T 251/88, T 939/91, T 382/92, T 476/95 und T 838/02).

Der Kammer war bekannt, dass die Kammern in zwei dieser Fälle (T 251/88 und T 838/02) den Beschwerdeführer oder alle Beteiligten gefragt hatten, ob sie den Verfahrensmangel geltend machen wollten, bevor die Kammern über die Zurückverweisung der Sache entschieden. In beiden Fällen war das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen worden. Nach Auffassung der Kammer sollten Verstöße gegen Artikel 19 (2) EPÜ aber zumindest in Fällen, in denen Dritte vom Ausgang des mangelhaften erstinstanzlichen Verfahrens betroffen sind, unabhängig vom Standpunkt der Beteiligten eine Zurückverweisung zur Folge haben. Die angefochtene Entscheidung wurde daher aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen.

Therefore, the mere fact of filing amended claims with the statement of grounds of appeal did not overcome the reasons for the refusal in the case at issue. The appellant's case for setting aside the decision under appeal did not address the reasons given in the decision under appeal and it was thus not clear to the board why the decision under appeal was alleged to be incorrect. The appeal was rejected as inadmissible.

## **5. Remittal to the department of first instance**

### **5.1 Remittal following a substantial procedural violation**

One of the members of the examining division which had granted the patent in suit was also subsequently the chairman of the opposition division in proceedings concerning the same patent, in contravention of Article 19(2) EPC. The board of appeal in **T 1349/10** pointed out that violations of Article 19(2) EPC are considered to be substantial procedural violations which have led to a remittal of the case under Article 111(1) EPC and to the reimbursement of the appeal fee in several cases (see decisions T 251/88, T 939/91, T 382/92, T 476/95, T 838/02).

The board was aware that in two of these cases (T 251/88 and T 838/02) the boards had asked the appellant or all parties whether they invoked the procedural violation before they decided on the remittal. In both cases, the patent had been revoked by the opposition division. However, in the judgment of the board, violations of Article 19(2) EPC should lead to a remittal regardless of the parties' position, at least in situations where third parties were affected by the outcome of the defective first-instance proceedings. The decision under appeal had therefore to be set aside and the case remitted to the department of first instance.

l'omission avait été citée comme motif pour refuser d'autoriser les modifications au titre de la règle 86(3) CBE 1973.

Par conséquent, le simple fait de déposer des revendications modifiées avec le mémoire exposant les motifs du recours n'invalidait pas les motifs du rejet dans la présente espèce. Les arguments invoqués par le requérant pour justifier l'annulation de la décision contestée ne se rapportaient pas aux motifs indiqués dans la décision en question et, par conséquent, la chambre ne voyait pas en quoi la décision attaquée aurait été incorrecte. Le recours a été rejeté au motif qu'il était irrecevable.

## **5. Renvoi à la première instance**

### **5.1 Renvoi consécutif à un vice substantiel de procédure**

L'un des membres de la division d'examen qui avait délivré le brevet litigieux avait exercé par la suite les fonctions de président de la division d'opposition dans une procédure concernant le même brevet, ce qui contrevient à l'article 19(2) CBE. Dans sa décision **T 1349/10**, la chambre de recours a relevé que les violations de l'article 19(2) CBE sont considérées comme des vices substantiels de procédure, qui ont entraîné un renvoi de l'affaire au titre de l'article 111(1) CBE et le remboursement de la taxe de recours dans plusieurs cas (cf. décisions T 251/88, T 939/91, T 382/92, T 476/95, T 838/02).

La chambre n'ignorait pas que dans deux de ces affaires (T 251/88 et T 838/02), les chambres avaient demandé au requérant ou à toutes les parties s'ils souhaitaient invoquer le vice de procédure avant qu'une décision soit prise concernant le renvoi. Dans ces deux affaires, le brevet avait été révoqué par la division d'opposition. Cependant, de l'avis de la chambre, les violations de l'article 19(2) CBE devraient entraîner un renvoi, indépendamment de la position des parties, et ce au moins dans les cas où l'issue de la procédure de première instance entachée d'irrégularités avait une incidence pour des tiers. En conséquence, il y avait lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré.

## 6. Antrag auf Überprüfung

### 6.1 Allgemeines

In **R 20/10** machte der Antragsteller geltend, dass die **Einspruchsabteilung** gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen habe. Die Gründe, die diesen Schluss zuließen, seien vom Antragsteller im Berufungsverfahren ausführlich dargelegt worden, so dass die in Regel 106 EPÜ genannten Voraussetzungen erfüllt seien.

Die Große Beschwerdekammer stimmte dem nicht zu. Zweck der Schaffung einer Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern sei es gewesen, einen außerordentlichen und begrenzten Rechtsbehelf für Fälle bereitzustellen, in denen das Verfahren vor einer **Beschwerdekammer** mit einem nicht hinnehmbaren, im EPÜ genannten Verfahrensmangel behaftet sei. Die Funktion des Überprüfungsantrags sei nicht, die Entwicklung der Verfahrenspraxis des EPA im Allgemeinen voranzutreiben oder die einheitliche Rechtsanwendung zu sichern.

Daraus folge, dass Verfahrensmängel des erstinstanzlichen Verfahrens nicht Gegenstand eines Überprüfungsantrags sein könnten. Erstinstanzliche Entscheidungen unterlägen der gerichtlichen Überprüfung durch die Beschwerdekammern. Die Prüfung einer Beschwerde schließe die Prüfung von angeblich in der ersten Instanz aufgetretenen Verfahrensmängeln ein. Damit sei das Recht der Beteiligten auf eine gerichtliche Überprüfung des erstinstanzlichen Verfahrens erschöpft. Der Antrag wurde daher als unzulässig verworfen.

### 6.2 Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ

In **R 3/11** betonte die Große Beschwerdekammer, dass ein Antrag auf Überprüfung nach Regel 106 EPÜ nur zulässig ist, wenn der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet wurde und die Beschwerdekammer den Einwand zurückgewiesen hat, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer stellt die Erhebung eines Einwands nach Regel 106 EPÜ eine Verfahrenshandlung dar und ist, wenn

## 6. Petition for review

### 6.1 General

The petitioner in **R 20/10** argued that a violation of Article 113(1) EPC had occurred before the **opposition division**. The reasons justifying that conclusion had been set out by the petitioner in great detail in the appeal proceedings, and consequently the requirements of Rule 106 EPC had been fulfilled.

The Enlarged Board of Appeal disagreed. The purpose of creating the possibility of judicial review of decisions of the boards of appeal was to provide for an extraordinary and limited legal remedy for cases in which the proceedings before a **board of appeal** suffered from an intolerable procedural defect as defined in the EPC. The function of the petition for review was not to further the development of EPO procedural practice generally, or to ensure the uniform application of the law.

It followed that procedural defects which occurred in first-instance proceedings could not be the subject of a petition for review. Decisions of the first instance were subject to judicial review by the boards of appeal. The examination of an appeal included the examination of any procedural errors allegedly made by the first instance. Thereafter, a party's right to a judicial review of first-instance proceedings was exhausted. The petition was therefore rejected as inadmissible.

### 6.2 Obligation to raise objections in accordance with Rule 106 EPC

The Enlarged Board of Appeal stressed in **R 3/11** that, under the provisions of Rule 106 EPC, a petition for review is admissible only where an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and dismissed by the board of appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings.

According to the Enlarged Board, raising an objection pursuant to Rule 106 EPC is a procedural act and, when it is possible, a precondition for access to

## 6. Requête en révision

### 6.1 Généralités

Dans l'affaire **R 20/10**, le requérant arguait qu'il y avait eu violation de l'article 113(1) CBE devant la **division d'opposition** et qu'il avait exposé en détail les motifs à l'appui de cette conclusion durant la procédure de recours, si bien que les exigences de la règle 106 CBE avaient été remplies.

La Grande Chambre de recours n'a pas partagé ce point de vue. Selon elle, la possibilité d'une révision judiciaire des décisions des chambres de recours a été créée afin de prévoir un remède juridique extraordinaire et limité lorsque la procédure devant une **chambre de recours** a été entachée d'un vice de procédure intolérable tel que défini dans la CBE. La requête en révision n'a pas pour fonction de favoriser le développement de la pratique procédurale de l'OEB, de manière générale, ou d'assurer une application uniforme du droit.

La Grande Chambre en a déduit que les vices de procédure intervenus au cours de la procédure de première instance ne peuvent faire l'objet d'une requête en révision. Les décisions de première instance sont soumises à une révision judiciaire par les chambres de recours. L'examen d'un recours inclut l'examen de tout vice de procédure prétendument commis par la première instance. Le droit d'une partie à une révision judiciaire de la procédure de première instance est ensuite épuisé. La requête a donc été rejetée pour irrecevabilité.

### 6.2 Obligation de soulever des objections conformément à la règle 106 CBE

Dans l'affaire **R 3/11**, la Grande Chambre de recours a souligné qu'en vertu de la règle 106 CBE, une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

Selon la Grande Chambre, le fait de soulever une objection conformément à la règle 106 CBE est un acte de procédure et, lorsque cela est possible, une



sie möglich ist, eine Voraussetzung für den Zugang zur Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer. Die Überprüfung ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf gegen endgültige Entscheidungen der Beschwerdekammern. Daher muss ein solcher Einwand von einem Beteiligten so formuliert sein, dass die Entscheidungsinstanz unmittelbar und zweifelsfrei erkennen kann, dass es sich um einen Einwand nach Regel 106 EPÜ handelt. Aus demselben Grund muss ein solcher Einwand spezifisch sein, d. h., der Beteiligte muss unmissverständlich angeben, welcher der in Artikel 112a Absatz 2 a) bis c) und in Regel 104 EPÜ abschließend aufgezählten Mängel geltend gemacht werden soll. Der Überprüfungsantrag wurde verworfen, da der Antragsteller den Bestimmungen von Regel 106 EPÜ nicht nachgekommen war. Siehe auch **R 1/10** und **R 17/10**, in denen die Anträge aus demselben Grund als unzulässig verworfen wurden.

### 6.3 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

In **R 3/10** gab die Große Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag **statt**, hob die beanstandete Entscheidung auf und ordnete die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer an.

Der Antragsteller hatte geltend gemacht, sein Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ sei verletzt worden, da er keine Gelegenheit gehabt habe, sich zur erfinderischen Tätigkeit seines Hauptantrags zu äußern – in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer sei lediglich die Neuheit des Hauptantrags erörtert worden. Vor Beendigung der sachlichen Debatte hatte der Vorsitzende die Beteiligten gefragt, ob sie etwas hinzuzufügen hätten, was beide verneint hatten. Der Vorsitzende hatte den Beteiligten außerdem mitgeteilt, dass die Kammer nun über die Patentierbarkeit des Hauptantrags entscheiden werde. Anschließend entschied die Kammer, dass der Hauptantrag neu, aber nicht erfinderisch sei.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Aussage der Kammer, dass die Frage der Patentierbarkeit sich um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit drehen werde, offenbar zu einem sehr bedauerlichen Missverständnis geführt hatte. Die Kammer hatte

review by the Enlarged Board. Review is an extraordinary legal remedy against final decisions of the boards of appeal. Therefore such an objection must be expressed by a party in such a form that the deciding body is able to recognise immediately and without doubt that an objection pursuant to Rule 106 EPC is intended. For the same reason, such an objection must be specific, that is the party must indicate unambiguously which particular defect amongst those exhaustively listed in paragraph 2(a) to (c) of Article 112a and Rule 104 EPC it intends to rely on. The petition for review was rejected as inadmissible, as the petitioner had not complied with the provisions of Rule 106 EPC. See also **R 1/10** and **R 17/10**, where the petitions were rejected as inadmissible for the same reason.

### 6.3 Fundamental violation of Article 113 EPC

In **R 3/10** the Enlarged Board of Appeal **allowed** the petition for review, set aside the decision under review and re-opened proceedings before the board of appeal.

The petitioner had alleged that its right to be heard under Article 113 EPC had been violated, as it had had no opportunity to comment on the inventive step of its main request – in the oral proceedings before the board, only the novelty of the main request was discussed. Before closing the debate the chairman had asked the parties whether they had any further comments, to which both parties had replied in the negative. The chairman had also informed the parties that the board would decide on the patentability of the main request. The board then held that the main request was novel but lacked an inventive step.

It appeared to the Enlarged Board of Appeal that, as a result of the board's statement that the issue of patentability would turn on novelty and inventive step, a very unfortunate misunderstanding had arisen. While the board may have intended to say that novelty and inven-

condition préalable pour accéder à une révision par la Grande Chambre. La révision est une voie de recours extraordinaire contre des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée. Une partie doit donc soulever une pareille objection de telle manière que l'instance rendant la décision soit capable de reconnaître immédiatement et sans nul doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la règle 106 CBE. Pour le même motif, l'objection doit être spécifique, en ce sens que la partie doit indiquer sans ambiguïté quel vice particulier visé à l'article 112bis(2)a) à c) et à la règle 104 CBE elle entend invoquer. La requête en révision a été rejetée pour irrecevabilité, étant donné que le requérant ne s'était pas conformé aux dispositions de la règle 106 CBE. Voir également les décisions **R 1/10** et **R 17/10**, où les requêtes ont été rejetées pour irrecevabilité pour le même motif.

### 6.3 Violation fondamentale de l'article 113 CBE

Dans l'affaire **R 3/10**, la Grande Chambre de recours **a fait droit** à la requête en révision, annulé la décision faisant l'objet de la révision et rouvert la procédure devant la chambre de recours.

Le requérant avait allégué que son droit d'être entendu, prévu par l'article 113 CBE, avait été violé puisqu'il n'avait pas pu prendre position sur l'activité inventive de sa requête principale – seule la nouveauté de la requête principale avait été discutée au cours de la procédure orale devant la chambre. Avant de clore les débats, le président avait demandé aux deux parties si elles avaient d'autres observations à formuler, ce à quoi elles avaient répondu par la négative. Le président les avait également informées que la chambre statuerait sur la brevetabilité de la requête principale. La chambre avait ensuite considéré que la requête principale était nouvelle, mais qu'elle était dépourvue d'activité inventive.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'un regrettable malentendu s'était produit après que la chambre eut déclaré que la question de la brevetabilité avait trait à la nouveauté et à l'activité inventive. La chambre avait peut-être voulu dire que la nouveauté et l'activité inven-

damit sagen wollen, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit **zusammen** erörtert würden und dass darüber **gemeinsam** entschieden würde, was jedoch nicht klar zum Ausdruck gekommen war. Die Beteiligten hatten der Aussage der Kammer lediglich entnommen, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit zwei zu erörternde Fragen seien, und der Antragsteller hatte dementsprechend angenommen, dass vor Erlass einer Entscheidung beide Fragen erörtert würden. Er hatte lediglich Argumente zur Neuheit vorgetragen, da er verständlicherweise angenommen hatte, dass er später Gelegenheit haben würde, sich gegenüber der Kammer zur erfinderischen Tätigkeit zu äußern, falls diese Neuheit bejahen würde.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer deckt der Begriff "Patentierbarkeit" eine Reihe möglicher Einwände ab. Als der Vorsitzende von "Patentierbarkeit" gesprochen habe, könne er nicht gemeint haben, sich mit all diesen Einwänden befassen zu wollen, da die meisten niemals Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen seien. Die dem Wort "Patentierbarkeit" zugeschriebene Bedeutung hänge davon ab, in welchem Zusammenhang es verwendet werde. Der Antragsteller habe keinen Grund gehabt, anzunehmen, dass die Kammer mehr zum Gegenstand ihrer Entscheidung machen werde, als zuvor mündlich erörtert worden sei, nämlich Neuheit.

Unerheblich sei auch, dass die Kammer dem Antragsteller das Recht, sich zur erfinderischen Tätigkeit zu äußern, nicht absichtlich vorenthalten habe. Die Kammermitglieder hatten ganz offensichtlich angenommen, dass die Beteiligten sich nicht eigens zu dieser Frage äußern wollten, und nachdem über den Hilfsantrag formell entschieden worden war, gab es für die Kammer keine Möglichkeit, die Debatte zur erfinderischen Tätigkeit wieder zu eröffnen. Die Beschwerdekammern haben in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass die Frage, ob das erstinstanzliche Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel, der die Erstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, behaftet ist (Regel 103 (1) a) EPÜ), rein objektiv zu beurteilen ist.

tive step would be discussed **together** and decided **together**, that was not clearly expressed. The board's statement only told the parties that novelty and inventive step were both issues to be discussed and the petitioner had assumed accordingly that both those issues would be discussed before any decision was taken. The petitioner had presented arguments on novelty only, because he thought, understandably, that there would be an opportunity later to address the board on inventive step, in the event that the board should acknowledge novelty.

According to the Enlarged Board of Appeal, the term "patentability" covered a variety of potential objections; the chairman could not have meant to address all those objections when he used the term, since most of them had never been a subject of the appeal proceedings. Hence, it was clear to the Enlarged Board that the meaning to be attributed to the word "patentability" depended on the context in which it was used. The petitioner had no reason to assume that the board's decision would address more than had been previously discussed orally, i.e. novelty.

Nor was it relevant that the board did not deliberately deny the petitioner the opportunity to speak on inventive step. The members of the board clearly thought that the parties did not wish to make separate submissions on that issue and, once a formal decision on the main request had been given, there was no possibility for the board to reopen the debate on inventive step. The boards of appeal had constantly held that determining whether a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the appeal fee had occurred in first-instance proceedings (Rule 103(1)(a) EPC) was to be decided exclusively on an objective basis.

tive seraient examinées **ensemble** et tranchées **ensemble**, mais elle ne s'était pas exprimée clairement. La déclaration de la chambre indiquait seulement aux parties que la nouveauté et l'activité inventive étaient les deux questions à examiner et le requérant avait donc supposé que ces deux questions seraient examinées avant qu'une décision ne soit prise. Le requérant avait limité ses arguments à la nouveauté puisqu'il avait pensé, de manière compréhensible, qu'il pourrait ensuite s'adresser à la chambre au sujet de l'activité inventive, dans le cas où la chambre reconnaîtrait la nouveauté.

La Grande Chambre de recours a considéré que le terme "brevetabilité" couvre une variété d'objections potentielles ; le président ne pouvait avoir désigné toutes ces objections en utilisant ce terme, puisque la plupart n'avaient jamais fait l'objet de la procédure de recours. Pour la Grande Chambre, il était donc clair que l'acception du terme "brevetabilité" dépendait du contexte dans lequel il était utilisé. Le requérant n'avait pas de raison de supposer que la décision de la chambre couvrirait plus d'aspects que ceux examinés au préalable oralement, c'est-à-dire la nouveauté.

Il importait peu également que la chambre n'ait pas délibérément empêché le requérant de se prononcer sur l'activité inventive. Les membres de la chambre avaient clairement pensé que les parties ne souhaitaient pas invoquer des moyens distincts pour cette question et la chambre n'avait pas pu rouvrir le débat sur l'activité inventive après que la requête principale eut donné lieu à une décision formelle. Les chambres de recours ont toujours estimé que la question de savoir si la procédure de première instance a été entachée d'un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (règle 103(1)a) CBE), doit être tranchée uniquement selon des critères objectifs.

In **R 14/10** machte der Antragsteller geltend, dass er nicht wissen konnte und davon überrascht worden sei, dass die Anträge, die der Vorsitzende der Beschwerdekammer in der mündlichen Verhandlung verlesen habe, als seine abschließenden Anträge aufgefasst würden. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer war jedoch der Tatsache, dass der Vorsitzende auch den Antrag des Einsprechenden, "die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent [...] zu widerrufen" verlesen habe, zweifelsfrei zu entnehmen gewesen, dass die Kammer beabsichtigte, nach Beendigung der Debatte über die Patentierbarkeit der betreffenden Ansprüche zu beraten, und dass sie je nachdem, wie das Ergebnis dieser Beratung ausfallen würde, das Patent als Ganzes widerrufen konnte. Die Große Beschwerdekammer machte deutlich, dass dies nicht als Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ gewertet werden könne. Das EPÜ sehe keine Verpflichtung vor, eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent vollständig zu prüfen. Der Überprüfungsantrag sei daher eindeutig unbegründet (siehe auch unten 6.4).

In **R 23/10** sah es die Große Beschwerdekammer durchaus als Voraussetzung der Gewährung des rechtlichen Gehörs i. S. von Artikel 113 (1) EPÜ an, dass den Beteiligten nicht nur die Gelegenheit gegeben wird, sich (zu den für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen und Überlegungen) zu äußern, sondern dass diese Äußerungen auch berücksichtigt, d. h. im Hinblick auf ihre Relevanz für die Entscheidung in der Sache überprüft werden (siehe auch **R 19/10**).

Diese Rechtsauffassung steht nicht in Widerspruch zu Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, wonach es für die Zwecke des Artikel 113 (1) EPÜ ausreichend sei, wenn der betreffende Beteiligte von den von der Gegenseite vorgebrachten Argumenten Kenntnis und die Gelegenheit, darauf zu erwidern, hatte und nicht die Behauptung aufstellt, die Beschwerdekammer hätte sich geweigert, sie zu hören (insbesondere **R 18/09**): Diese Aussage bezieht sich auf Fälle, in denen zu prüfen war, ob sich eine Partei (zu für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen und Überlegungen) deshalb nicht geäußert hatte,

In **R 14/10** the petitioner argued that he could not have known, and was therefore surprised, that the requests as read out by the chairman of the board of appeal during the oral proceedings would be interpreted as his final requests. However, in the opinion of the Enlarged Board of Appeal, the fact that the chairman also read out the opponent's request "that the decision under appeal be set aside and that the European patent [...] be revoked" indicated beyond any reasonable doubt that, after the closure of the debate, the board intended to deliberate on the patentability of the claims at issue as discussed before and that, depending on the outcome of said deliberation, it could pronounce the revocation of the patent as a whole. The Enlarged Board pointed out that this could not be considered as a violation of Article 113 EPC. There was no obligation under the EPC to carry out the examination of a European patent application or patent in its entirety. The petition for review was therefore clearly unallowable. (See also Chapter 6.4 below).

In **R 23/10** the Enlarged Board of Appeal agreed that the right to be heard under Article 113(1) EPC required that those involved be given an opportunity not only to present comments (on the facts and considerations pertinent to the decision) but also to have those comments considered, that is reviewed with respect to their relevance for the decision in the matter (see also **R 19/10**).

This view was not in conflict with the Enlarged Board's jurisprudence according to which, if the party concerned was aware of the arguments put forward by the other party, given an opportunity to answer them and had not contended that the board of appeal had refused to hear it, that was sufficient for the purposes of Article 113(1) EPC (see especially **R 18/09**): this finding referred to cases that involved checking if the reason why one of the parties had not commented (on facts and considerations pertinent to the decision) was because they had been prevented from doing so by objective circumstances (as estab-

Dans l'affaire **R 14/10**, le requérant arguait qu'il ne pouvait savoir, et qu'il était donc surpris, que les requêtes lues à voix haute par le président de la chambre de recours lors de la procédure orale seraient interprétées comme ses requêtes finales. De l'avis de la Grande Chambre de recours, le fait que le président ait également lu à voix haute la requête de l'opposant "visant à annuler la décision frappée de recours et à révoquer le brevet européen [...]" indiquait toutefois au-delà de tout doute raisonnable qu'après la clôture des débats, la chambre envisageait de délibérer sur la brevetabilité des revendications en cause telle qu'examinée auparavant et qu'en fonction du résultat de cette délibération, elle pourrait prononcer la révocation du brevet dans son ensemble. La Grande Chambre a affirmé que cela ne pouvait être assimilé à une violation de l'article 113 CBE. La CBE n'exige pas d'effectuer l'examen d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen dans son intégralité. La requête en révision était donc manifestement non fondée (cf. également point 6.4 ci-dessous).

Dans l'affaire **R 23/10**, la Grande Chambre de recours a estimé que le droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE implique non seulement de permettre aux parties de prendre position (sur les faits et raisonnements pertinents pour la décision), mais aussi de tenir compte de ces observations, c'est-à-dire de les examiner sous l'angle de leur pertinence pour la décision (cf. également **R 19/10**).

Cette interprétation juridique n'est pas contraire aux décisions de la Grande Chambre de recours selon lesquelles il suffit, aux fins de l'article 113(1) CBE, que la partie concernée ait connaissance des arguments avancés par la partie adverse, qu'elle ait l'occasion d'y répondre et qu'elle n'affirme pas que la chambre de recours aurait refusé de l'entendre (cf. en particulier **R 18/09**): cette affirmation renvoie aux cas qui nécessitent d'examiner si une partie n'a pas pris position (sur des faits et raisonnements pertinents pour la décision) parce qu'elle en a été empêchée par des circonstances objectives (telles que constatées

weil sie daran durch objektive Umstände (wie sie in R 7/09 festgestellt wurden) oder durch die Verfahrensführung der Beschwerdekammer gehindert wurde.

Im vorliegenden Fall stand außer Frage, dass sich die Antragstellerin äußern konnte und dies auch getan hat. Was sie geltend machte war vielmehr, dass ihre Äußerungen zu einer für die Sachentscheidung wesentlichen Frage von der Beschwerdekammer missverstanden und deshalb bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt wurden. Allerdings fand diese Behauptung nirgends eine Stütze und der Antrag auf Überprüfung wurde als offensichtlich unbegründet verworfen.

In **R 11/11** machte der Antragsteller geltend, die Nichtzulassung seiner fristgerecht zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten neuen Anträge verletze seinen Anspruch auf rechtliches Gehör. Er bestritt nicht, dass es nach Artikel 12 (4) VOBK im Ermessen einer Kammer steht, Anträge, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, nicht zuzulassen. Die Große Beschwerdekammer verstand den Antragsteller vielmehr dahingehend, dass er zwei Argumentationslinien verfolgte. Zum einen habe er die Anträge deswegen nicht im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragen, weil er überrumpelt worden sei und die Gründe für die Auffassung der Einspruchsabteilung nicht gekannt habe. Daher habe keine geeignete Grundlage für die Ermessensausübung vorgelegen. Zum anderen sei das Ermessen auf jeden Fall nicht fehlerfrei ausgeübt worden.

Zur ersten Argumentationslinie stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass der Anspruch des Antragstellers auf rechtliches Gehör diesbezüglich nicht habe verletzt werden können, da unbestritten sei, dass die Zulässigkeit der Anträge in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erörtert worden sei. Selbst wenn die Kammer zu Unrecht festgestellt hätte, dass die Anträge im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgetragen werden können, könne hierauf keine Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs des Antragstellers gestützt werden. Die Große Be-

lished in R 7/09) or how the board of appeal had conducted the proceedings.

In the case at issue, it was very clear that the petitioner had had an opportunity to and did present comments. What it claimed rather was that its comments on one of the issues central to the decision had been misunderstood by the board of appeal and therefore not considered in the decision-making process. This contention however had no basis whatsoever and the petition for review was rejected as manifestly unallowable.

In **R 11/11** the petitioner argued that the non-admission of its new requests, which had been filed in time with the statement of the grounds of appeal, violated its right to be heard. The petitioner did not argue that a board did not have discretion under Article 12(4) RPBA to hold inadmissible requests which could have been presented in the first-instance proceedings. Rather, the Enlarged Board understood the petitioner to be arguing along two lines. First, that the petitioner could not have presented the requests in the first-instance proceedings since it was taken by surprise and did not know the reasons for the opposition division's view. There was therefore no proper basis for the exercise of the discretion. Second, the discretion was not in any event properly exercised.

As to the first line of argument, the Enlarged Board found that the petitioner's right to be heard could not have been infringed in this respect since it was not disputed that the issue of admissibility of the requests was debated during the oral proceedings held before the board of appeal. Even if the board had been wrong to consider that the requests could have been presented in the first-instance proceedings, this could not form a basis of a complaint that the petitioner's right to be heard was not respected. The Enlarged Board could not in petition proceedings act as a third

dans l'affaire R 7/09) ou par la conduite de la procédure par la chambre de recours.

En l'occurrence, il ne faisait pas de doute que le requérant avait pu prendre position et qu'il l'avait également fait. Il invoquait bien plus le fait que ses observations sur une question essentielle à la décision au fond avaient été mal comprises par la chambre de recours et qu'elles avaient donc été ignorées lors de la prise de décision. Cette affirmation n'était cependant en rien étayée et la requête en révision a été rejetée comme étant manifestement non fondée.

Dans l'affaire **R 11/11**, le requérant arguait que la non-admission de ses nouvelles requêtes, qui avaient été présentées en temps voulu avec le mémoire exposant les motifs du recours, violait son droit d'être entendu. Il ne contestait pas le fait qu'une chambre puisse exercer un pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR pour considérer comme irrecevables les requêtes qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance. La Grande Chambre a plutôt estimé que le requérant présentait deux lignes d'argumentation. Selon la première ligne, le requérant ne pouvait pas avoir présenté les requêtes au cours de la procédure de première instance puisqu'il avait été pris par surprise et ignorait les motifs étayant le point de vue de la division d'opposition. Aucune base adéquate ne permettait donc d'exercer un pouvoir d'appréciation. Selon la deuxième ligne, le pouvoir d'appréciation n'avait dans tous les cas pas été exercé correctement.

S'agissant de la première ligne d'argumentation, la Grande Chambre a considéré que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas pu être violé à cet égard puisqu'il était admis que la question de la recevabilité des requêtes avait été débattue au cours de la procédure orale devant la chambre de recours. Même si la chambre avait eu tort d'estimer que les requêtes auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance, cela ne pouvait fonder un grief selon lequel le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été respecté. Dans le cadre de procédures



schwerdekammer könne im Überprüfungsverfahren nicht als eine dritte Instanz bzw. als ein übergeordnetes Berufungsgericht fungieren (siehe z. B. R 1/08 und R 9/10).

Was die zweite Argumentationslinie betreffe, so habe die Große Beschwerdekammer in ihrer Rechtsprechung zu Artikel 112a EPÜ klargestellt, dass die sachliche Überprüfung einer Entscheidung über eine Verfahrensfrage nur dann beantragt werden kann, wenn angeblich einer der in Artikel 112a (2) a) - d) aufgezählten Verfahrensmängel vorliegt (siehe z. B. R 20/10). Dies gelte erst recht für den Versuch, von der Großen Beschwerdekammer die Art und Weise nachprüfen zu lassen, in der ein Rechtsprechungsorgan wie die Beschwerdekammer ihr Ermessen in Bezug auf eine Verfahrensfrage ausgeübt habe (siehe R 10/09).

#### 6.4 Sonstige Verfahrensmängel

In **R 14/10** pflichtete die Große Beschwerdekammer dem Antragsteller bei, dass ein Spruchkörper verpflichtet ist, einen Beteiligten vor den Beratungen um Klarstellung zu bitten, wenn sein Antrag unklar erscheint. Im fraglichen Fall hatte der Kammervorsitzende jedoch die Anträge der Beteiligten verlesen, bevor er die sachliche Debatte gemäß Artikel 15 (5) VOBK für beendet erklärte. Nach ständiger Praxis markiert die Beendigung der Debatte den letzten Zeitpunkt im mündlichen Verfahren, zu dem die Beteiligten noch vortragen können (siehe G 12/91). Wenn die vom Vorsitzenden verlesenen Anträge nicht der Absicht des Antragstellers entsprachen, wäre es an ihm gewesen, in diesem Augenblick einzugreifen. Aus der Tatsache, dass er dies nicht getan habe, konnte die Kammer billigerweise schließen, dass die verlesenen Anträge seiner Absicht entsprachen. Ein Verstoß gegen Artikel 113 (2) bzw. Regel 104 b) EPÜ lag somit entgegen dem Vorbringen des Antragstellers nicht vor.

In **R 19/10** machte die Große Beschwerdekammer deutlich, dass es nach Regel 104 b) EPÜ nicht zu den Pflichten der Beschwerdekammern im Verfahren gehört, das Vorbringen der Beteiligten auf mögliche Anträge hin zu prüfen, die von ihnen nicht ausdrücklich gestellt wurden.

instance or second-tier appellate tribunal (see e.g. R 1/08 and R 9/10).

As to the second line of argument, the jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal under Article 112a EPC had made it clear that a petition may only be used as a vehicle to review the merits of a decision relating to a procedural issue if one of the procedural defects listed in Articles 112(2)(a) to (d) was alleged to have occurred (see e.g. R 20/10). This applied all the more to an attempt to have the Enlarged Board review the way in which a judicial body such as a board of appeal had exercised its discretion in relation to a procedural matter (see R 10/09).

#### 6.4 Any other procedural defect

In **R 14/10** the Enlarged Board agreed with the petitioner that in cases where a party's request is considered unclear it is the duty of the deciding body to ask for clarification before deliberation. However, in the case at issue, the chairman of the board had read out the requests of the parties, before declaring the debate closed, in conformity with Article 15(5) RPBA. According to established practice, the closing of the debate then marked the last moment in the oral proceedings at which the parties could still have made submissions (see G 12/91). Thus, if the requests as read out by the chairman did not correspond to the petitioner's intention, it was his duty to intervene at that point. From the fact that the petitioner did not do so, the board was entitled to conclude that the requests as read out corresponded to his intentions. There was therefore no violation of Article 113(2) or Rule 104(b) EPC as alleged.

In **R 19/10** the Enlarged Board of Appeal pointed out that it is not a procedural duty of the boards of appeal under Rule 104(b) EPC to analyse the submissions of the parties in order to identify potential requests which were not explicitly made by the parties.

en révision, la Grande Chambre ne peut agir en qualité de troisième instance ou de juridiction d'appel de deuxième niveau (cf. par exemple R 1/08 et R 9/10).

En ce qui concerne la deuxième ligne d'argumentation, la jurisprudence de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112bis CBE indique clairement qu'une requête ne peut être utilisée pour réexaminer le bien-fondé d'une décision relative à une question de procédure que si l'un des vices de procédure visés à l'article 112bis(2)a) à d) CBE a prétextuellement été commis (cf. par exemple R 20/10). Cela vaut à plus forte raison lorsque l'on essaie de faire en sorte que la Grande Chambre réexamine la manière dont une instance de type juridictionnel telle qu'une chambre de recours a exercé son pouvoir d'appréciation en lien avec une question de procédure (cf. R 10/09).

#### 6.4 Autre vice de procédure

Dans l'affaire **R 14/10**, la Grande Chambre a partagé l'avis du requérant qui estimait que si la requête d'une partie est jugée ambiguë, il incombe à l'instance qui rend la décision de demander des clarifications avant de délibérer. Dans le cas d'espèce toutefois, le président de la chambre avait lu à voix haute les requêtes des parties, avant de prononcer la clôture des débats, conformément à l'article 15(5) RPCR. Selon la pratique constante, la clôture des débats marque le dernier moment de la procédure orale où des parties peuvent encore invoquer des moyens (cf. G 12/91). Si les requêtes lues à voix haute par le président ne correspondaient pas à l'intention du requérant, il était donc de son devoir d'intervenir à ce stade. Sachant que le requérant ne l'avait pas fait, la chambre était en droit de conclure que les requêtes lues à voix haute correspondaient à ses intentions. L'article 113(2) CBE et la règle 104b) CBE n'avaient donc pas été violés comme allégué.

Dans l'affaire **R 19/10**, la Grande Chambre de recours a fait observer que la règle 104b) CBE n'oblige pas les chambres de recours à analyser les moyens des parties pour identifier de potentielles requêtes n'ayant pas été présentées expressément par les parties.

In **R 16/10** machte der Antragsteller geltend, der Wortlaut von Artikel 24 (1) EPÜ über den Ausschluss von Mitgliedern einer Kammer bei Vorliegen bestimmter Umstände schließe nicht nur den besonderen Fall ein, dass ein Kammermitglied einen Beteiligten in der vorliegenden Sache vertreten hat, sondern auch den allgemeinen Fall, dass ein Kammermitglied diesen Beteiligten zuvor in einer beliebigen Angelegenheit vertreten hat.

Die Große Beschwerdekammer stimmte dem nicht zu. Zwar sei die im Rahmen des EPÜ 2000 geänderte englische Fassung nach wie vor weniger klar als die beiden anderen Sprachfassungen, doch in der Gesamtschau könne kein Zweifel daran bestehen, dass diese Bestimmung drei unterschiedliche Fälle behandle, die jeweils auf die Worte "in a case in which" rückbezogen seien. Außerdem könne diesem Absatz in der englischen Fassung keine andere Bedeutung zugeschrieben werden als in den beiden anderen Sprachen. In der deutschen und der französischen Fassung heiße es ganz klar, dass der Grund für den Ausschluss das Tätigwerden als Vertreter eines Beteiligten in der betreffenden Sache und nicht irgendeine frühere Vertretung sei.

Die Bedeutung der englischen Fassung von Artikel 24 (1) EPÜ sei somit in der Gesamtschau, im Zusammenhang und unter Berücksichtigung der beiden anderen Sprachfassungen klar. Der auf die angebliche Verletzung von Artikel 24 (1) EPÜ gestützte Antrag sei eindeutig unbegründet.

## **7. Geänderte Patentansprüche im Beschwerdeverfahren**

### **7.1 Artikel 12 (4) VOBK**

#### **7.1.1 Einleitung**

Mehrere Entscheidungen nehmen Bezug auf Artikel 12 (4) VOBK, dem zufolge die Kammern befugt sind, Anträge, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind, im Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen. Laut den Entscheidungen besteht der Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens darin, die Entscheidung einer Vorinstanz letztinstanzlich zu überprüfen, wodurch

In **R 16/10** the petitioner submitted that the wording of Article 24(1) EPC, concerning the exclusion of members from a board under certain circumstances, included not only the specific situation where one of the members had represented a party in the case in question but also the general situation where a member had previously acted as representative of that party in any matter.

The Enlarged Board disagreed. While the English text (as amended under the EPC 2000) remained less clear than that of the other two versions, when read as a whole it became unambiguously clear that it dealt with three separate cases each governed by the words "in a case in which". Further, this paragraph could not be given a different meaning in English to that in the two other languages. It was clearly stated in the German and French versions that the cause of exclusion related to the involvement in the particular case in question and not to any past representation.

Accordingly, the meaning of the English text of Article 24(1) EPC taken as a whole, in its proper context and with respect to the text of the other two languages, was clear. The petition based on the alleged breach of Article 24(1) EPC was clearly unallowable.

## **7. Amended claims in appeal proceedings**

### **7.1 Article 12(4) RPBA**

#### **7.1.1 Introduction**

Several decisions refer to Article 12(4) RPBA, according to which requests which could have been presented or were not admitted in the first-instance proceedings can be held inadmissible. The decisions point out that the primary purpose of an appeal is to provide the opportunity for a final-instance review of the decision of a previous instance, thereby (in *inter partes* proceedings) allowing the losing party to challenge the

Dans l'affaire **R 16/10**, le requérant arguait que le texte de l'article 24(1) CBE, concernant l'exclusion des membres d'une chambre dans certaines circonstances, englobait non seulement la situation spécifique où un des membres a représenté une partie dans l'affaire en cause, mais aussi la situation générale où un membre est antérieurement intervenu en qualité de représentant de cette partie pour toute question.

La Grande Chambre n'a pas partagé cet avis. Si le texte anglais modifié (au titre de la CBE 2000) restait moins clair que celui des deux autres versions, sa lecture intégrale faisait apparaître, sans aucune ambiguïté possible, qu'il traitait de trois cas distincts régis chacun par l'expression "in a case in which". Par ailleurs, ce paragraphe ne pouvait pas avoir une autre signification en anglais que celle dans les deux autres langues. Les versions allemande et française indiquaient clairement que l'exclusion était due à l'intervention dans l'affaire en question et non pas à une représentation passée.

La signification du texte anglais de l'article 24(1) CBE, pris dans son intégralité, dans le bon contexte et en rapport avec le texte des deux autres versions linguistiques, était donc claire. La requête fondée sur une violation alléguée de l'article 24(1) CBE était manifestement non fondée.

## **7. Modification des revendications pendant la procédure de recours**

### **7.1 Article 12(4) RPCR**

#### **7.1.1 Introduction**

Plusieurs décisions font référence à l'article 12(4) RPCR, selon lequel les requêtes qui auraient pu être produites ou n'ont pas été admises au cours de la procédure de première instance peuvent être considérées comme irrecevables. Ces décisions soulignent qu'un recours vise avant tout à permettre un réexamen en dernière instance de la décision rendue par une instance précédente, la partie déboutée se voyant ainsi offrir la

der unterlegenen Partei (im mehrseitigen Verfahren) eine Möglichkeit gegeben wird, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu erwirken (G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 420). Im Beschwerdeverfahren soll kein gänzlich neuer Fall, kein "fresh case" geschaffen werden.

### 7.1.2 Zurückhalten von Anträgen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren

In **T 1067/08** wurde das Streitpatent wegen Verstoßes gegen Artikel 113 (2) EPÜ widerrufen, nachdem die Einspruchsabteilung entschieden hatte, den einzigen vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag nicht zuzulassen, und der Patentinhaber es daraufhin abgelehnt hatte, diesen Antrag zu ändern und/oder Hilfsanträge zu stellen. Mit der Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer einen Hauptantrag ein, der mit dem im Einspruchsverfahren nicht zugelassenen einzigen Antrag identisch war.

Die Kammer stellte fest, dass ein Beschwerdeverfahren nicht einfach ein alternativer Weg zur Verhandlung und Entscheidung über einen Einspruch ist und dass es den Beteiligten der ersten Instanz nicht freisteht, ihre Sache in die zweite Instanz zu verlagern und so die Beschwerdekammern entweder zu einem Ersturteil über die kritischen Fragen oder zur Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zu zwingen. Den Verfahrensbeteiligten (und/oder der ersten Instanz) diese Freiheit einzuräumen, liefe einem ordnungsgemäßen und effizienten Verfahren zuwider. Dies hätte nämlich eine Art "Forum-Shopping" zur Folge, das die korrekte Aufgabenverteilung zwischen erster Instanz und Beschwerdekammern gefährden würde und mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie absolut unvereinbar wäre. Zur Verhinderung eines solch missbräuchlichen Verhaltens sieht Artikel 12 (4) VOBK vor, dass die Kammer befugt ist, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden sind.

decision of an opposition division on its merits and to obtain a judicial ruling as to whether the decision of the opposition division is correct (G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 420). Appeal proceedings are not about putting forward an entirely fresh case.

### 7.1.2 Patent proprietor withholding claim requests in opposition proceedings

In **T 1067/08** the patent in suit was revoked for non-compliance with Article 113(2) EPC, following the opposition division's decision not to admit the proprietor's sole request as filed during the oral proceedings and the subsequent refusal of the proprietor to amend that request and/or to file auxiliary requests. With the statement of grounds of appeal the appellant filed a main request which was identical to the sole request not admitted in opposition proceedings.

The board stated that appeal proceedings were not just an alternative way of dealing with and deciding upon an opposition and that parties to first-instance proceedings were not at liberty to bring about the shifting of their case to the second instance as they pleased, and so compel the board of appeal either to give a first ruling on the critical issues or to remit the case to the department of first instance. Conceding such freedom to a party (and/or to the department of first instance) would run counter to orderly and efficient proceedings. In effect, it would allow a kind of "forum shopping" which would jeopardise the proper distribution of functions between the departments of first instance and the boards of appeal and would be absolutely unacceptable for procedural economy generally. In order to forestall such abusive conduct, Article 12(4) RPBA provides that the board has the power to hold inadmissible any requests which were not admitted in the first-instance proceedings.

possibilité (dans une procédure inter partes) de contester le bien-fondé de la décision d'une division d'opposition et d'obtenir qu'une juridiction établisse si la décision de la division d'opposition était correcte (G 9/91 et 10/91, JO OEB 1993, 408, 420). La procédure de recours ne doit pas engendrer d'affaire totalement nouvelle.

### 7.1.2 Cas où le titulaire du brevet refuse de déposer, pendant la procédure d'opposition, des requêtes relatives à des revendications

Dans l'affaire **T 1067/08**, le brevet contesté avait été révoqué au motif qu'il n'avait pas été satisfait à l'article 113(2) CBE, la division d'opposition ayant décidé de ne pas admettre l'unique requête du titulaire du brevet, telle que déposée pendant la procédure orale, et le titulaire du brevet ayant refusé par la suite de modifier cette requête et/ou de déposer des requêtes subsidiaires. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a déposé une requête principale qui était identique à l'unique requête non admise pendant la procédure d'opposition.

La chambre a fait observer que la procédure de recours n'est pas une alternative pour traiter et trancher une opposition, et que les parties à la procédure de première instance n'avaient pas le droit de déplacer leur affaire vers l'instance du deuxième degré comme bon leur semblait, et de contraindre ainsi la chambre de recours soit à rendre une première décision sur les aspects les plus importants de l'affaire, soit à renvoyer celle-ci à l'instance du premier degré. Accorder une telle liberté à une partie (et/ou à l'instance du premier degré) serait contraire au bon déroulement de la procédure et à son efficacité. De fait, cela permettrait une sorte de "vagabondage judiciaire", qui compromettrait la bonne répartition des tâches entre les instances du premier degré et les chambres de recours, et serait totalement inacceptable sur le plan de l'économie de la procédure en général. Pour empêcher ce type de conduite abusive, l'article 12(4) RPCR prévoit que la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevable toute requête qui n'a pas été admise au cours de la procédure de première instance.

Die Kammer beschloss, den Hauptantrag nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, und stellte fest, dass die Ausübung der Befugnisse nach Artikel 12 (4) VOBK auch dann berechtigt sein kann, wenn ein Beteiligter die erste Instanz durch sein Verhalten de facto an einer begründeten Entscheidung zu den kritischen Fragen gehindert und die Beschwerdekammer gezwungen hat, entweder erstmalig über die kritischen Fragen zu entscheiden oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, z. B. durch das Festhalten an einem einzigen Antrag, den die Einspruchsabteilung als Verfahrensmissbrauch gewertet und nicht zum Verfahren zugelassen hat, und durch die Weigerung, geänderte Anträge und/oder Hilfsanträge zu stellen.

In **T 144/09** hatte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren ungefähr einen Monat vor der mündlichen Verhandlung ein neues Merkmal "Platzbedarf ..." in die Anträge eingefügt. In der mündlichen Verhandlung erhob die Einspruchsabteilung gegen die Aufnahme dieses Merkmals einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ. Sie fragte den Patentinhaber ausdrücklich, ob er einen Antrag zur Ausräumung dieses Einwands stellen werde. Dieser reichte jedoch weder geänderte Anträge noch Hilfsanträge ein. Das Patent wurde daher widerrufen. Mit seiner Beschwerdebegründung reichte der Patentinhaber neue Anträge ohne das Platzbedarfsmerkmal ein.

Dass sich der Patentinhaber in Anbetracht dieser Sachlage entschieden hatte, keinen geänderten Antrag oder Hilfsantrag einzureichen, sah die Kammer bei der Prüfung der Zulässigkeit der neuen Anträge im Beschwerdeverfahren als bedeutsam an. Die Kammer stellte fest, dass nicht erkennbar sei, warum das beanstandete Merkmal in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht einfach im Rahmen eines Hilfsantrags gestrichen wurde. Artikel 12 (4) VOBK erlaube es der Kammer, einen Antrag nicht zuzulassen, wenn er im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht werden können. Nach Artikel 12 (4) VOBK sei es möglich, einen Antrag nicht zuzulassen, wenn eine im

The board decided not to admit the main request into the appeal proceedings and stated that the exercise of the powers under Article 12(4) RPBA might also be justified where a party's conduct – e.g. maintaining a single request which the opposition division had declined to admit into the proceedings as an abuse of procedure, and refusing to file amended and/or auxiliary requests – had in effect prevented the department of first instance from giving a reasoned decision on the critical issues, thereby compelling the board of appeal either to give a first ruling on those issues or to remit the case to the department of first instance.

In **T 144/09**, about one month before oral proceedings in opposition proceedings the patent proprietor added a new feature "space requirement..." into the requests. During the oral proceedings the opposition division raised an objection under Article 123(2) EPC concerning the inclusion of this feature. It asked the patent proprietor explicitly whether he would file any request that would overcome the objection. However, he didn't file any amended or auxiliary requests. Thus, the patent was revoked. With the statement of grounds of appeal the patent proprietor filed new requests without the space requirement feature.

The proprietor's choice not to file any amended or auxiliary requests in the light of these circumstances was found by the board to be of importance in considering the admissibility of the new requests in the appeal proceedings. The board stated that no reason could be seen for not having simply deleted the objected feature by way of an auxiliary request during the oral proceedings before the opposition division. Article 12(4) RPBA allows the board to hold any such request inadmissible if it could have been presented in the first-instance proceedings. A request can be held inadmissible under Article 12(4) RPBA when added subject-matter held unallowable during proceedings before the

La chambre a décidé de ne pas admettre la requête principale dans la procédure de recours, et a indiqué que l'exercice des pouvoirs prévu à l'article 12(4) RPCR pouvait aussi, le cas échéant, être justifié lorsqu'une partie s'est comportée de telle manière (par exemple si elle a maintenu une seule requête rejetée par la division d'opposition pour abus de procédure, et qu'elle a refusé de déposer des requêtes modifiées et/ou subsidiaires) qu'elle a en réalité empêché l'instance du premier degré de rendre une décision motivée sur les aspects les plus importants, contraignant ce faisant la chambre de recours soit à rendre une première décision sur ces aspects, soit à renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré.

Dans l'affaire **T 144/09**, environ un mois avant la procédure orale prévue dans le cadre de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet avait ajouté dans les requêtes une nouvelle caractéristique concernant une exigence de place ("space requirement..."). Pendant la procédure orale, la division d'opposition avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE concernant l'introduction de cette caractéristique, et demandé explicitement au titulaire du brevet s'il souhaitait déposer une requête levant cette objection. Le titulaire du brevet n'ayant pas déposé de requêtes modifiées ou subsidiaires, le brevet avait été révoqué. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, le titulaire du brevet avait déposé de nouvelles requêtes ne contenant pas la caractéristique relative à l'exigence de place.

La chambre a estimé que la décision du titulaire du brevet de ne pas déposer de requête modifiée ou subsidiaire compte tenu de ces circonstances était importante pour l'examen de la recevabilité des nouvelles requêtes dans la procédure de recours. La chambre a indiqué qu'elle ne voyait pas pourquoi la caractéristique ayant donné lieu à une objection n'avait pas été tout simplement supprimée au moyen d'une requête subsidiaire pendant la procédure orale devant la division d'opposition. L'article 12(4) RPCR autorise la chambre à considérer ce type de requêtes comme irrecevables lorsqu'elles auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance. Une requête peut être jugée



Einspruchsverfahren für unzulässig befundene Erweiterung nicht zumindest im Rahmen eines Hilfsantrags in diesem Verfahren gestrichen wurde, sondern erst im Rahmen eines Antrags im Beschwerdeverfahren (s. auch R 11/11 im Hinblick auf den Überprüfungsantrag des Beschwerdeführers in dieser Sache).

Ferner stellte die Kammer fest, dass die Anwendbarkeit von Artikel 12 (4) VOBK nicht der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung oder einer Erwiderung unterliege. Eine derartige Einschränkung erscheine nicht zweckdienlich und könne sogar zu einer künstlichen Umgehung von Artikel 12 (4) VOBK führen, unabhängig davon, ob Artikel 13 (1) VOBK als weitere Bestimmung der Verfahrensordnung die Möglichkeit biete, die Einreichung solcher Anträge in anderer Weise einzuschränken.

In **T 23/10** machte der Beschwerdegegner geltend, dass der Beschwerdeführer im Einspruchsverfahren geänderte Anträge hätte vorlegen können und müssen, in denen der angefochtene Anspruch 11 des früheren Hauptantrags gestrichen wurde. Aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung der Einspruchsabteilung geht hervor, dass der Beschwerdeführer gefragt wurde, ob er weitere Anträge habe. Dieser teilte mit, dass er keine weiteren Anträge habe. Mit der Beschwerdebegründung reichte er die Hilfsanträge 8 bis 15 ein, in denen der abhängige Anspruch 11 jeweils gestrichen war.

Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15 in das Beschwerdeverfahren einen Vorteil aus seiner inkonsistenten Verfahrensführung ziehen könnte. Er könnte nämlich seine Sache im Beschwerde Stadium vervollständigen und so den durch die angefochtene Entscheidung abgesteckten Diskussionsrahmen ausdehnen. Da von der Beschwerdekammer als Überprüfungsinstanz nicht erwartet werden kann, dass sie sich nach der Änderung in der Argumentation des Beschwerdeführers mit allen offenen Fragen befasst, würde die Zulassung der Anträge 8 bis 15 im Verfahren dem Beschwerdeführer Gele-

opposition division is not removed at least by way of an auxiliary request filed in those proceedings, but only by way of a request filed during the appeal proceedings (see also R 11/11 regarding the appellant's petition for review on this matter).

Furthermore, the board noted that the applicability of Article 12(4) RPBA is not restricted by the time limit for filing the grounds of appeal or any reply thereto. Indeed, a restriction in that sense would not seem to serve any useful purpose and might even result in a possibility of artificially circumventing Article 12(4) RPBA, irrespective of whether Article 13(1) RPBA might be a further provision of the rules of procedure which could provide a different barrier to filing such requests.

In **T 23/10** the respondent argued that the appellant could and should have presented during opposition proceedings amended requests in which the contested claim 11 of the previous main request was deleted. The opposition division's minutes of the oral proceedings showed that the appellant was asked whether he had any further requests. The appellant announced that he had no further requests. With the statement of grounds of appeal the appellant filed auxiliary requests 8 to 15, and dependent claim 11 was deleted.

The board stated that to admit auxiliary requests 8 to 15 into the appeal proceedings would allow the appellant to take advantage of its inconsistent conduct of the proceedings; the appellant could complete its case on appeal and thus extend the scope of discussion as determined by the decision under appeal. Since the appeal board cannot be expected, as a review instance, to deal with all the outstanding issues after the amendment of the appellant's case, admission of auxiliary requests 8 to 15 into the proceedings would give the appellant the opportunity to compel the board to remit the case. When exercising its discretion under Article 12(4) RPBA,

irrecevable en vertu de l'article 12(4) RPCR lorsque l'objet ajouté, tenu pour non admissible pendant la procédure devant la division d'opposition, n'est pas supprimé au moins par le biais d'une requête subsidiaire déposée au cours de cette procédure, mais seulement par une requête déposée au stade de la procédure de recours (voir aussi R 11/11 concernant la requête en révision du demandeur sur cette question).

De plus, la chambre a fait observer que la possibilité d'appliquer l'article 12(4) RPCR n'est pas limitée par le délai imparti pour produire le mémoire exposant les motifs du recours ou pour y répondre. En effet, une limitation dans ce sens n'aurait apparemment aucune utilité et pourrait même permettre de contourner artificiellement l'article 12(4) RPCR, indépendamment de la question de savoir si l'article 13(1) RPCR ne pourrait pas être une autre disposition du règlement de procédure susceptible de faire obstacle, pour des raisons différentes, au dépôt de telles requêtes.

Dans l'affaire **T 23/10**, l'intimé a fait valoir que le requérant aurait pu, et aurait dû, présenter pendant la procédure d'opposition des requêtes modifiées ne contenant plus la revendication 11 contestée de la requête principale précédente. Il ressortait du procès-verbal de la procédure orale établi par la division d'opposition que le requérant avait été invité à déclarer s'il avait éventuellement d'autres requêtes. Celui-ci avait indiqué qu'il n'en avait pas. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant avait déposé les requêtes subsidiaires 8 à 15, et supprimé la revendication dépendante 11.

La chambre a déclaré que si elle admettait les requêtes subsidiaires 8 à 15 dans la procédure de recours, le requérant tirerait parti de son incohérence pendant la procédure : il pourrait compléter ses moyens pendant le recours et, partant, étendre le champ de la discussion tel que déterminé par la décision attaquée. Etant donné que l'on ne saurait attendre de la chambre de recours qu'elle traite, en tant qu'instance de réexamen, toutes les questions en suspens après la modification des moyens invoqués par le requérant, l'admission des requêtes subsidiaires 8 à 15 dans la procédure donnerait à ce dernier la possibilité de contraindre la

genheit geben, die Kammer zur Zurückverweisung an die Vorinstanz zu zwingen. Bei der Ausübung des Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK muss die Kammer verhindern, dass das Beschwerdeverfahren in einer Art und Weise genutzt wird, die dem Interesse an einer fairen und verlässlichen Führung gerichtlicher Verfahren zuwiderläuft. Anträge, die ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren zurückhält, sind von der Zulassung im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen, da es dem Patentinhaber sonst erlaubt wäre, die gegnerischen Parteien zu benachteiligen, indem er ein Beschwerdeverfahren betreibt, das im Widerspruch zu seinen Handlungen vor der Einspruchsabteilung steht.

#### **7.1.3 Wiedereinführung eines Merkmals im Beschwerdeverfahren**

In **T 1969/08** entschied die Kammer wie folgt: Wird ein Merkmal von der Prüfungsabteilung als "obskur" beanstandet und aus allen vom Anmelder anschließend eingereichten Anträgen gestrichen, dann aber einen Monat vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren wieder in die Ansprüche eingeführt, ohne dass auf den zuvor erhobenen Einwand gegen dieses Merkmal eingegangen wird, kann die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK beschließen, diese Ansprüche nicht im Verfahren zuzulassen. Zudem ist es nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern von Bedeutung, ob die jeweiligen Anspruchsfassungen konvergieren oder divergieren, also ob die beanspruchten Gegenstände der unabhängigen Ansprüche eines Hauptantrags in eine Richtung gehen und denselben angeblichen Erfindungsgedanken zunehmend beschränken (T 1685/07, T 240/04). Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass das hinzugefügte Merkmal des geänderten Anspruchs eine technische Aufgabe betrifft, die nur entfernt mit der ursprünglichen Aufgabe verwandt ist, auf die sich das gestrichene Merkmal bezogen hatte, und entschied, den Antrag nicht zuzulassen.

#### **7.1.4 Fernbleiben von mündlichen Verhandlungen**

In **T 1587/07** verwies die Beschwerdekammer auf die ständige Rechtsprechung, wonach ein Beschwerdeführer, der geänderte Ansprüche kurz vor der mündlichen Verhandlung einreicht und

the board is required to prevent the use of the appeal procedure in a way which runs counter to the interest in a fair and reliable conduct of judicial proceedings. A patentee withholding claim requests in opposition proceedings is precluded from having those requests admitted on appeal, since the patentee would otherwise be permitted to disadvantage the adverse parties by conducting appeal proceedings contrary to its actions before the opposition division.

#### **7.1.3 Feature reintroduced in appeal proceedings**

In **T 1969/08** the board stated that if a feature objected to as "obscure" by the examining division and omitted from all requests subsequently filed by the applicant is then reintroduced in the claims filed one month before oral proceedings in the appeal proceedings without commenting on the objection raised earlier against this feature, the board may refuse to admit these claims into the proceedings at its discretion under Article 12(4) RPBA. Furthermore, according to the established case law of the boards of appeal, it is relevant whether the respective versions of the sets of claims converge or diverge, i.e. whether the claimed subject-matter of the independent claims of a main request goes in the same direction and further specifies the same alleged inventive aspect (T 1685/07, T 240/04). The board concluded that the added feature of the amended claim concerned a technical problem which was only remotely related to the original one linked to the deleted feature and decided not to admit the request.

#### **7.1.4 Non-attendance at oral proceedings**

In **T 1587/07** the board referred to the established case law that an appellant who submits amended claims shortly before the oral proceedings and subsequently does not attend these proceed-

chambre à renvoyer l'affaire. Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 12(4) RPCR, la chambre doit veiller à ce que la procédure de recours ne soit pas utilisée d'une manière qui soit incompatible avec une conduite équitable et fiable d'une procédure juridictionnelle. Le titulaire d'un brevet qui refuse de déposer des requêtes relatives à des revendications pendant la procédure d'opposition ne saurait obtenir l'admission de ces requêtes pendant la procédure de recours, car, dans le cas contraire, cela lui donnerait la possibilité de pénaliser les parties adverses en adoptant, pendant la procédure de recours, un comportement en contradiction avec son attitude devant la division d'opposition.

#### **7.1.3 Réintroduction d'une caractéristique pendant la procédure de recours**

Dans l'affaire **T 1969/08**, la chambre a déclaré que lorsqu'une caractéristique avait donné lieu à une objection au motif qu'elle était obscure, et ne figurait plus dans aucune des requêtes déposées ensuite par le demandeur, et que si cette caractéristique était réintroduite dans les revendications déposées un mois avant la procédure orale organisée dans le cadre du recours, sans qu'il soit fait mention de l'objection soulevée auparavant à son encontre, elle pouvait refuser d'admettre ces revendications dans la procédure conformément à l'article 12(4) RPCR. De plus, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il est important de déterminer si les versions respectives des jeux de revendications convergent ou divergent, à savoir si les objets des revendications indépendantes d'une requête principale vont dans la même direction et apportent d'autres précisions sur le même aspect inventif allégué (T 1685/07, T 240/04). La chambre a conclu que la caractéristique ajoutée de la revendication modifiée visait un problème technique qui n'était apparenté que de loin au problème technique d'origine lié à la caractéristique supprimée, et a décidé de ne pas admettre la requête concernée.

#### **7.1.4 Non-comparution lors d'une procédure orale**

Dans l'affaire **T 1587/07**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle un requérant qui dépose des revendications modifiées peu avant une procédure

dann dieser Verhandlung fernbleibt, damit rechnen muss, dass eine Entscheidung auf der Grundlage von Einwänden ergeht, die in seiner Abwesenheit möglicherweise gegen diese Ansprüche erhoben werden (T 602/03). Daher muss ein Beschwerdeführer, der nach der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung neue Ansprüche einreicht, dann aber an der mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, damit rechnen, dass die Kammer die neuen Ansprüche z. B. aufgrund mangelnder Klarheit (T 991/07 und T 1867/07) oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit (T 1704/06) nicht für gewährbar befindet. Nach Auffassung der Kammer muss der Beschwerdeführer aber auch damit rechnen, dass die Kammer gemäß Artikel 13 VOBK in seiner Abwesenheit beschließt, einen neuen Antrag nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Beschwerdeführer in der Mitteilung auf die Bestimmungen von Artikel 13 VOBK hingewiesen worden ist.

Die Kammer erklärte, dass man relevante Aspekte in Bezug auf Artikel 13 VOBK im vorliegenden Ex-parte-Verfahren nicht mit dem Beschwerdeführer erörtern konnte, weil dieser der mündlichen Verhandlung ferngeblieben war, z. B. die Frage, warum im erstinstanzlichen Verfahren gestrichene Merkmale in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens wieder eingeführt wurden. Ein ordnungsgemäß geladener Beschwerdeführer, der von sich aus einer mündlichen Verhandlung fernbleibt, kann aber nicht in einer vorteilhafteren Lage sein, als wenn er an der Verhandlung teilgenommen hätte. Das bewusste Fernbleiben des Beschwerdeführers kann kein Grund dafür sein, dass die Kammer nicht die Punkte aufgreift, die sie auch bei Anwesenheit des Beschwerdeführers angesprochen hätte.

Die Kammer hielt es für angebracht, in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK auch die Bestimmungen des Artikels 12 (4) VOBK zu berücksichtigen, der umso mehr für Anträge gilt, die im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht und anschließend wieder zurückgenommen wurden, weil ein solches Vorgehen eindeutig zeigt, dass der betreffende Antrag im erstinstanzlichen Verfahren hätte gestellt werden können. Diese von der Kammer bei der Aus-

ings must expect a decision based on objections which might arise against such claims in his absence (T 602/03). Therefore, an appellant who submits new claims after oral proceedings have been arranged but does not attend these proceedings must expect that the board decides that the new claims are not allowable because of deficiencies, such as lack of clarity (T 991/07 and T 1867/07) or lack of inventive step (T 1704/06). However, it was the board's view that the appellant had to also expect a decision not admitting a new request into appeal proceedings pursuant to Article 13 RPBA in his absence. This is particularly the case if the appellant's attention was drawn to the provisions of Article 13 RPBA in the communication.

The board stated that in the *ex parte* case before it, due to the appellant's absence in the oral proceedings, relevant issues regarding Article 13 RPBA could not be discussed with the appellant, e.g. the reason for reintroducing features which were deleted in first-instance proceedings at a late stage of the appeal proceedings. However, a duly summoned appellant who by his own volition did not attend the oral proceedings could not be in a more advantageous position than he would have been if he had attended. The voluntary absence of the appellant could not therefore be a reason for the board not to raise issues it would have raised if the appellant had been present.

The board considered it appropriate, when exercising its discretion under Article 13(1) RPBA, also to take into account the provisions of Article 12(4) RPBA, which applies all the more to requests that were filed and subsequently withdrawn in the first-instance proceedings, since such a course of events clearly shows that these requests could have been presented in the first-instance proceedings. These criteria, which are applied by the board

orale, sans y comparaître ensuite, doit s'attendre à ce que la décision se fonde sur des objections qui pourraient être soulevées, en son absence, contre ces revendications (T 602/03). Par conséquent, un requérant qui présente de nouvelles revendications alors que des dispositions ont déjà été prises en vue de la tenue d'une procédure orale, mais n'assiste pas à cette procédure, doit s'attendre à ce que la chambre conclue à la non-admissibilité des nouvelles revendications en raison d'irrégularités, comme le manque de clarté (T 991/07 et T 1867/07) ou l'absence d'activité inventive (T 1704/06). La chambre a par ailleurs estimé que le requérant doit également s'attendre à ce qu'elle décide, en son absence, de ne pas admettre dans la procédure de recours une nouvelle requête, conformément à l'article 13 RPCR. Cela vaut en particulier si, dans la notification, l'attention du requérant a été attirée sur les dispositions de l'article précité.

La chambre a fait observer que dans la présente affaire *ex parte*, des questions pertinentes au regard de l'article 13 RPCR n'avaient pu être examinées avec le requérant, celui-ci n'ayant pas comparu à la procédure orale, par exemple la question de savoir pourquoi il avait réintroduit, à un stade avancé de la procédure de recours, des caractéristiques qui avaient été supprimées au cours de la procédure de première instance. Or, un requérant régulièrement cité qui, de sa propre initiative, ne comparait pas à une procédure orale, ne saurait se trouver dans une position plus favorable qu'il ne l'aurait été s'il avait été présent. L'absence volontaire du requérant ne peut donc justifier que la chambre s'abstienne de soulever des questions qu'elle aurait évoquées si le requérant avait été présent.

La chambre a considéré qu'elle était fondée, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'article 13(1) RPCR, à prendre en considération les dispositions de l'article 12(4) RPCR, qui s'appliquent à plus forte raison à des requêtes qui ont été présentées puis retirées au cours de la procédure de première instance, puisque cette succession d'actes montre clairement que ces requêtes auraient pu être soumises pendant la procédure en question.

übung des Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK angewandten Kriterien können auch zugrunde gelegt werden, wenn die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK Gebrauch macht (s. auch den ähnlich gelagerten Fall **T 1403/07**).

#### **7.1.5 Erforderlichkeit einer zusätzlichen Recherche**

In **T 2127/09** betraf die Anmeldung ein Computerspiel wie "Tetris". Die Recherchenabteilung hielt den beanspruchten Gegenstand lediglich für eine naheliegende Umsetzung von Spielregeln auf bekannter Hardware und führte keine Recherche durch. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer legte der Beschwerdeführer (Anmelder) auf deren Einwände hin als einzigen Antrag einen geänderten Anspruchssatz vor. Die Kammer erklärte, weil die Recherchenabteilung keine Recherche durchgeführt habe, sei sie nicht in der Lage, abschließend zu beurteilen, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei. Diese Tatsache habe eindeutig nichts mit dem verspäteten Vorbringen der Änderung durch den Anmelder zu tun, sondern ergebe sich primär aus der Entscheidung der Recherchenabteilung, keine Recherche durchzuführen, sodass der Anmelder sich bei der Änderung der Ansprüche nur auf nicht recherchierte Gegenstände habe stützen können.

Somit müsse eine zusätzliche Recherche gemäß Regel 63 EPÜ durchgeführt werden. Die Kammer hob hervor, dass eine Zurückverweisung nur ausnahmsweise als verfahrensrechtliche Möglichkeit zu sehen sei, und dass auch geprüft werden müsse, ob man nicht vom Anmelder hätte erwarten können, dass er die vor der Kammer im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Änderungen schon früher einreicht (s. Artikel 12 (4) VOBK), damit er die Prüfungsabteilung hätte bitten können, die notwendige Recherche durchzuführen.

Die Kammer wies darauf hin, dass der Anmelder keinen Hilfsantrag vor der Prüfungsabteilung gestellt habe und sich daher die Frage stelle, ob man vom Beschwerdeführer nicht hätte erwarten können, dass er diese Änderungen

when exercising its discretion under Article 12(4) RPBA, can also be applied by the board when exercising its discretion under Article 13(1) RPBA (see also similar case **T 1403/07**).

#### **7.1.5 Additional search required**

In **T 2127/09** the application related to a computer game like "Tetris". The search division considered that the claimed subject-matter was merely an obvious implementation of game rules on known hardware and did not carry out a search. At the oral proceedings before the board the appellant (applicant) submitted an amended set of claims as sole request in response to the board's objections. The board stated that, since the search division had not carried out a search, it was unable to finally assess whether the claimed subject-matter involved an inventive step. This fact was clearly not dependent on the degree of lateness of the applicant's amendment, it was primarily the result of the search division's decision that no search should be carried out, so that only unsearched matter could be used by the applicant for amending the claims.

Thus it was necessary to carry out an additional search in accordance with Rule 63 EPC. The board emphasised that remittal should be seen as an exceptional procedural possibility, and that it had also to be examined whether the applicant could have been expected to have made earlier the amendments which were made during the appeal before the board (see Article 12(4) RPBA), and thereby could have requested the examining division to perform the necessary search.

The board noted that the applicant had not filed any auxiliary request before the examining division, and therefore the question arose whether the appellant could have been expected to file these amendments at least by way of an

Ces critères, sur lesquels la chambre s'appuie pour exercer le pouvoir d'appréciation découlant de l'article 12(4) RPCR, sont également valables pour l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 13(1) RPCR (cf. également l'affaire **T 1403/07**, qui présente des similitudes).

#### **7.1.5 Nécessité d'effectuer une recherche additionnelle**

Dans l'affaire **T 2127/09**, la demande concernait un jeu informatique comparable à "Tetris". La division de la recherche n'avait pas effectué de recherche, estimant que l'objet revendiqué constituait simplement une mise en œuvre évidente de principes de jeu sur du matériel connu. Lors de la procédure orale devant la chambre, le requérant (demandeur) a déposé un jeu de revendications modifié comme unique requête en réponse aux objections de la chambre. La chambre a fait observer qu'elle ne pouvait rendre une décision finale sur la question de savoir si l'objet revendiqué impliquait une activité inventive, étant donné que la division de la recherche n'avait effectué aucune recherche. Cela ne s'expliquait pas par la date très tardive à laquelle le demandeur avait déposé les modifications, mais résultait principalement de la décision de la division de la recherche de ne pas effectuer de recherche, de sorte que le demandeur n'avait pu modifier les revendications que sur la base d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche.

Il était donc nécessaire d'effectuer une recherche additionnelle conformément à la règle 63 CBE. La chambre a souligné que le renvoi doit être considéré comme une exception sur le plan de la procédure, et qu'il fallait également déterminer si le demandeur aurait pu apporter plus tôt les modifications effectuées devant la chambre (cf. article 12(4) RPCR), et, par conséquent, s'il aurait pu demander à la division d'examen d'exécuter la recherche nécessaire.

La chambre a constaté que le demandeur n'avait pas déposé de requête subsidiaire devant la division d'examen, et qu'il importait donc de savoir si le requérant aurait pu au moins produire ces modifications au moyen d'une telle



zumindest im Rahmen eines Hilfsantrags einreicht. Davon auszugehen, dass eine allgemeine Verpflichtung zur Einreichung von Hilfsanträgen bestehe, weil der Verfahrensbeteiligte sonst negative Verfahrensfolgen befürchten müsste, erschien der Kammer problematisch. Sähe man dies nämlich als verfahrensrechtliche Pflicht an, so ergäbe sich sofort die Frage, wie viele Hilfsanträge denn dann "erwartet" würden, denn laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern könnten zu viele Hilfsanträge auch als Verfahrensmisbrauch gelten. Andererseits ist auch klar, dass die Beteiligten keinen Rechtsanspruch auf eine Zurückverweisung haben. Ein Beteiligter, der sich auf einen einzigen Antrag vor der ersten Instanz beschränkt, muss also damit rechnen, dass er keine weiteren Anträge stellen und prüfen lassen kann. Die Kammer entschied, die Änderung der Patentansprüche zuzulassen.

## 7.2 Kriterien für die Beurteilung verspätet eingereichter Ansprüche

In **T 1634/09** wurde der Hilfsantrag nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht, sodass er eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK darstellte. Die Kammer erklärte, dass es gemäß einem von den Kammern häufig angewandten Ansatz (s. beispielsweise T 5/10) im Ermessen der Kammer liegt, einen derartigen Antrag zuzulassen und zu berücksichtigen, wenn

i) es stichhaltige Gründe für die Einreichung dieses Antrags in einem so fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens gibt (beispielsweise bei Änderungen, die durch Entwicklungen während des Verfahrens bedingt sind),

ii) der Hilfsantrag den durch die Beschwerdebegründung und die Erwiderung des Beschwerdegegners abgesteckten Diskussionsrahmen nicht ausdehnt (hier ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 12 (2) VOBK die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten müssen),

auxiliary request. The assumption of a general obligation to file auxiliary requests – in the sense that the party must fear adverse procedural consequences if he does not – appeared problematic to the board. If one were to recognise this as a procedural obligation, one had immediately also to answer the question: how many auxiliary requests were then "expected", given that it was also the established jurisprudence of the boards that too many auxiliary requests could be seen as an abuse of procedure. On the other hand, it was also clear that parties had no entitlement to a remittal as of right. This meant that a party restricting itself to a single request before the first instance had to be prepared for the possibility that he would not be able to present further requests and have them examined. The board decided to admit the amendments to the claims.

## 7.2 Criteria applied in the assessment of late-filed claims

In **T 1634/09** the auxiliary request was filed after oral proceedings had been arranged; it thus constituted an amendment to the party's case within the meaning of Article 13(1) RPBA. The board stated that, according to an approach frequently adopted by the boards (see e.g. T 5/10), such a request could be admitted and considered at the board's discretion if

i) sound reasons existed for filing this request so far into the proceedings (this might be the case when amendments were occasioned by developments during the proceedings),

ii) the auxiliary request did not extend the scope of discussion as determined by the grounds of appeal and the respondent's reply (in this respect, it was noted that under Article 12(2) RPBA the grounds of appeal and the reply must contain a party's complete case),

requête. Selon la chambre, l'hypothèse selon laquelle il existe une obligation générale de déposer des requêtes subsidiaires – en ce sens qu'une partie doit craindre des conséquences procédurales négatives si elle s'en abstient – ne va pas sans poser de problème. Si l'on devait considérer le dépôt de requêtes subsidiaires comme une obligation procédurale, il faudrait également déterminer d'emblée le nombre de requêtes subsidiaires à "attendre", puisque selon la jurisprudence constante des chambres de recours, un nombre trop important de requêtes subsidiaires peut être considéré comme un abus de procédure. D'un autre côté, il est également évident que les parties ne peuvent prétendre systématiquement au renvoi de leur affaire. Cela signifie qu'une partie qui se limite à une seule requête devant la première instance doit envisager la possibilité qu'elle ne pourra soumettre d'autres requêtes et les faire examiner. La chambre a décidé, dans l'affaire en cause, d'autoriser les modifications apportées aux revendications.

## 7.2 Critères appliqués pour l'examen de revendications déposées tardivement

Dans l'affaire **T 1634/09**, la requête subsidiaire avait été présentée après les préparatifs en vue de la procédure orale ; elle constituait donc une modification des moyens invoqués par une partie, au sens de l'article 13(1) RPCR. La chambre a fait observer que, conformément à une approche fréquemment suivie par les chambres de recours (cf. par exemple la décision T 5/10), elle était susceptible, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'admettre et d'examiner une telle requête :

i) si le dépôt de cette requête à un stade aussi avancé de la procédure est réellement justifié (ce qui peut être le cas si les modifications font suite à des développements intervenus au cours de la procédure),

ii) si la requête subsidiaire n'étend pas le champ de la discussion tel que déterminé par les motifs du recours et la réponse de l'intimé (il convient de noter à cet égard que, conformément à l'article 12(2) RPCR, les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie),

iii) der Hilfsantrag eindeutig oder offensichtlich gewährbar ist (d. h., für die Kammer muss ohne großen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich sein, dass die vorgenommenen Änderungen der aufgeworfenen Frage erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen Anlass zu geben).

Im vorliegenden Fall traf keine dieser Bedingungen zu.

In **T 1168/08** hatten die Beschwerdeführer ihre Hilfsanträge rund zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung und mehr als zwei Jahre nach Erhalt der Erwiderung der Beschwerdegegner auf die Beschwerdebegründung eingereicht.

Die Kammer ließ die Begründung für die verspätete Einreichung der neuen Anträge – nämlich dass sie als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer eingereicht worden seien – hier nicht gelten, weil die Argumentation in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer, wonach der beanspruchte Gegenstand keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung habe und nicht neu sei, inhaltlich mit der Argumentation des Beschwerdegegners in seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung übereinstimmte.

Eine Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK soll als Orientierungshilfe für die mündliche Verhandlung dienen. Sie hilft den Verfahrensbeteiligten, ihre Argumentation auf Aspekte zu konzentrieren, die die Kammer im Hinblick auf ihre Entscheidungsfindung als wesentlich erachtet. Enthält die Mitteilung der Kammer eine vorläufige Stellungnahme, der ausschließlich die von den Parteien angesprochenen Punkte und deren Argumente zugrunde liegen, so kann diese Mitteilung nicht als Rechtfertigung für die Einreichung neuer Anträge dienen, die die Beteiligten schon früher hätten einreichen können. Im vorliegenden Fall hätten die Beschwerdeführer spätestens nach Erhalt des Vorbringens der Beschwerdegegner einen oder mehrere zusätzliche Anspruchsätze einreichen müssen, um die erhobenen Einwände auszuräumen, wenn sie es denn für notwendig erachtet hätten. Sie zogen es jedoch vor, keinen entsprechenden Antrag zu stellen.

iii) the auxiliary request was clearly or obviously allowable (this meant that it had to be immediately apparent to the board, with little investigative effort on its part, that the amendments made successfully addressed the issue raised without giving rise to new ones).

In the case at issue, none of the above conditions was met.

In **T 1168/08** the appellants' auxiliary requests were submitted about two weeks before the oral proceedings and more than two years after having received the reply of the respondents to the statement setting out the grounds of appeal.

The board stated that the appellants' justification for the late filing of the new requests, namely that they had been filed in reaction to the board's communication, was not acceptable here, because the argumentation in support of the board's preliminary opinion that the claimed subject-matter had no basis in the application as originally filed and lacked novelty corresponded in substance to the reasoning of the respondent in reply to the grounds of appeal.

A board communication under Article 15(1) RPBA is intended as guidance for the oral proceedings. It helps the parties to focus their argumentation on issues that the board considers crucial for reaching its decision. Where the board's communication contains a preliminary opinion based solely on the issues raised by the parties and their arguments, that communication cannot be taken as a justification for submitting new requests that the parties could have filed earlier. In the case at issue, the appellants, at the latest after having received the submissions of respondents, should have submitted one or more additional set(s) of claims in order to overcome those objections if they considered it necessary. They chose, however, not to file any such request.

iii) si la requête subsidiaire est clairement ou manifestement admissible (ce qui signifie que la chambre doit pouvoir constater immédiatement, en faisant peu de recherches, que les modifications apportées répondent de manière satisfaisante à la question soulevée, sans donner lieu à de nouvelles objections).

Dans l'affaire en cause, aucune des conditions ci-dessus n'était remplie.

Dans l'affaire **T 1168/08**, les requérants avaient déposé leurs requêtes subsidiaires environ deux semaines avant la procédure orale et plus de deux ans après avoir reçu la réponse des intimés au mémoire exposant les motifs du recours.

Pour justifier le dépôt tardif des nouvelles requêtes, les requérants ont fait valoir que ces requêtes avaient été présentées en réponse à la notification de la chambre. Celle-ci a déclaré que cet argument n'était pas acceptable en l'espèce puisque, pour étayer son avis préliminaire selon lequel l'objet revendiqué n'était pas fondé sur la demande telle que déposée initialement et n'était pas nouveau, la chambre avait invoqué des arguments qui correspondaient en substance aux motifs avancés par l'un des intimés en réponse au mémoire du recours.

La notification que la chambre peut adresser aux parties au titre de l'article 15(1) RPCR est destinée à donner des conseils pour la procédure orale. Elle aide les parties à concentrer leurs arguments sur les questions que la chambre juge fondamentales pour pouvoir statuer. Lorsque la notification de la chambre contient un avis préliminaire qui s'appuie uniquement sur les points évoqués par les parties et sur leurs arguments, cette notification ne peut servir à justifier la présentation de nouvelles requêtes qui auraient pu être soumises antérieurement. Dans la présente affaire, les requérants auraient dû, au plus tard après avoir reçu les moyens invoqués par les intimés, déposer un ou plusieurs jeux supplémentaires de revendications pour lever ces objections si cela leur avait paru nécessaire. Ils s'en sont toutefois abstenus.

### 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

In der Sache **T 2006/08** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Er brachte vor, dass die Einspruchsabteilung in zwei Bescheiden eine positive Auffassung zur ausreichenden Offenbarung vertreten habe und erst in der mündlichen Verhandlung zu einem negativen Ergebnis gekommen sei, wobei sie sich auf dieselben Tatsachen und Beweismittel gestützt habe, die vorher schon aktenkundig gewesen seien. Außerdem sei dem Patentinhaber die Möglichkeit vorenthalten worden, Versuchsdaten vorzulegen, um den vorgeblichen Mangel des Patents zu beseitigen, und ihm sei als einziger möglicher Rechtsbehelf nur die Beschwerde geblieben.

Die Kammer befand, die Einspruchsabteilung habe sich betreffend die Frage der ausreichenden Offenbarung in zwei Bescheiden zwar zugunsten des Patentinhabers geäußert, doch diese Auffassung sei eindeutig als vorläufig und unverbindlich bezeichnet worden. Erwähnenswert sei auch, dass der Einsprechende danach weitere Schriftsätze eingereicht habe, worin er seine nach Artikel 83 EPÜ erhobenen Einwände aufrechterhalten und seine Argumente weiter ausgeführt habe. Insofern hätte der Beschwerdeführer zu Recht davon ausgehen können, dass der Einsprechende versuchen werde, die vorläufige und unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu widerlegen.

Die Kammer befand außerdem, dass eine vorläufige (positive) Auffassung die Beteiligten nicht von einem vollständigen Vorbringen ihrer Argumente abhalte. Sie hätten sicherzustellen, dass die von ihnen eingereichten Tatsachen und Beweismittel nicht nur unmissverständlich klar, sondern auch möglichst vollständig seien. Beschließe ein Beteiligter, weitere Beweismittel zur Stützung seines Vorbringens zurückzuhalten oder nicht einzureichen, riskiere er, dass möglicherweise eine abschlägige Entscheidung ergehe, die nur auf die vorliegenden (unvollständigen) Beweismittel gestützt sei. Die Kammer wies den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

### 8. Reimbursement of the appeal fee

In **T 2006/08** the appellant/patent proprietor requested reimbursement of the appeal fee. The appellant submitted that the opposition division, having twice issued a favourable opinion on sufficiency of disclosure, had come to a negative conclusion only at the oral proceedings based on the same facts and evidence that were previously on file. Moreover, the patentee was deprived of the possibility of providing experimental data to overcome the alleged deficiency of the patent and it was left with the only possible remedy of appeal.

The board found that although the opposition division had expressed an opinion on the issue of sufficiency of disclosure in favour of the patentee in two communications, this opinion was clearly labelled as being preliminary and non-binding. It was also worth noting that the opponent had then filed further submissions maintaining its objections raised under Article 83 EPC and developing its arguments further. To this extent, the appellant could have legitimately expected that the opponent would try to reverse the preliminary and non-binding opinion of the opposition division during the oral proceedings.

The board also held that a preliminary, provisional (positive) opinion did not prevent a party from making its complete case. It was the responsibility of a party to ensure that the facts and evidence filed were not only unequivocally clear but also as complete as possible. If a party decided to retain or not to file further evidence to support its case, it would run the risk that an adverse decision might be issued based only on the available (incomplete) evidence on file. The board rejected the request for reimbursement of the appeal fee.

### 8. Remboursement de la taxe de recours

Dans l'affaire **T 2006/08**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé le remboursement de la taxe de recours, alléguant que la division d'opposition, qui avait rendu à deux reprises un avis favorable sur la suffisance de l'exposé, n'était parvenue à une conclusion négative que lors de la procédure orale, sur la base des mêmes faits et preuves qui figuraient déjà au dossier. En outre, le titulaire du brevet avait été privé de la possibilité de fournir des données expérimentales pour remédier au vice dont serait entaché le brevet et il n'avait pas eu d'autre moyen que de former un recours.

La chambre a estimé que, bien que la division d'opposition ait rendu un avis favorable au titulaire du brevet sur la question de la suffisance de l'exposé dans deux notifications, cet avis était clairement considéré comme préliminaire et non-contraignant. Il convient aussi de relever que l'opposant avait alors produit d'autres moyens pour appuyer ses objections au titre de l'article 83 CBE et développer davantage son argumentation. A cet égard, le requérant aurait légitimement pu s'attendre à ce que l'opposant essaie de réfuter l'avis préliminaire et non-contraignant de la division d'opposition pendant la procédure orale.

La chambre a également considéré qu'un avis préliminaire provisoire (positif) n'empêche pas une partie de développer une argumentation complète. Il incombe à une partie de s'assurer que les faits et preuves produits sont non seulement univoques, mais aussi les plus complets possible. Si une partie décide de garder ou de ne pas produire d'autres preuves à l'appui de son dossier, elle prend le risque qu'une décision défavorable soit rendue, uniquement sur la base des preuves (incomplètes) disponibles figurant au dossier. La chambre a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours.

**VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN****1. Rechtlicher Status der Beschwerdekammern des EPA**

In der Sache **R 1/10** trugen die zwei Antragsteller vor, dass sie im Beschwerdeverfahren ausdrücklich um eine Zwischenmitteilung der Kammer gebeten hatten, um noch rechtzeitig sich als notwendig erweisende Hilfsanträge einreichen zu können. Gleichwohl habe die Kammer weder vor noch nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung und auch nicht bis zu deren Ende ihre Einschätzung des Falles zu erkennen gegeben. Auch sei ihr Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung zurückgewiesen worden.

Nach Ansicht der Antragsteller habe die Beschwerdekammer nicht berücksichtigt, dass sie ohne Kenntnis der vorläufigen Einschätzung des Falles durch die Kammer keine rechtzeitige vertiefende Stellungnahme zusammen mit neuen Hilfsanträgen hätten einreichen können. Die Antragsteller verwiesen u. a. auf die Stellungnahme der Generalanwältin beim EuGH vom 2. Juli 2010 (Stellungnahme 1/09) betreffend die Einführung des Gemeinschaftspatents, in der diese die Voraussetzungen einer unabhängigen Gerichtsbarkeit bei den Beschwerdekammern des EPA verneint. Die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit aber sei ein in Artikel 6 (1) der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankertes absolutes Rechtsgut.

Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, dass ausgehend von den einen Rechtsstaat konstituierenden Grundsätzen der Gewaltenteilung, der Gesetzmäßigkeit allen staatlichen Handelns und der Anerkennung der Menschenrechte sie die von den Antragstellern erhobenen Bedenken gegen die rechtsstaatliche Verfasstheit der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, insbesondere ihre richterliche Unabhängigkeit, nicht zu teilen vermag. Denn entgegen der Auffassung der Antragsteller und der Generalanwältin haben in der Vergangenheit mehrere hohe nationale Gerichte der Vertragsstaaten des EPÜ die Beschwerdekammern als unabhängige Gerichte im rechtsstaatlichen Sinne bezeichnet und deren Entscheidungen als Entscheidungen eines unabhängigen Gerichts anerkannt, die sie bei der Entwicklung ihrer

**VIII. INSTITUTIONAL MATTERS****1. Legal status of the EPO boards of appeal**

In **R 1/10** the two petitioners explained that they had expressly asked the board for a preliminary communication in the appeal proceedings to give them enough time to submit necessary auxiliary requests. However, the board had given them no indication of how it viewed the case before or after the summons to oral proceedings, or indeed at any time during those proceedings. Furthermore, their request to postpone the oral proceedings had been refused.

In the petitioners' view the board had failed to consider that, in the absence of any knowledge of the board's preliminary assessment of the case, they could not submit in-depth comments and new auxiliary requests in good time. The petitioners referred *inter alia* to opinion 1/09 of the Advocate General of the Court of Justice of the European Union (CJEU) delivered on 2 July 2010 relating to the introduction of the Community patent, in which she found that the conditions for an independent judiciary were not met by the boards of appeal of the EPO. Access to an independent judiciary, however, was enshrined as an absolute legal right in Article 6(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR).

The Enlarged Board of Appeal observed that, based on the principles of the separation of powers, the legality of all state action and respect for human rights, which were constitutive of any system governed by the rule of law, it could not accept the concerns raised by the petitioners as to whether the EPO boards of appeal were set up as required by the rule of law, in particular in terms of their judicial independence. Contrary to the view expressed by the petitioners and the Advocate General, several high-ranking national courts of EPC contracting states had in the past declared the boards of appeal to be independent courts based on the rule of law and recognised their decisions as those of such a court which they took into consideration when developing their case law. In its opinion G 3/08 (OJ EPO 2011, 10), the Enlarged Board had also

**VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES****1. Situation juridique des chambres de recours de l'OEB**

Dans l'affaire **R 1/10**, les deux requérants ont allégué qu'ils avaient expressément demandé à la chambre, au cours de la procédure de recours, d'émettre une notification intermédiaire afin de leur permettre de déposer dans les délais les requêtes subsidiaires qui s'imposaient. Toutefois, la chambre n'a fait part de son appréciation de l'affaire ni avant, ni après la citation à la procédure orale, ni à aucun moment pendant ladite procédure. Elle avait en outre rejeté leur demande de report de la procédure orale.

Les requérants ont considéré que la chambre de recours n'avait pas tenu compte du fait que, sans connaître son appréciation provisoire de l'affaire, ils ne pouvaient pas déposer en temps utile un exposé détaillé des moyens ni de nouvelles requêtes subsidiaires. Ils ont notamment fait référence à l'avis 1/09 de l'avocate générale de la CJUE, en date du 2 juillet 2010, relatif à l'introduction du brevet communautaire, dans lequel il avait été estimé que les chambres de recours de l'OEB ne remplissent pas les conditions requises pour être considérées comme une juridiction indépendante. Or, l'indépendance juridictionnelle est un droit absolu ancré à l'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

La Grande Chambre de recours a fait observer qu'en égard aux principes constitutifs d'un Etat de droit que sont la séparation des pouvoirs, la légalité de toutes les actions de l'Etat et la reconnaissance des droits de l'homme, elle ne pouvait partager les réserves soulevées par les requérants à l'encontre de la conformité des chambres de recours de l'Office européen des brevets avec les principes d'un Etat de droit, notamment en ce qui concerne leur indépendance juridictionnelle. En effet, contrairement à l'opinion des requérants et de l'avocate générale, plusieurs hautes juridictions nationales des Etats parties à la CBE ont, par le passé, qualifié les chambres de recours de juridictions indépendantes conformément aux principes d'un Etat de droit, et reconnu leurs décisions comme des décisions d'une juridiction indépendante, qu'elles



Rechtsprechung berücksichtigen. In ihrer Stellungnahme G 3/08 (ABI. EPA 2011, 10) habe die Große Beschwerdekammer zudem dargelegt, weshalb es sich bei den Beschwerdekammern nach dem EPÜ um eine unabhängige Judikative innerhalb des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung basierenden europäischen Patentsystems handle.

Weiterhin komme eine Aussetzung des vorliegenden Überprüfungsverfahrens bis zur Entscheidung des EuGH in dem Vorlageverfahren über die Vereinbarkeit des Entwurfs eines Europäischen Patentgerichts nicht in Betracht. Denn eine Entscheidung des EuGH, die die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern im Sinne einer rechtsstaatlichen Gerichtsbarkeit verneine, entfalte für die Beschwerdekammern keine Bindungswirkung. Grund dafür sei, dass das EPÜ nicht Bestandteil der EU-Gesetzgebung ist, sondern mit der Europäischen Patentorganisation ein seinem Wesen nach von der Europäischen Union unabhängiges, eigenständiges völkerrechtliches Subjekt begründe, dem zwar alle EU-Mitgliedstaaten, jedoch auch Nicht-EU-Staaten angehören.

## 2. Verordnungen über die Erstreckung europäischer Patente

### 2.1 Rechtsnatur von Erstreckungsabkommen

Die Beschwerdekammern haben befunden, dass das Erstreckungssystem weitgehend dem System des EPÜ entspricht, wie es für die Vertragsstaaten gilt. Seine Geltung beruht aber nicht auf der unmittelbaren Anwendung des EPÜ, sondern auf nationalem, dem EPÜ nachgebildetem Recht. Das nationale Recht des Erstreckungsstaats regelt das Erstreckungsverfahren und die Rechtswirkungen der Erstreckung (s. **T 7/07**; s. auch unter I.B.1.3 und VII.C.2.).

In der Sache **T 1196/08** begründete die Gesellschaft SC ihre Beitrittserklärung nach Artikel 105 (1) a) EPÜ damit, dass das rumänische Patent, das durch die Erstreckung eines europäischen Patents zustande gekommen sei, als ein nach dem Übereinkommen erteiltes europäisches Patent anzusehen sei.

set out why, under the EPC, the boards of appeal were an independent judiciary within the European patent system based on the principle of the separation of powers.

A stay of the current review proceedings pending the issue of the requested CJEU opinion on the compatibility of the draft agreement on the creation of a European Patent Court was furthermore out of the question. A CJEU decision finding that the boards of appeal lacked the independence required of a judicial body adhering to the rule of law was not binding on the boards, as the EPC was not a piece of EU legislation. Rather, it founded, in the European Patent Organisation, an autonomous entity governed by international law and inherently independent of the EU, with a membership including not only all EU states but also various non-EU states.

## 2. Ordinances on the extension of European patents

### 2.1 The legal nature of extension agreements

The boards of appeal have stated that the extension system largely corresponds to the EPC system operating in the EPC contracting states, except that it is not based on direct application of the EPC but on national law modelled on the EPC. The national law of the extension state governs the extension proceedings and the legal effects of the extension (see **T 7/07**, see also Chapter I.B.1.3 and VII.C.2.).

In **T 1196/08**, SC contended, in support of its notice of intervention under Article 105(1)(a) EPC, that the Romanian patent resulting from the extension of a European patent had to be seen as the same as a European patent granted under the EPC.

prennent en considération pour développer leur jurisprudence. Dans son avis G 3/08 (JO OEB 2011, 10), la Grande Chambre de recours a, en outre, exposé les raisons pour lesquelles les chambres de recours constituent, en vertu de la CBE, une juridiction indépendante au sein du système du brevet européen, lequel est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Par ailleurs, il ne saurait être question de suspendre la présente procédure de réexamen jusqu'à ce que la CJUE rende une décision dans la procédure de saisine concernant la compatibilité du projet d'accord visant à la création d'une Juridiction du brevet européen. En effet, une décision de la CJUE rejetant l'indépendance des chambres de recours au sens d'une juridiction conforme aux principes de l'Etat de droit ne s'impose pas aux chambres de recours, car la CBE ne fait pas partie de la législation de l'UE, mais institue au contraire, avec l'Organisation européenne des brevets, un sujet autonome de droit international, intrinsèquement indépendant de l'Union européenne, auquel ont certes adhéré l'ensemble des Etats membres de l'UE, mais aussi des Etats non membres de l'UE.

## 2. Décrets relatifs à l'extension de brevets européens

### 2.1 La nature juridique de l'accord d'extension

Les chambres de recours ont déclaré que le système d'extension correspond dans une large mesure au système prévu par la CBE, tel qu'il s'applique dans les Etats contractants, à cette différence près qu'il repose non pas sur l'application directe de la CBE, mais sur le droit national inspiré de la CBE. Le droit national de l'Etat autorisant l'extension régit la procédure d'extension et les conséquences juridiques de l'extension (cf. décision **T 7/07** ainsi que les chapitres I.B.1.3 et VII.C.2.).

Dans la décision **T 1196/08**, la société SC a expliqué, à l'appui de sa déclaration d'intervention selon l'article 105(1)a) CBE, que le brevet roumain résultant de l'extension d'un brevet européen devait être considéré comme étant le même brevet qu'un brevet européen délivré en vertu de la Convention.

Die Kammer war nicht dieser Meinung. Im Sinne des Artikels 105 (1) a EPÜ bezeichne der Ausdruck "dieses Patents" ein europäisches Patent im Sinne des Artikels 2 (1) EPÜ 1973. Das Erstreckungsverfahren entspreche zwar weitgehend dem System des EPÜ, wie es für die Vertragsstaaten gelte, die Geltung des Erstreckungssystems beruhe aber nicht auf der unmittelbaren Anwendung des EPÜ, sondern ausschließlich auf nationalem, dem EPÜ nachgebildetem Recht. Trotz gewisser Parallelen zwischen dem Erstreckungssystem und dem europäischen Patentsystem gebe es zwischen diesen beiden Systemen fundamentale Unterschiede. Das Erstreckungssystem einschließlich aller Bedingungen und Rechtswirkungen der Erstreckung beruhe ausschließlich auf der Anwendung des nationalen Rechts, sofern nicht ausdrücklich auf das EPÜ Bezug genommen werde. Das europäische Patentsystem und die Wirkungen eines europäischen Patents in den Vertragsstaaten beruhten dagegen ausschließlich auf der unmittelbaren Anwendung des EPÜ, auch wenn bestimmte Vorschriften des EPÜ auf das nationale Recht verwiesen. Die Erstreckung der Wirkungen eines europäischen Patents gemäß dem nationalen Recht des Erstreckungsstaats verleihe daher dem europäischen Patent die Wirkungen eines nationalen Patents, während die Benennung nach Artikel 79 EPÜ 1973 bewirke, dass das europäische Patent vom EPA auf der Grundlage des EPÜ und mit Wirkung für den benannten Vertragsstaat erteilt werde. In Anbetracht dieser abweichenden Rechtslage kam die Kammer zu dem Schluss, dass ein Patent, das auf das Hoheitsgebiet eines Erstreckungsstaats erstreckt werde, kein europäisches Patent im Sinne des Artikels 2 (1) EPÜ 1973 sei. Überdies nähmen die Bestimmungen der rumänischen Erstreckungsverordnung nicht auf die Vorschriften des Artikels 105 EPÜ Bezug. Weil die Verweisungen der rumänischen Erstreckungsverordnung auf die Vorschriften des Übereinkommens erschöpfend seien, stelle sich die Frage der analogen Anwendung des Artikels 105 EPÜ nicht einmal (s. auch unter VII.C.2. und 3.).

The board did not agree. As used in Article 105(1)(a) EPC, the term "the same patent" meant a European patent within the meaning of Article 2(1) EPC 1973. The board explained that, although the extension procedure largely corresponded to the EPC system operating in the EPC contracting states, its legal force derived not from direct application of the EPC but solely from national law modelled on the EPC. While there were certain parallels between the extension system and the European patent system, fundamental differences still existed between the two. The extension system, including all the conditions and legal effects of extension, was based exclusively on the application of national law unless express reference was made to the EPC. By contrast, the European patent system and the effects of a European patent in the contracting states relied solely on the direct application of the EPC, even if certain provisions of the EPC referred to national law. According to the board, the extension of a European patent under the national law of the extension state meant that the European patent had the effect of a national patent, while designation under Article 79 EPC 1973 meant that the patent was granted by the EPO on the basis of the EPC and with effect for the designated contracting state. In view of this different legal situation, the board concluded that a patent extended to the territory of an extension state was not a European patent within the meaning of Article 2(1) EPC 1973. Furthermore, the provisions of the Romanian extension ordinance did not refer to the provisions of Article 105 EPC. The references in the Romanian extension ordinance to the provisions of the EPC being exhaustive, there could be no question of application of Article 105 EPC by analogy (see also Chapter VII.C.2 and 3).

La chambre n'a pas partagé cet avis. Au sens de l'article 105(1)a CBE, le terme "ce brevet" désigne un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE 1973. La chambre a expliqué que bien que la procédure d'extension corresponde pour l'essentiel au système prévu par la CBE, qui est applicable aux Etats parties à la Convention, la validité du système d'extension repose non pas sur l'application directe de la CBE, mais exclusivement sur le droit national inspiré de la CBE. Bien qu'il existe certains parallèles entre le système d'extension et le système du brevet européen, ces deux systèmes présentent néanmoins des différences fondamentales. Le système d'extension, y compris toutes les conditions et tous les effets juridiques de l'extension, repose exclusivement sur l'application du droit national, à moins qu'il ne soit expressément fait référence à la CBE. Par ailleurs, le système du brevet européen et les effets d'un brevet européen dans les Etats contractants reposent exclusivement sur l'application directe de la CBE, étant entendu que certaines dispositions de la CBE renvoient au droit national. Selon la chambre, il résulte donc de l'extension des effets d'un brevet européen en vertu du droit national de l'Etat autorisant l'extension que le brevet européen a les effets d'un brevet national, alors que la désignation effectuée en application de l'article 79 CBE 1973 a pour conséquence que le brevet européen est délivré par l'OEB sur la base de la Convention et avec effet pour l'Etat contractant désigné. Eu égard à cette situation juridique différente, la chambre a conclu qu'un brevet étendu au territoire d'un Etat autorisant l'extension n'est pas un brevet européen au sens de l'article 2(1) CBE 1973. En outre, les dispositions du décret d'extension roumain ne se réfèrent pas aux dispositions de l'article 105 CBE. Les références du décret d'extension roumain aux dispositions de la Convention étant exhaustives, la question de l'application par analogie de l'article 105 CBE ne se pose même pas (voir aussi les points VII.C.2. et 3.).

## 2.2 Rechtsprechung der Beschwerdekammern

In **J 22/10** stellte die Kammer fest, dass die Juristische Beschwerdekammer in einer Reihe von Fällen entschieden habe, dass Entscheidungen, die das EPA in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus Kooperationsabkommen mit bestimmten Staaten über die Schutzerstreckung europäischer Patente (Erstreckungsabkommen) treffe, nicht auf das EPÜ gestützt seien, sondern einzig auf die Kooperationsabkommen der Europäischen Patentorganisation mit den Erstreckungsstaaten. Sie habe die betreffenden Beschwerden daher als unzulässig zurückgewiesen (J 14/00, ABI. EPA 2002, 432; J 19/00; J 9/04 vom 1. März 2005; J 2/05; J 4/05). Nach Überzeugung der Kammer ergibt sich schon allein aus dem Wesen der in diesen Beschwerdeverfahren relevanten Erstreckungsabkommen, dass Entscheidungen auf der Grundlage derartiger internationaler Verträge nicht dem EPÜ unterliegen und folglich auch nicht der Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Aus den Erstreckungsabkommen gehe völlig klar hervor, dass ihre Verweisungen auf Bestimmungen des EPÜ erschöpfend seien und es somit keine entsprechende Anwendung anderer Bestimmungen wie etwa des Artikels 106 ff. EPÜ über das Beschwerdeverfahren geben könne. Die Juristische Beschwerdekammer sei nicht für Fälle zuständig, die einzig von einem "fremden" Rechtssystem geregelt würden.

## 2.2 Jurisdiction of the boards of appeal

In **J 22/10** the board stated that the Legal Board of Appeal had decided in a number of cases that decisions taken by the EPO when carrying out its obligations under the co-operation agreements with certain states extending the protection conferred by European patents (extension agreements) were based not on the EPC itself but solely on the co-operation agreements between the European Patent Organisation on the one hand and the extension states on the other hand; it therefore rejected the respective appeals as inadmissible (J 14/00, OJ EPO 2002, 432; J 19/00; J 9/04 of 1 March 2005; J 2/05; J 4/05). The board noted that it followed from the very nature of the extension agreements relevant in these appeal proceedings that any decisions based on such international treaties did not fall within the scope of the EPC and, as a result of this, were not subject to the jurisdiction of the boards of appeal. The extension agreements made it absolutely clear that references to provisions of the EPC were exhaustive and, thus, that there could be no corresponding application of other provisions, including those of Articles 106 ff EPC concerning the appeals procedure. In other words, the Legal Board of Appeal was not competent to decide a case that was governed solely by a "foreign" legal system.

## 2.2 Compétence des chambres de recours

Dans l'affaire **J 22/10**, la chambre a déclaré que la chambre de recours juridique avait décidé, dans un certain nombre de cas, que les décisions rendues par l'OEB dans l'exercice des obligations qui lui incombent au titre des accords de coopération conclus avec certains Etats au sujet de l'extension de la protection conférée par des brevets européens (accords d'extension) ne sont pas fondées sur la CBE en tant que telle, mais seulement sur les accords de coopération conclus entre l'Organisation européenne des brevets, d'une part, et les Etats autorisant l'extension, d'autre part. Aussi avait-elle rejeté les recours respectifs comme irrecevables (décisions J 14/00, JO OEB 2002, 432 ; J 19/00 ; J 9/04 en date du 1<sup>er</sup> mars 2005 ; J 2/05 ; J 4/05). La chambre a noté qu'il découle de la nature même des accords d'extension concernés dans ces procédures de recours qu'aucune des décisions fondées sur ces traités internationaux ne tombe sous le coup de la CBE et, partant, ne relève de la compétence des chambres de recours. Il ressort clairement des accords d'extension que les références aux dispositions de la CBE sont exhaustives et que, par conséquent, les autres dispositions, y compris celles prévues aux articles 106 s. CBE relatives à la procédure de recours, ne sont pas applicables. En d'autres termes, la chambre de recours juridique n'a pas compétence pour statuer sur une affaire exclusivement régie par un système juridique "étranger".