

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IN DEN JAHREN 2012 UND 2013****I. PATENTIERBARKEIT****A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit****1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten**

Nach Art. 53 a) EPÜ werden europäische Patente nicht erteilt für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde.

In **T 2221/10** hatte die Kammer zu prüfen, ob der Gegenstand des Antrags des Beschwerdeführers (Anmelders) unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 a) in Verbindung mit R. 28 c) EPÜ fällt. Die Ansprüche 1 und 2 des einzigen Antrags des Beschwerdeführers betrafen Verfahren zur Erhaltung von menschlichen embryonalen Stammzellen (hES-Zellen) in Kultur in einem undifferenzierten Stadium. Anspruch 5 betraf eine hES-Zellen umfassende Zellkultur. hES-Zellen werden aus der inneren Zellmasse von menschlichen Embryonen im Blastozystenstadium gewonnen und können in vitro in einem undifferenzierten Stadium vermehrt werden. Sie sind in der Lage, sich in jedes Organ oder Gewebe des menschlichen Körpers zu entwickeln.

Der Beschwerdeführer hatte argumentiert, dass Verfahren, bei denen kommerziell oder anderweitig öffentlich zugängliche hES-Zelllinien verwendet würden, nicht unter das Patentierbarkeitsverbot fielen, weil zur Durchführung dieser Verfahren nicht eigens neue menschliche Embryonen zerstört werden müssten.

Hinsichtlich des Vorbringens des Beschwerdeführers, dass es zu weit gehe, wenn bezüglich des Patentierungsverbots auch alle einer Erfindung vorausgehenden Schritte berücksichtigt werden müssten, verwies die Kammer auf G 2/06, ABl. EPA 2009, 306, Nr. 23 der Entscheidungsgründe:

"In einem Fall wie dem vorliegenden, in dem sich die Lehre von der Gewinnung der beanspruchten menschlichen embryonalen Stammzellen auf die Verwendung (einschließlich der Zerstörung) menschlicher Embryonen beschränkt, ist das Argument der Beschwerdeführerin, das Patentierungsverbot der R. 28 c) EPÜ (früher R. 23d c) EPÜ)

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2012/2013****I. PATENTABILITY****A. Exceptions to patentability****1. Breaches of "ordre public" or morality**

Under Art. 53(a) EPC, European patents are not granted in respect of inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality.

In **T 2221/10**, the board had to examine whether the subject-matter of the appellant's (applicant's) request fell under the exceptions to patentability of Art. 53(a) EPC in conjunction with R. 28(c) EPC. Claims 1 and 2 of appellant's sole request referred to methods of maintaining human embryonic stem cells (HES cells) in culture in an undifferentiated state. Claim 5 referred to a cell culture comprising HES cells. HES cells are derived from the inner cell mass of human embryos at the blastocyst stage and can be proliferated in vitro in an undifferentiated state. They are capable of developing into any organ or tissue of the human body.

The appellant argued that methods using commercially or otherwise publicly available HES cell lines were not excluded from patentability because no de novo destruction of human embryos was necessary to perform them.

Regarding the appellant's argument that it would go too far if one were to take into account all the steps preceding an invention when assessing exclusion from patentability, the board referred to G 2/06, OJ EPO 2009, 306, point 23 of the Reasons:

"In a case like the present one, where the teaching to obtain the embryonic human stem cells claimed is confined to the use (involving their destruction) of human embryos, the argument raised by the Appellant, namely that the exclusion from patentability would go much too far if one would consider all the steps preceding an invention for the

DEUXIÈME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2012 ET 2013****I. BREVETABILITÉ****A. Exceptions à la brevetabilité****1. Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs**

Conformément à l'art. 53a) CBE, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Dans l'affaire **T 2221/10**, la chambre était appelée à examiner si l'objet de la requête du requérant (demandeur) tombait sous le coup des exceptions à la brevetabilité en vertu de l'art. 53a) CBE, ensemble la règle 28c) CBE. Les revendications 1 et 2 de l'unique requête du requérant portaient sur des méthodes en vue de maintenir des cellules souches embryonnaires humaines en culture dans un état indifférencié. La revendication 5 portait sur une culture comprenant des cellules souches embryonnaires humaines. Ces cellules proviennent de la masse cellulaire interne d'embryons humains au stade du blastocyste et peuvent proliférer in vitro dans un état non différencié. Elles sont aptes à se développer pour former n'importe quel organe ou tissu du corps humain.

Le requérant a fait valoir que les procédés utilisant des lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles commercialement ou d'une autre manière ne sont pas exclus de la brevetabilité, et ce au motif que leur mise en œuvre ne nécessite pas de détruire de novo des embryons humains.

S'agissant de l'argument du requérant selon lequel il serait excessif de prendre en considération toutes les étapes précédant une invention lorsqu'il s'agit d'apprécier si celle-ci est exclue de la brevetabilité, la chambre s'est référée au point 23 des motifs de la décision G 2/06 (JO OEB 2009, 306) :

"Dans une affaire telle qu'en la présente espèce, où l'enseignement sur la manière d'obtenir les cellules souches embryonnaires humaines se limite à l'utilisation (impliquant leur destruction préalable) d'embryons humains, l'argument avancé par le demandeur, selon lequel l'exclusion de la brevetabilité irait beaucoup trop loin s'il fallait considérer

ginge viel zu weit, wenn alle einer Erfindung vorausgehenden Schritte in Betracht gezogen würden, nicht relevant."

Die Kammer interpretierte dies so, dass für die Zwecke der R. 28 c) EPÜ alle der beanspruchten Verwendung der hES-Zellen vorausgehenden Schritte in Betracht zu ziehen seien, die eine zwingende Voraussetzung für die Ausführung der beanspruchten Erfindung seien. Die Große Beschwerdekammer habe hier keinen Unterschied zwischen den vom Erfinder und den von einer anderen Person ausgeführten Schritten gemacht und ebenso wenig zwischen Schritten, die in unmittelbarer Vorbereitung der zu einer Erfindung führenden Versuche stattgefunden hätten, und solchen, die mit einem größeren zeitlichen Abstand zu diesen Versuchen stattgefunden hätten.

Die Kammer entschied, dass Erfindungen, bei denen durch eine eigens dafür vorgenommene Zerstörung menschlicher Embryonen gewonnene hES-Zellen verwendet werden oder öffentlich zugängliche hES-Zelllinien, die ursprünglich in einem Verfahren gewonnen wurden, das zur Zerstörung der menschlichen Embryonen führte, nach Art. 53 c) in Verbindung mit R. 28 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Sie verwies zudem darauf, dass ihre Entscheidung in Einklang mit dem EuGH-Urteil C-34/10 stehe.

In **T 1836/10** war Anspruch 1 auf ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen gerichtet. Als Ausgangsmaterial zur Gewinnung embryonaler Stammzellen wurden in dem beanspruchten Verfahren Blastocysten verwendet, d. h. Embryonen in einem Alter von etwa 4 bis 7 Tagen, die bereits eine Differenzierung zeigten. Die Blastocysten konnten unter anderem von einem domestizierten Tier oder einem Primaten, z. B. dem Menschen stammen. Für den Fall, dass die zur anspruchsgemäßen Gewinnung der embryonalen Stammzellen verwendete Blastocyste eine menschliche Blastocyste war, schloss der in Anspruch 1 aufgenommene Disclaimer aus, dass die gewonnenen Stammzellen einer industriellen oder kommerziellen Nutzung zugeführt werden.

Die Kammer urteilte, dass die Verwendung des gewonnenen Verfahrenserzeugnisses, d. h. der embryonalen Stammzellen, für die Bestimmung des Anspruchsgegenstands nicht relevant war, da die offenbaren möglichen zukünftigen Verwendungen der gewonnenen Stammzellen nicht als zusätzlicher

purposes of R. 28(c) EPC (formerly R. 23d(c) EPC) is not relevant."

The board interpreted this statement as meaning that for the purpose of R. 28(c) EPC, all steps preceding the claimed use of HES cells which are a necessary precondition for carrying out the claimed invention, have to be considered. In this respect the Enlarged Board of Appeal had neither made a distinction between steps which have been carried out by the inventor or by any other person, nor between steps which took place in direct preparation of the experiments leading to an invention and steps having taken place at a point in time further remote from these experiments.

The board decided that inventions, which make use of HES cells obtained by de novo destruction of human embryos or of publicly available HES cell lines which were initially derived by a process resulting in the destruction of the human embryos, are excluded from patentability under the provisions of Art. 53(a) EPC in combination with R. 28(c) EPC. It noted that its decision was in line with decision C-34/10 of the ECJ.

In **T 1836/10**, claim 1 was directed to a method for isolating pluripotent embryonic stem cells without destroying the embryo. The base material used in the method was blastocysts, i.e. embryos about 4 to 7 days old and already showing differentiation, which could be taken e.g. from a domesticated animal or a primate such as a human being. Claim 1 included a disclaimer excluding the stem cells' industrial or commercial use if the blastocyst used was human.

The board found that the use of the product obtained by the method i.e. the embryonic stem cells was not relevant for determining the claimed subject-matter, because their disclosed possible future uses were to be regarded not as an additional method step or as a further technical feature of the claimed

toutes les étapes précédant une invention aux fins de la règle 28c) CBE (ancienne règle 23quinquies c) CBE) est dépourvu de pertinence."

Selon la chambre, cela signifie qu'il y a lieu, aux fins de la règle 28c) CBE, de prendre en considération toutes les étapes qui précèdent l'utilisation revendiquée de cellules souches embryonnaires humaines et qui constituent une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'invention revendiquée. À cet égard, la Grande Chambre de recours n'a jamais fait de distinction entre les étapes qui ont été exécutées par l'inventeur et celles qui ont été effectuées par toute autre personne, ni entre les étapes qui ont été réalisées pour préparer directement les expériences conduisant à une invention et celles qui ont eu lieu bien avant lesdites expériences.

La chambre a décidé que sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 53a) CBE, ensemble la règle 28c) CBE les inventions qui utilisent des cellules souches embryonnaires humaines obtenues via la destruction de novo d'embryons humains ou qui utilisent des lignées de cellules souches embryonnaires humaines publiquement disponibles qui proviennent initialement d'un procédé entraînant la destruction des embryons humains. Elle a relevé que sa décision est conforme à l'arrêt C-34/10 de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans l'affaire **T 1836/10**, la revendication 1 portait sur un procédé d'obtention de cellules souches embryonnaires pluripotentes sans destruction de l'embryon. Ces cellules étaient obtenues en utilisant comme matériel de départ des blastocystes, à savoir des embryons âgés de 4 à 7 jours présentant déjà une différenciation. Les blastocystes pouvaient notamment provenir d'un animal domestique ou d'un primate, tel que l'être humain. Pour le cas où les blastocystes utilisés pour obtenir les cellules souches embryonnaires revendiquées seraient d'origine humaine, le disclaimer introduit dans la revendication 1 excluait la possibilité d'utiliser à des fins industrielles ou commerciales les cellules souches obtenues.

La chambre a estimé que l'utilisation du produit obtenu par le procédé, à savoir des cellules souches embryonnaires, n'était pas pertinente pour déterminer l'objet de la revendication, étant donné que les futures utilisations possibles, telles que divulguées, des cellules souches devaient être considérées non

Verfahrensschritt oder weiteres technisches Merkmal des beanspruchten Verfahrens, sondern lediglich als "subjektive Absichten" zu betrachten waren. Somit wurde durch die Aufnahme des Disclaimers der Anspruchsgegenstand in keiner Weise eingeschränkt. Die Kammer war im Hinblick auf den vorliegenden Anspruch 1 der Auffassung, dass er Gegenstände umfasst, die gegen Art. 53 a) EPÜ in Verbindung mit R. 28 c) EPÜ verstoßen, weil die Verwendung von menschlichen Embryonen als Ausgangsmaterial in einem Verfahren zur Gewinnung von embryonalen Stammzellen, das gewerbliche Anwendung findet, als "Verwendung zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" im Sinne der R. 28 c) EPÜ anzusehen ist (siehe auch EuGH-Urteil C-34/10 zur Auslegung des Art. 6 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, insbesondere Punkt 3 des Tenors).

2. Patentierbarkeit biologischer Erfindungen

2.1 Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

Nach Art. 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 ihrer zweiten Zwischenentscheidung **T 1242/06** vom 31. Mai 2012 (ABI. EPA 2013, 42) äußerte die Kammer ernsthafte Bedenken, dass die Gewährung von Ansprüchen auf Pflanzenmaterial, das durch ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren gewonnen wird, de facto die in G 1/08 (ABI. EPA 2012, 206) herausgearbeiteten gesetzgeberischen Absichten aushebeln würde, die mit der Formulierung des Verfahrensausschlusses verfolgt wurden, und der Ausschluss in vielen Fällen durch eine geschickte Anspruchsformulierung umgangen werden könnte, was der Konsistenz und Glaubwürdigkeit des im EPÜ abgesteckten rechtlichen Rahmens für patentierbare Gegenstände abträglich wäre. Die Kammer war der Auffassung, dass diese Sachverhalte Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwarfen, und legte der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen zur Entscheidung vor:

method, but merely as "subjective intentions". Therefore, the disclaimer did not limit the subject-matter in any way. The board ruled that claim 1 comprised subject-matter which infringed Art. 53(a) EPC in conjunction with R. 28(c) EPC, because the use of human embryos as base material in an industrially applied method for isolating embryonic stem cells was to be regarded as "use for industrial or commercial purposes" within the meaning of R. 28(c) EPC (see also decision C-34/10 of the ECJ concerning the interpretation of Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, especially point 3 of the judgment's operative part).

2. Patentability of biological inventions

2.1 Essentially biological processes for the production of plants

Under Art. 53(b) EPC, patents are not granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants. This exclusion does not apply to microbiological processes or their products.

In its second interlocutory decision in **T 1242/06** of 31 May 2012 (OJ EPO 2013, 42), the board expressed serious concern that allowing claims to plant material obtained by means of an essentially biological breeding process would de facto frustrate the legislator's intentions in framing the process exclusion, which had been highlighted in decision G 1/08 (OJ EPO 2012, 206), and in many cases make circumvention of the exclusion a matter of skilful claim drafting, thereby diminishing the consistency and persuasiveness of the legislative framework of the EPC as regards patentable subject-matter. The board was of the opinion that these issues raised points of law of fundamental importance and referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal for decision:

pas comme une étape de procédé supplémentaire ou une autre caractéristique technique du procédé revendiqué, mais comme de simples "intentions subjectives". L'introduction du disclaimer ne limitait donc en aucune façon l'objet de la revendication. S'agissant de la revendication 1, la chambre a estimé qu'elle englobait des éléments contraires à l'art. 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE au motif que l'utilisation d'embryons humains en tant que matériel de départ dans un procédé d'obtention de cellules souches embryonnaires susceptible d'application industrielle devait être considérée comme une "utilisation à des fins industrielles ou commerciales" au sens de la règle 28c) CBE (cf. également l'arrêt C-34/10 de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'interprétation de l'art. 6, paragraphe 2, lettre c de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, en particulier le point 3 du dispositif).

2. Brevetabilité des inventions biologiques

2.1 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

Conformément à l'art. 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 sa deuxième décision intermédiaire **T 1242/06** du 31 mai 2012 (JO OEB 2013, 42), la chambre a indiqué qu'elle était vivement préoccupée par le fait que l'admission de revendications relatives à du matériel végétal obtenu au moyen d'un procédé de sélection essentiellement biologique contrecarrerait de facto les objectifs que le législateur avait poursuivis en formulant l'exclusion de ces procédés, objectifs qui ont été soulignés dans la décision G 1/08 (JO OEB 2012, 206), étant entendu que, dans de nombreux cas, il suffirait de faire preuve d'une habileté particulière à rédiger des revendications pour pouvoir contourner l'exclusion, ce qui aurait pour effet de diminuer la cohérence et le caractère persuasif du cadre législatif de la CBE relatif aux éléments brevetables. La chambre, estimant que ces aspects soulevaient des questions de droit d'importance fondamentale, a soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes pour décision :

(1) Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Art. 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist?

(2) Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?

(3) Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Art. 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?

Der Fall ist unter dem Aktenzeichen **G 2/12** anhängig.

Im Fall **T 83/05** vom 8. Juli 2013 war der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags des Beschwerdegegners als genießbare Brassica-Pflanze definiert, die nach einem bestimmten Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an bestimmten Glucosinolaten erzeugt wird.

Aus denselben Gründen, die in der zweiten Zwischenentscheidung in der Sache T 1242/06 sehr ausführlich dargelegt waren, befand die Kammer, dass die beanspruchten Pflanzen oder Pflanzenteile nicht unter den in Art. 53 b) EPÜ verankerten und in R. 26 (4) EPÜ definierten Ausschluss von Pflanzensorten fallen.

Dennoch war – ähnlich wie in der Sache T 1242/06 – noch ein zweiter Aspekt zu behandeln, nämlich die Frage, ob sich die in Art. 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren negativ auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche des Beschwerdegegners auswirkt. Nach Auffassung der Kammer müssen zumindest die Verfahrensschritte, durch die die beanspruchten Pflanzen und Pflanzenteile in den Ansprüchen 1 bis 3 des Hauptantrags definiert werden, als im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen angesehen werden und würden somit, wenn sie als solche beansprucht würden, unter den Verfahrensausschluss des Art. 53 b) EPÜ fallen.

(1) Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Art. 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?

(2) In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?

(3) Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Art. 53(b) EPC?

The case is pending as **G 2/12**.

In **T 83/05** of 8 July 2013, the subject-matter of claim 1 of the respondent's main request was defined as an edible Brassica plant produced according to a certain method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of certain glucosinolates.

For the same reasons as set out in great detail in the second interlocutory decision in case T 1242/06, the board considered that the plants or parts of plants claimed did not fall under the exclusion of plant varieties as stipulated in Art. 53(b) EPC and defined by R. 26(4) EPC.

There was nevertheless, similarly to case T 1242/06, a second issue which needed to be addressed, namely the question as to whether the process exclusion contained in Art. 53(b) EPC had a negative impact on the allowability of the respondent's product claims. In the board's view, at least the method steps referred to in claims 1 to 3 of the main request for the definition of the claimed plants and plant parts had to be regarded as essentially biological processes for the production of plants and would fall, if claimed as such, under the process exclusion of Art. 53(b) EPC. These claims therefore covered plants and plants parts which were produced

(1) L'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'art. 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?

(2) En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?

(3) Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'art. 53b) CBE ?

L'affaire est en instance sous la référence **G 2/12**.

Dans l'affaire **T 83/05** du 8 juillet 2013, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale de l'intimé était défini comme une plante Brassica comestible obtenue au moyen d'un procédé donné d'obtention de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en certains glucosinolates.

Pour les mêmes raisons que celles exposées de manière très circonstanciée dans la deuxième décision intermédiaire relative à l'affaire T 1242/06, la chambre a considéré que les végétaux ou parties de végétaux revendiqués ne tombaient pas sous le coup de l'exclusion des variétés végétales énoncée à l'art. 53b) CBE et fondée sur la définition figurant à la règle 26(4) CBE.

Comme dans l'affaire T 1242/06, il est toutefois nécessaire de se pencher sur une deuxième question, en l'occurrence celle de savoir si l'exclusion des procédés prévue à l'art. 53b) CBE a une incidence négative sur l'admissibilité des revendications de produit présentées par l'intimé. Selon la chambre, il y a au moins lieu de considérer comme des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux les étapes du procédé mentionnées dans les revendications 1 à 3 de la requête principale aux fins de la définition des végétaux ou parties de végétaux revendiqués, lesquelles étapes tomberaient sous le coup de l'exclusion de procédés prévue à l'art. 53b) CBE si elles étaient reven-

Diese Ansprüche beziehen sich also auf Pflanzen oder Pflanzenteile, die durch ein ausgeschlossenes Verfahren hergestellt werden.

Gemäß dem Grundsatz des absoluten Erzeugnisschutzes (s. G 2/88) gewährt ein Anspruch auf ein Erzeugnis dem Patentinhaber einen Schutz, der generell den Schutz mit umfasst, den ein auf das Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses gerichteter Patentanspruch bietet (s. G 2/06). Würden im vorliegenden Fall also die Erzeugnisansprüche gewährt, so würde grundsätzlich jeglicher Akt der Herstellung der beanspruchten Brassica- und Broccolipflanzen oder -pflanzenteile unter die Ausschlussbefugnis des Patentinhabers fallen.

Infolgedessen könnte der Patentinhaber anderen die Anwendung des Züchtungsverfahrens untersagen, das in der Patentbeschreibung gelehrt wird und auf das in den Ansprüchen Bezug genommen wird, auch wenn es als im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen angesehen werden könnte und als solches unter das Patentierungsverbot des Art. 53 b) EPÜ fiele.

Die Kammer legte der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:

1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Art. 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Pflanzenteile gerichtet ist?

2. Ist insbesondere

a) ein Product-by-Process-Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, gewährbar, wenn seine Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definieren?

b) ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?

3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf

by an excluded process.

In view of the principle of absolute product protection (see G 2/88), a claim to a product provides the patent proprietor with protection that generally encompasses the protection provided by a patent claim for the process of making the product (see decision G 2/06). If the product claims were allowed in the present case, any act of making the claimed Brassica and broccoli plants or plant parts would in principle fall under the prerogative of the patent proprietor.

This would have the consequence that the proprietor could prevent others from carrying out the breeding method taught in the description of the patent and referred to in the claims, although this method might be regarded as an essentially biological process for the production of plants and be excluded per se from patentability under Art. 53(b) EPC.

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

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Art. 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts?

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?

(b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encom-

diquées en tant que telles. Il en découle que ces revendications portent sur des végétaux et parties de végétaux qui sont obtenus par un procédé exclu.

Compte tenu du principe de la protection absolue conférée à un produit (cf. décision G 2/88), une revendication de produit donne au titulaire du brevet une protection qui englobe généralement la protection apportée par une revendication portant sur le procédé servant à obtenir ce produit (cf. décision G 2/06). Si les revendications de produit étaient admises dans la présente affaire, tout acte consistant à obtenir des végétaux ou parties de végétaux Brassica et brocoli revendiqués relèverait en principe du droit exclusif du titulaire du brevet.

Celui-ci serait donc en mesure d'empêcher autrui de mettre en œuvre le procédé d'obtention enseigné dans la description du brevet et mentionné dans les revendications, alors que ce procédé pourrait être considéré comme un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel de la brevetabilité conformément à l'art. 53b) CBE.

La chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'art. 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme des parties de végétaux ?

2. En particulier :

a) Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, qui porte sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, est-elle admissible si les caractéristiques du procédé contenues dans cette revendication définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ?

b) Une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?

3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit

die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Art. 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?

4. Falls ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, für nicht gewährtbar befunden wird, weil sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein nach Art. 53 b) EPÜ nicht patentierbares Verfahren erstreckt, kann dann auf den Schutz für diese Erzeugung verzichtet werden, indem das nicht patentierbare Verfahren durch einen Disclaimer ausgeklammert wird?

Der Fall ist unter dem Aktenzeichen **G 2/13** anhängig und wurde mit **G 2/12** verbunden.

3. Medizinische Methoden

Nach Art. 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.

3.1 Chirurgische Verfahren

Im Fall **T 1798/08** waren zwar alle Ansprüche auf eine visuelle Prothese, also eine Vorrichtung, gerichtet, wurden aber nach Art. 53 c) EPÜ vom Einsprechenden beanstandet, weil sie sich auf ein chirurgisches Verfahren bezögen. Die Merkmale "geeignet, am Körper des Nutzers außerhalb einer Wand der Sklera lokalisiert und an der Sklera befestigt zu sein" und "geeignet, im Auge hinter der Iris implantiert lokalisiert zu sein" seien als auf ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet anzusehen, wodurch der Anspruch zu einem verkappten Verfahrensanspruch werde, auch wenn er theoretisch auf eine Vorrichtung gerichtet sei.

Die Kammer wies diesen Einwand zurück. Sie verwies darauf, dass Art. 53 c) EPÜ laut Satz 2 dieser Bestimmung nicht für Erzeugnisse, wie etwa Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der Verfahren gilt, die unter die Ausschlussregelung fallen. Neben Stoffen und Stoffgemischen umfasst die Anspruchskategorie "Erzeugnisse" auch Vorrichtungen. Somit gelten die Vorschriften des Art. 53 c) EPÜ normalerweise nicht für Vorrichtungsansprüche. Dass einige Merkmale der bean-

passes the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Art. 53(b) EPC?

4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Art. 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?

The case is pending as **G 2/13** and has been consolidated with **G 2/12**.

3. Medical methods

Under Art. 53(c) EPC, patents are not 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.

3.1 Surgical methods

In **T 1798/08**, although all claims were directed to a visual prosthesis, i.e. an apparatus, they were objected to by the opponent under Art. 53(c) EPC as relating to a surgical method. The features "suitable to be located on the body of the user outside a wall of the sclera and attached to the sclera", and "suitable to be located implanted in the eye behind the iris" were regarded as relating to a method for treatment of the human or animal body by surgery, thus transforming the claim into a "disguised" method claim, even though it was notionally directed to a device.

The board dismissed this objection. It held that Art. 53(c), second sentence, EPC specifies that the provision does not apply to products, e.g. substances and compositions, for use in the methods falling under the exception clause. In addition to substances and compositions, the claim category "products" includes apparatus. Accordingly, the provisions of Art. 53(c) EPC do not normally apply to apparatus claims. The fact that some features of the claimed apparatus are functionally defined in

englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'art. 53b) CBE ?

4. Si une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale n'est pas considérée comme admissible au motif que la revendication de produit relative à des végétaux englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE, est-il possible de renoncer à la protection de ladite obtention en introduisant un disclaimer concernant le procédé exclu ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/13** et la procédure a été jointe avec celle relative à l'affaire **G 2/12**.

3. Méthodes de traitement médical

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

3.1 Méthodes de traitement chirurgical

Dans l'affaire **T 1798/08**, les revendications portaient toutes sur une prothèse visuelle, c'est-à-dire sur un dispositif. Elles ont néanmoins donné lieu à des objections faites par l'opposant au titre de l'art. 53c) CBE, au motif qu'elles avaient pour objet une méthode chirurgicale. Il a été considéré que les caractéristiques "apte à être situé sur le corps de l'utilisateur à l'extérieur d'une paroi de l'enveloppe sclérotique et à être rattaché à l'enveloppe sclérotique" et "apte à être implanté dans l'œil derrière l'iris" portaient sur une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal et que la revendication était dès lors une revendication de méthode "déguisée", même si elle concernait en théorie un dispositif.

La chambre a rejeté cette objection. L'art. 53c), deuxième phrase CBE précise en effet que cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une des méthodes tombant sous le coup de l'exception. Les revendications de produit comprennent non seulement les substances et les compositions, mais également les dispositifs. Par conséquent, les dispositions de l'art. 53c) CBE ne s'appliquent pas aux revendications de dispositifs.

spruchten Vorrichtung funktional in Bezug auf den Körper des Patienten definiert sind, macht den Vorrichtungsanspruch nicht zu einem Verfahrensanspruch (T 712/93, T 1695/07). Das eigentliche Implantieren von Komponenten der Prothese wäre zwar ein chirurgischer Eingriff am Körper des Patienten, ist aber nicht Gegenstand des Anspruchs 1. Im Anspruch werden lediglich bestimmte Komponenten der Prothese als "geeignet" bezeichnet, an verschiedenen Stellen im Körper des Patienten lokalisiert zu sein. Eine solche Angabe führt nicht dazu, dass die beanspruchte Vorrichtung nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

Die Kammer unterschied diesen Fall von den Fällen T 775/97 und T 82/93 (ABl. EPA 1996, 274).

B. Neuheit

1. Zurechnung zum Stand der Technik

1.1. Zugänglichmachung

Information gilt als öffentlich "zugänglich", wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit in der Lage ist, sich Zugang zu dieser Information zu verschaffen und sie zu verstehen, und wenn keine Geheimhaltungsverpflichtung besteht.

In **T 834/09** stellte sich die Frage, ob das Dokument D1 der Öffentlichkeit vor dem frühesten Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht worden war, d. h. vor dem 23. April 1996. Dokument D1 war der Bibliothek der University of California in San Diego am 3. April 1996 zugegangen und mit einem Datumsstempel versehen worden. Es gab jedoch keinerlei Beweis dafür, dass D1 vor dem relevanten Datum in die Bibliothek eingestellt worden war. Die Kammer stellte fest, dass aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Analogie folgt, dass derjenige, der in einer öffentlichen Bibliothek dafür zuständig ist, eingehende Dokumente entgegenzunehmen und mit einem Datumsstempel zu versehen, zweifellos ein Mitglied der Öffentlichkeit ist, da dieser Bibliotheksmitarbeiter hinsichtlich der von ihm betreuten Publikationen und ihres Inhalts in keiner Weise zu Vertraulichkeit verpflichtet ist; schließlich besteht seine Aufgabe als Mitarbeiter einer öffentlichen Bibliothek gerade darin, Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kammer stellte weiter fest, dass es bei einer schriftlichen Offenbarung irrelevant ist, ob der Mitarbeiter ein Fachmann ist oder nicht, weil es nicht notwendig ist,

relation to the body of the patient does not itself transform the apparatus claim into a method claim (T 712/93, T 1695/07). It is true that the actual implantation of components of the prosthesis would constitute a surgical intervention in the patient's body, but this was not what was claimed in claim 1. The claim merely defined that certain components of the prosthesis are "suitable to be located" at various locations in the patient's body. Such a definition does not exclude the claimed apparatus from patentability under Art. 53(c) EPC.

The board distinguished the case from T 775/97 and T 82/93 (OJ EPO 1996, 274).

B. Novelty

1. Defining the state of the art

1.1 Availability to the public

Information is said to be "available" to the public if only a single member of the public is in a position to gain access to it and understand it, and if there is no obligation to maintain secrecy.

In **T 834/09** the question to be decided was whether or not document D1 had been made available to the public before the earliest priority date of the contested patent, i.e. before 23 April 1996. Document D1 was received and date-stamped by the University of California Libraries San Diego on 3 April 1996. However, there was no evidence whatsoever that D1 was shelved before the relevant date. The board stated that, from the case law of the boards of appeal, it followed by analogy that the person in charge of the reception and date-stamping of an incoming document at a public library is without any doubt a member of the public as this staff member is in no way bound by any obligation to maintain secrecy about the publications he/she handles and the content thereof, and after all, his/her very function as a staff member of a public library is to make information available to the public. The board went on to state that in the case of a written disclosure it is irrelevant whether the staff member is a person skilled in the art or not, because the content of a written disclosure can be freely reproduced and distributed even without understanding it. Thus the board held that the reception and date-stamping of

Le fait qu'en l'espèce certaines caractéristiques du dispositif revendiqué étaient définies en termes fonctionnels en relation avec le corps du patient n'avait pas pour effet de transformer la revendication de dispositif en revendication de méthode (T 712/93, T 1695/07). Il est vrai que l'implantation des composantes de la prothèse constituerait en soi une intervention chirurgicale sur le corps du patient, mais cela n'était pas revendiqué dans la revendication 1. Celle-ci se bornait à décrire que certaines composantes de la prothèse étaient "aptées à être situées" à différents endroits du corps humain. Une telle définition n'excluait pas le dispositif revendiqué de la brevetabilité en application de l'art. 53c) CBE.

La chambre a distingué cette affaire des décisions T 775/97 et T 82/93 (JO OEB 1996, 274).

B. Nouveauté

1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Accessibilité au public

Une information est accessible au public même dans l'hypothèse où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre.

Dans l'affaire **T 834/09**, il s'agissait d'établir si le document D1 avait ou non été rendu accessible au public avant la date de priorité la plus ancienne du brevet attaqué, à savoir avant le 23 avril 1996. Le document D1 avait été reçu et la date apposée au tampon par l'University of California Libraries de San Diego le 3 avril 1996. Cependant, il n'y avait aucune preuve que D1 ait été mis en rayonnage avant la date pertinente. La chambre a indiqué qu'il découlait par analogie de la jurisprudence des chambres de recours que la personne chargée de réceptionner un document et d'y apposer la date au tampon dans une bibliothèque publique fait indéniablement partie du public, étant donné que cet agent n'est nullement lié par l'obligation de traiter de manière confidentielle les publications dont il s'occupe et leur contenu, et que, du reste, son rôle, en tant qu'employé d'une bibliothèque publique, consiste précisément à mettre les informations à la disposition du public. La chambre a ajouté que dans le cas d'une divulgation écrite, il est indifférent que l'employé soit ou non un homme du métier, car le contenu d'un exposé écrit peut être librement reproduit et diffusé sans même qu'il soit compris. La chambre en

den Inhalt der Offenbarung zu verstehen, um ihn beliebig zu reproduzieren und weiterzugeben. Die Kammer urteilte daher, dass ein Dokument dadurch, dass ein Mitarbeiter einer öffentlichen Bibliothek es entgegennimmt und mit einem Datumsstempel versieht, für die Öffentlichkeit zugänglich wird.

1.2 Internet-Offenbarungen

In **T 1553/06** erarbeitete die Kammer einen Test zur Beurteilung der öffentlichen Zugänglichkeit eines im World Wide Web gespeicherten Dokuments, das mit einer öffentlichen Suchmaschine anhand von Stichworten gefunden werden kann.

Für die Ausarbeitung des Tests ging die Kammer von der Feststellung aus, dass die rein theoretische Möglichkeit des Zugangs zu einem Mittel der Offenbarung dieses der Öffentlichkeit nicht zugänglich im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ 1973 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, wie in G 1/92 (ABI. EPA 1993, 277) und T 952/92 (ABI. EPA 1995, 755) dargelegt. 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 voraussagbar 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. Dem Test zufolge sind die nachfolgenden Bedingungen zu prüfen; sind diese alle 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

(1) mithilfe einer öffentlichen Internetsuchmaschine durch Eingabe eines oder mehrerer Schlagwörter, die sich alle auf den wesentlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen, gefunden werden

an incoming document by a staff member of a public library makes the document available to the public.

1. 2 Internet disclosures

In **T 1553/06** the board developed a test for assessing the public availability of a document stored on the World Wide Web which could be found via a public web search engine on the basis of keywords.

In devising this test the board started from its finding that the mere theoretical possibility of having access to a means of disclosure did not make it become available to the public within the meaning of Art. 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 as set out in G 1/92 (OJ EPO 1993, 277) and T 952/92 (OJ EPO 1995, 755). 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 to reach the conclusion that "direct and unambiguous access" to the document was possible. The test is as follows: 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 has been 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

(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

a conclu qu'un document est accessible au public dès lors qu'un employé d'une bibliothèque publique le réceptionne et y appose la date au tampon.

1.2 Divulgations Internet

Dans l'affaire **T 1553/06**, la chambre a défini un test pour établir si le public avait eu accès à un document qui était enregistré sur le Web, et que l'on pouvait trouver en faisant une recherche par mots-clés dans un moteur de recherche public sur Internet.

Pour mettre au point ce test, la chambre a constaté en premier lieu que la simple possibilité théorique d'avoir accès à un moyen de divulgation n'avait pas pour conséquence que celui-ci était accessible au public au sens de l'art. 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", conformément à l'avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277) et à la décision T 952/92 (JO OEB 1995, 755). Lorsque l'on ne peut accéder à un document stocké sur le 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 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." Ce test est le suivant : lorsque toutes les conditions énoncées ci-dessous sont remplies, il peut être conclu sans risque de se tromper qu'un document stocké sur le 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 Web et accessible via une URL

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

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 Art. 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.

In **T 2/09** erklärte die Kammer, dass sie bezweifle, dass die öffentliche Zugänglichkeit von E-Mails, die über das Internet übermittelt würden, sich durch entsprechende Anwendung der technischen Bedingungen des Tests aus T 1553/06 zur Beurteilung der öffentlichen Zugänglichkeit von Webseiten überhaupt zuverlässig nachweisen lasse, d. h., ob es ähnlich wie bei Webseiten möglich sei, auf E-Mails, die über das Internet übermittelt würden, zuzugreifen und nach ihnen zu suchen, einmal ganz davon abgesehen, ob der Zugriff und die Offenbarung des Inhalts der E-Mail legal seien. Nach Auffassung der Kammer sprach angesichts der Unterschiede zwischen Webseiten und derartigen E-Mails prima facie vieles gegen die öffentliche Zugänglichkeit von E-Mails. Die Kammer entschied, dass der Inhalt einer E-Mail nicht schon deshalb der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 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 1469/10** brachte der Patentinhaber vor, dass die Dokumente D1, D3, und D14 – Unterlagen aus 3GPP-Sitzungen, die von der ETSI/3GPP-Organisation auf ihren öffentlichen Dateiserver geladen wurden – nicht als Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ gelten könnten, weil die Beweismittel in der Akte ("Zeitstempel" auf den 3GPP-Dokumentenlisten) nicht die Schlussfolgerung zuließen, dass der jeweilige Veröffentlichungstag dieser Dokumente vor dem Anmeldetag des Patents lag. Die Kammer erklärte, die ETSI/3GPP-Organisation, ein renommiertes Normierungsgremium, habe klare und zuverlässige Regeln für die Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen und insbesondere für die Dokumentierung des Hochladens auf den öffentlichen Dateiserver. Das Veröffentlichungsdatum auf den 3GPP-Dokumentenlisten

(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 has been made available to the public within the meaning of Art. 54(2) EPC 1973.

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

In **T 2/09** the board stated that it had doubts as to whether public availability of emails transmitted via the internet could reasonably be established at all if the technical conditions of the test in T 1553/06 for public availability of web pages were to be applied mutatis mutandis, i.e. whether emails transmitted over the internet could be accessed and searched in a way comparable to that of web pages, independent of whether or not access to and disclosure of the content of the email were lawful. The board was rather of the opinion that the differences between web pages and such emails make a strong prima facie case against public availability of the latter. The board decided that the content of an email did not become available to the public within the meaning of Art. 54(2) EPC 1973 for the sole reason that the email was transmitted via the internet before the filing date of 1 February 2000.

In **T 1469/10** the patent proprietor contended that the documents D1, D3 and D14 which were 3GPP meeting contributions uploaded by the ETSI 3GPP organisation on its public file server should not be considered as prior art under Art. 54(2) EPC, as the evidence on file ("timestamps" in 3GPP document lists) did not justify the conclusion that the respective publication dates of those documents were ahead of the filing date of the patent. The board pointed out that the ETSI 3GPP organisation, a reputable standardisation body, had clear and reliable rules for publishing of any meeting contributions, in particular as to the documentation of the uploading to the public file server. Therefore, a publication date indicated on the 3GPP document lists ("timestamp") was of a high probative value and might serve as prima facie

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'art. 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.

Dans l'affaire **T 2/09**, la chambre a douté qu'en appliquant par analogie les conditions techniques du test défini dans la décision T 1553/06 pour établir l'accessibilité au public de pages sur le Web, il soit raisonnablement possible de déterminer que le public avait accès à des courriers électroniques transmis par Internet, autrement dit que l'on pouvait accéder à ces courriers électroniques et y effectuer des recherches de la même manière que pour des pages sur le Web, indépendamment de la question de savoir si la consultation ou la divulgation du contenu de courriers électroniques était licite. La chambre a plutôt estimé que, compte tenu des différences entre des pages sur le Web et des courriers électroniques, il était d'emblée très improbable que le public ait eu accès à ces derniers. La chambre a décidé que le contenu d'un courrier électronique n'a pas été rendu accessible au public au sens de l'art. 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^{er} février 2000.

Dans l'affaire **T 1469/10**, le titulaire du brevet affirmait que les documents D1, D3 et D14, qui étaient des contributions de réunions 3GPP que l'organisme ETSI 3GPP avait chargés sur son serveur public de fichiers, ne devaient pas être considérés comme des éléments de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE, étant donné que les preuves figurant au dossier ("horodatage" sur les listes de documents 3GPP) ne justifiaient pas la conclusion selon laquelle les différentes dates de publication de ces documents précédaient la date de dépôt de la demande. La chambre a fait observer que l'ETSI 3GPP, un organisme de normalisation réputé, dispose de règles claires et fiables pour la publication de contributions de réunions, en particulier pour attester le chargement sur le serveur public de fichiers. Une date de publica-

("Zeitstempel") sei daher von hoher Beweiskraft und könnte als Prima-facie-Nachweis für den Zeitpunkt dienen, an dem das Dokument für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Deshalb entsprächen die jeweiligen Zeitangaben ("Zeitstempel") auf den 3GPP-Dokumentenlisten zuverlässig dem Datum, an dem ein bestimmtes Dokument auf den 3GPP-Dateiserver hochgeladen werde. Die betreffenden Dokumente wurden somit als Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ betrachtet.

1.3 Mündliche Offenbarung bei einem Vortrag

In der Sache **T 2003/08** hielt die Kammer fest, dass anders als bei einem schriftlichen Dokument, dessen Inhalt fixiert ist und immer wieder gelesen werden kann, eine mündliche Präsentation flüchtiger Natur ist. Das Beweismaß, das erforderlich ist, um den Inhalt einer mündlichen Offenbarung festzustellen, ist deshalb hoch. Was gesagt worden ist bzw. was nach Art. 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist", muss zweifelsfrei festgestellt werden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 1212/97, in der die Kammer die Ansicht vertreten hatte, dass "während des Vortrags von mindestens zwei Zuhörern gemachte schriftliche Notizen ... üblicherweise als ausreichend" für diesen Zweck gälten. Die Kammer hatte ferner darauf hingewiesen, dass die zur zweifelsfreien Feststellung des Inhalts einer mündlichen Präsentation erforderliche Beweismenge von Fall zu Fall zu beurteilen sei, da sie von der Qualität der Beweise im Einzelfall abhängt.

Nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall kann die Entscheidung T 1212/97 nicht so interpretiert werden, dass sie einen absoluten Standard für das Beweismaß festsetzt, das zum Nachweis des Inhalts einer mündlichen Offenbarung erforderlich ist. Es kann Umstände geben, unter denen Beweise des Referenten und nur eines Zuhörers überzeugend genug sind, damit das erforderliche Beweismaß – nämlich der zweifelsfreie Nachweis – erfüllt ist. Im vorliegenden Fall jedoch betrachtete die Kammer die Beweise des Referenten und eines Zuhörers in Form eidesstattlicher Erklärungen und mündlicher Aussagen nicht als zweifelsfreien Nachweis dafür, dass der Gegenstand des Anspruchs während des Vortrags offenbart worden ist.

evidence as to the date on which the document was available to the public. Accordingly, the board pointed out that the respective dates ("timestamps") indicated on the 3GPP document lists reliably corresponded to the dates on which the respective documents were uploaded to the 3GPP file server. Thus, the documents at issue were regarded as representing the state of the art under Art. 54 (2) EPC.

1.3 Oral disclosure at a lecture

In **T 2003/08** the board observed that, in contrast to a written document the contents of which are fixed and can be read again and again, an oral presentation is ephemeral. Therefore, the standard of proof for ascertaining the contents of an oral disclosure is high. What has been said, or to use the terms of Art. 54(2) EPC, what has been "made available to the public" has to be put beyond reasonable doubt. The board noted that in case T 1212/97 the board had expressed the view that "written notes made at the lecture by at least two members of the audience can usually be regarded as sufficient" for that purpose. A fact also indicated by the board was that the amount of evidence necessary to establish the content of an oral presentation beyond reasonable doubt was to be judged on a case-by-case basis, i.e. it depends on the quality of the evidence in each case.

In the current board's view, decision T 1212/97 could not be interpreted as setting an absolute standard for the amount of evidence necessary to prove the contents of an oral disclosure. The board considered that there may be circumstances where evidence from the lecturer and only one member of the audience is convincing enough to reach the standard of proof – i.e. beyond reasonable doubt. In the case at issue, however, evidence from the lecturer and a member of the audience, provided by them in the form of both affidavits and oral testimony, was not considered by the board to prove beyond reasonable doubt that the subject-matter of the claim was disclosed during the lecture.

tion indiquée sur des listes de documents 3GPP ("horodatage") présente donc une force probante élevée et laisse présumer la date à laquelle le document a été accessible au public. Par conséquent, la chambre a estimé que les différentes dates ("horodatage") indiquées sur les listes de documents 3GPP correspondaient de manière fiable aux dates auxquelles les différents documents avaient été chargés sur le serveur de fichiers 3GPP et, partant, que les documents en question constituaient des éléments de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE.

1.3 Divulgateion orale dans le cadre d'une conférence

Dans l'affaire **T 2003/08**, la chambre a fait observer qu'à la différence d'un document écrit, dont le contenu est figé et peut être lu et relu, une présentation orale a un caractère éphémère. Le degré de preuve nécessaire pour déterminer le contenu d'une divulgation orale est donc élevé. Ce qui a été dit ou, pour reprendre les termes de l'art. 54(2) CBE, ce qui a été "rendu accessible au public", doit être établi au-delà de tout doute raisonnable. La chambre s'est référée à la décision T 1212/97, dans laquelle la chambre avait estimé que "l'on peut généralement considérer que les informations qui apparaissent dans les notes écrites prises simultanément par deux auditeurs au moins au cours d'une conférence suffisent pour déterminer les connaissances transmises". La chambre avait également indiqué que le degré de preuve nécessaire pour établir le contenu d'une présentation orale au-delà de tout doute raisonnable doit être jugé au cas par cas, c'est-à-dire en fonction de la qualité de la preuve dans chaque cas d'espèce.

En l'occurrence, la chambre a estimé que la décision T 1212/97 ne pouvait pas être interprétée comme édictant une norme absolue concernant le degré de preuve nécessaire pour prouver le contenu d'une divulgation orale. La chambre a considéré que dans certaines circonstances, les éléments de preuves fournis par le conférencier et un seul membre du public peuvent être assez convaincants pour atteindre le degré de preuve nécessaire – c'est-à-dire pour permettre d'établir que des connaissances ont été transmises au-delà de tout doute raisonnable. Dans le cas d'espèce, la chambre a toutefois estimé que les éléments de preuves fournis par le conférencier et un membre du public, à la fois sous forme de déclaration sous serment et de déposition orale, ne démontreraient pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'objet de la revendication avait été

1.4 Offenkundige Vorbenutzung

In **T 1682/09** betraf die vom Beschwerdeführer behauptete offenkundige Vorbenutzung eine Vorrichtung für ein Wägesystem.

Es wurde festgestellt, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Verkauf einer Vorrichtung – sofern keine besonderen Umstände vorliegen – ausreichend ist, um diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im fraglichen Fall wurde die Vorrichtung nur gemietet, sie war nicht Eigentum der Firma. Dennoch befand die Kammer, dass der Aufbau der Vorrichtung in den Räumlichkeiten einer Firma sowie die nachfolgenden üblichen Einführungs-, Schulungs- und Wartungsmaßnahmen für die Vorrichtung in diesen Räumlichkeiten die Merkmale der Vorrichtung für die Firma zugänglich gemacht haben, die zu dem Zeitpunkt ein Mitglied der Öffentlichkeit war.

2. Beweisfragen

2.1 Aufgrund des Kriteriums der absoluten Gewissheit entschiedene Fälle

In der Entscheidung **T 71/09** machte der Beschwerdegegner eine offenkundige Vorbenutzung geltend, die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands entgegenstehe. Diese Vorbenutzung ergebe sich aus der Tätigkeit des Beschwerdegegners selbst, da die vorgebrachten Tatsachen auch den Verkauf des Produkts W. durch dessen eigene Firma mit einschlossen.

Die Kammer erklärte, nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte die Feststellung, dass eine Benutzung zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ gehört, nur getroffen werden, wenn das vorliegende Beweismaterial dies nach sorgfältiger, strenger Beurteilung glaubhaft erscheinen lässt (T 750/94, ABl. EPA 1998, 32). Bevor deshalb die Kammer zu dem Schluss kommt, dass eine Benutzung zum Stand der Technik gehört, muss sie sich vergewissern, dass das vorliegende Beweismaterial praktisch mit absoluter Gewissheit oder, anders gesagt, zweifelsfrei feststellen lässt, dass die Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents stattgefunden hat (T 97/94, ABl. EPA 1998, 467). Die Kammer befand im vorliegenden Fall, dass die vom Beschwerdegegner vorgelegten Beweismittel nicht ausreichten, um die Zusammensetzung des Produkts W. zweifelsfrei festzustellen.

1.4 Prior use

In **T 1682/09** the appellant's allegation of public prior use related to an assembly of a weighing system.

It was noted that, according to the established case law, the selling of an apparatus is, in the absence of any special circumstance, sufficient to render the apparatus sold available to the public. In the case at issue, the assembly was only leased; it was not owned by the company. The board however found that the mounting of the assembly at the premises of a company, the subsequent conventional start-up, training and maintenance procedures of the assembly at the same premises rendered the features of the assembly available to the company, which constituted at that time a member of the public.

2. Issues of proof

2.1 Cases decided on the absolute conviction criterion

In **T 71/09** the respondent alleged an instance of public prior use that destroyed the novelty and inventive step of the claimed subject-matter. As suggested by the factual evidence produced, this prior use consisted of the sale of product W. by the respondent's own firm.

The board stated that, according to the established case law of the boards of appeal, a finding that a use forms part of the state of the art for the purpose of Art. 54(2) EPC should only be made if a strict and careful evaluation of the available evidence establishes that prior use occurred (T 750/94, OJ EPO 1998, 32). As a consequence, before finding that a use forms part of the state of the art, the board must be satisfied that the available evidence establishes with almost absolute conviction, i.e. to a degree of certainty beyond all reasonable doubt, that the prior use did indeed take place before the priority date of the patent in suit (T 97/94, OJ EPO 1998, 467). The board held that, in the case in question, the evidence produced by the respondent was not sufficient to establish beyond all reasonable doubt the composition of product W.

divulgué pendant la conférence.

1.4 Usage antérieur public

Dans l'affaire **T 1682/09**, le requérant avait allégué qu'un assemblage d'un système de pesée avait fait l'objet d'un usage antérieur public.

Il a été noté que, conformément à la jurisprudence constante, et en l'absence de circonstance particulière, la vente d'un dispositif suffit à le rendre accessible au public. En l'occurrence, l'assemblage était loué, et non détenu par la société. La chambre a toutefois estimé que le montage de l'assemblage dans les locaux d'une société et les procédures conventionnelles de démarrage, d'entraînement et d'entretien de l'assemblage mises en œuvre ultérieurement dans ces mêmes locaux, rendaient les caractéristiques de l'assemblage accessibles à la société, qui constituait à l'époque un membre du public.

2. Questions relatives à la preuve

2.1 Affaires tranchées en vertu du critère de la conviction absolue

Dans la décision **T 71/09**, l'intimé invoquait un usage antérieur public prétendument préjudiciable à la nouveauté et à l'activité inventive de l'objet revendiqué. Cet usage antérieur émanait de ses activités propres dans la mesure où les faits invoqués impliquaient la vente du produit W. par la société de l'intimé.

La chambre a déclaré que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il ne devrait être conclu aux fins de l'art. 54(2) CBE qu'un usage est compris dans l'état de la technique que si un examen rigoureux et minutieux des preuves produites permet de le constater (T 750/94, JO OEB 1998, 32). Par conséquent, avant de conclure qu'un usage est compris dans l'état de la technique, la chambre doit s'assurer que les preuves produites permettent de constater avec une conviction pratiquement absolue, en d'autres termes avec une certitude allant au-delà de tout doute raisonnable, que tel usage antérieur a bien eu lieu avant la date de priorité du brevet litigieux (T 97/94, JO OEB 1998, 467). La chambre a considéré en l'espèce que les pièces produites par l'intimé n'étaient pas suffisantes pour établir au-delà de tout doute raisonnable la composition du produit W.

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

3.1 Berücksichtigung nichttechnischer Merkmale bei der Beurteilung der Neuheit

In der Sache **T 2050/07** war in der Entscheidung der Prüfungsabteilung die Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D6 verneint worden (D6 war im Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ enthalten). Die Kammer ließ das Argument gelten, dass die Unterscheidungsmerkmale nichttechnischer Art seien – weil es sich um ein mathematisches Verfahren oder ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten handle – und dass angesichts der ständigen Rechtsprechung, wonach Merkmale, die nicht zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen und nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind, solche Merkmale auch in Bezug auf die Neuheit unberücksichtigt bleiben sollten. Die Kammer prüfte deshalb, ob die Unterscheidungsmerkmale im vorliegenden Fall einen technischen Beitrag leisteten.

Die Kammer befand, dass durch die Beschreibung der Patentanmeldung ausreichend klar wurde, wie die Unterscheidungsmerkmale i und ii des Verfahrens nach Anspruch 1 umzusetzen sind und wie sie mit den übrigen Schritten des beanspruchten Verfahrens zusammenwirken, um ein gemeinsames technisches Ergebnis zu erzielen. Auf dieser Grundlage befand die Kammer, dass die Unterscheidungsmerkmale bei der Beurteilung der Neuheit des Anspruchs 1 zu berücksichtigen sind und das Verfahren nach Anspruch 1 neu ist.

4. Neuheit der Verwendung

4.1 Neuheit der therapeutischen Anwendung

In **T 108/09** waren die Ansprüche in der Anspruchsform einer zweiten medizinischen Verwendung gemäß der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) abgefasst. Die Kammer stellte fest, dass Art. 54 (5) EPÜ laut Entscheidung G 2/08 (ABl. EPA 2010, 454) nicht ausschließt, dass ein bei der Behandlung einer Krankheit bereits bekanntes Arzneimittel zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird. Dies galt entsprechend für die in der schweizerischen Anspruchsform abge-

3. Determining the content of the relevant prior art

3.1 Taking non-technical features into account when assessing novelty

In **T 2050/07** the decision of the examining division had denied the novelty of claim 1 in view of document D6 (D6 was comprised in the state of the art pursuant to Art. 54(3) EPC). The board noted that the argument could be made that the distinguishing features were of a non-technical nature as being a mathematical method or a method for performing mental activities, and that, in view of the established case law according to which features that do not contribute to the technical character of an invention and do not interact with the technical subject-matter of the claim for solving a technical problem have to be ignored when assessing inventive step, such features should equally be ignored when assessing novelty. The board therefore examined whether or not the distinguishing features in the case before it made a technical contribution.

The board considered that the description of the patent application made it sufficiently clear how the distinguishing features (i) and (ii) of the method of claim 1 should be implemented and how they interacted with the remaining steps of the claimed method in order to provide a common technical result. This consideration led the board to consider that the distinguishing features had to be taken into account when assessing the novelty of claim 1 and concluded that the method of claim 1 was new.

4. Novelty of use

4.1 Novelty of the therapeutic application

In **T 108/09** the claims were drafted in the second medical use format according to decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). The board noted that according to decision G 2/08 (OJ EPO 2010, 456), Art. 54(5) EPC does not exclude a medicament already known to be used in the treatment of an illness from being patented for use in a different treatment by therapy of the same illness. This finding applied *mutatis mutandis* to the Swiss-type claims of the patent in suit (see G 2/08). It considered it appropriate to evaluate

3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent

3.1 Prise en compte des caractéristiques non techniques lors de l'examen de la nouveauté

Dans l'affaire **T 2050/07**, la division d'examen avait estimé que la revendication 1 n'était pas nouvelle compte tenu du document D6 (qui était compris dans l'état de la technique au titre de l'art. 54(3) CBE). La chambre a fait observer qu'il était possible d'avancer l'argument selon lequel les caractéristiques distinctives étaient de nature non technique, en tant que méthode mathématique ou méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, et qu'au vu de la jurisprudence constante, en vertu de laquelle les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique d'une invention et qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, ne doivent pas être prises en compte lors de l'examen de l'activité inventive, ces caractéristiques devraient également être ignorées lors de l'examen de la nouveauté. La chambre a donc examiné si, en l'occurrence, les caractéristiques distinctives apportaient une contribution technique.

La chambre a considéré que la description de la demande de brevet exposait suffisamment clairement comment les caractéristiques distinctives (i) et (ii) du procédé selon la revendication 1 devaient être mises en œuvre et comment elles interagissaient avec les autres étapes du procédé revendiqué pour fournir un résultat technique commun. Elle en a conclu que les caractéristiques distinctives devaient être prises en compte lors de l'examen de la nouveauté de la revendication 1, et que le procédé selon la revendication 1 était nouveau.

4. Nouveauté de l'utilisation

4.1 Nouveauté de l'application thérapeutique

Dans l'affaire **T 108/09**, les revendications étaient rédigées sous la forme de revendications relatives à une deuxième utilisation médicale, conformément à la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67). La chambre a fait observer qu'en vertu de la décision G 2/08 (JO OEB 2010, 456), l'art. 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. Cette conclusion s'appliquait par analogie aux revendications

fassten Ansprüche des Streitpatents (siehe G 2/08). Sie hielt es für angemessen zu prüfen, ob der Brustkrebs in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 mit dem Brustkrebs im Dokument D2 identisch ist. Die Tumore aus dem Dokument D2, die nur gegen Tamoxifen resistent waren, ließen sich von denen des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung unterscheiden, die zusätzlich gegen einen Aromatasehemmer resistent waren. Diese Unterscheidung bedeutete, dass es im vorliegenden Fall um zwei verschiedene Krankheiten oder zwei Untergruppen einer Krankheit (Tumor) ging. Folglich stellte die Kammer analog zu den Ergebnissen in T 893/90 fest, dass Neuheit vorlag und der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung damit neu gegenüber D2 war.

4.2 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung

4.2.1 Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Wirkung auf Ansprüche

In **T 1955/09** betraf der Anspruch 1 eine therapeutische Anwendung dahin gehend, dass ein Stoff oder Stoffgemisch zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung verwendet wird (G 1/83, ABl. EPA 1985, 60). Die Erzielung einer neuen technischen Wirkung wird als funktionelles technisches Merkmal eines Anspruchs betrachtet, der sich auf die neue Verwendung eines bekannten Stoffes bezieht. Ist dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht zugänglich gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist (s. Entscheidungen G 2/88, ABl. EPA 1990, 93 und G 6/88, ABl. EPA 1990, 114).

Im vorliegenden Fall musste die Kammer entscheiden, ob es sich bei der beanspruchten Verwendung um eine weitere, von der Offenbarung des Dokuments (D1) abweichende therapeutische Verwendung handelte. Der Kammer zufolge konnte man nicht schlussfolgern, dass die in der beanspruchten Erfindung angeführte technische Wirkung, d. h. die antibiotische Wirkung, eine bloße Erklärung dafür darstellt, wie die Verbindungen Gifte hemmten oder neutralisierten. Vielmehr machte diese Wirkung eine neue klinische Situation aus, in der es nämlich vorzuziehen sein könnte, auf die Infektion selbst abzuwirken und nicht nur auf die Giftstoffe, die von den infektionserregenden Bakterien oder Pilzen erzeugt werden. Laut

whether the breast cancer of claim 1 as granted was identical to the breast cancer according to document D2. The board noted that the tumours of document D2, being only resistant to tamoxifen, could be distinguished from the tumours of claim 1 as granted, which were additionally resistant to an aromatase inhibitor. This distinction meant that in the case at issue two different diseases or two subsets of a disease (tumour) were concerned. As a consequence, in analogy to the findings in T 893/90, the board established novelty. The subject-matter of claim 1 as granted was therefore novel over D2.

4.2 Second (or further) medical use

4.2.1 Differentiation of a direct and indirect effect on claims

In **T 1955/09** claim 1 referred to a therapeutic application in the form of the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a defined therapeutic application (G 5/83, OJ EPO 1985, 64). The attaining of a new technical effect is considered as a functional technical feature of a claim referring to the new use of a known substance. If that technical feature has not been previously made available to the public, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public (see decisions G 2/88, OJ EPO 1990, 93 and G 6/88, OJ EPO 1990, 114).

In the case at issue, the board needed to decide whether the use claimed represented a further and different therapeutic use from the disclosure in document (D1). It stated that the conclusion could not be drawn that the technical effect relied upon by the claimed invention, i.e. the antibiotic effect, was a mere explanation of how the compounds inhibited or neutralized toxins. Rather, this effect identified a new clinical situation, namely one in which it could be preferable to target the infection itself, not merely the toxins produced by the bacteria or fungi causing the infection. The board decided that this reasoning was based on the differentiation of a direct and indirect effect on claims relating to second or further

de type suisse du brevet litigieux (cf. G 2/08). La chambre a estimé qu'il convenait d'examiner si le cancer du sein selon la revendication 1 du brevet tel que délivré était identique au cancer du sein selon le document D2. Elle a noté que les tumeurs selon le document D2, qui n'étaient résistantes qu'au tamoxifène, pouvaient être distinguées des tumeurs selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, lesquelles étaient également résistantes à un inhibiteur de l'aromatase. Cette différence signifiait qu'en l'espèce, deux maladies distinctes ou deux sous-ensembles d'une maladie (tumeur) étaient concernés. Par analogie aux conclusions de la décision T 893/90, la chambre a donc conclu à la nouveauté. L'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était par conséquent nouveau par rapport à D2.

4.2 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

4.2.1 Différenciation entre un effet direct ou indirect sur les revendications

Dans l'affaire **T 1955/09**, la revendication 1 concernait une application thérapeutique consistant à utiliser une substance ou une composition pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique donnée (G 6/83, JO OEB 1985, 67). L'obtention d'un nouvel effet technique est considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle d'une revendication portant sur l'utilisation nouvelle d'une substance connue. Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en œuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public (cf. décisions G 2/88, JO OEB 1990, 93 et G 6/88, JO OEB 1990, 114).

En l'occurrence, la chambre devait déterminer si l'utilisation revendiquée impliquait une autre utilisation thérapeutique, différente de celle exposée dans le document (D1). Elle a affirmé que l'on ne pouvait conclure que l'effet technique dont se prévalait l'invention revendiquée, à savoir l'effet antibiotique, était une simple explication de la façon dont les composés inhibaient ou neutralisaient les toxines. Cet effet identifiait plutôt une situation clinique nouvelle, dans laquelle il pourrait être préférable de cibler l'infection elle-même, et non pas simplement les toxines produites par les bactéries ou champignons à l'origine de l'infection. La chambre a estimé que ce raisonnement se fondait sur la distinction qui est

Kammer basierte diese Argumentation darauf, dass zwischen einer direkten und einer indirekten Wirkung auf Ansprüche unterschieden wird, die eine zweite oder weitere medizinische Verwendung einer bekannten Substanz betreffen (siehe z. B. T 836/01 und T 1642/06). Angesichts des Vorstehenden war die Kammer davon überzeugt, dass der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 den Erfordernissen des Art. 54 (1) und (3) EPÜ gegenüber der Offenbarung im Dokument D1 genügte.

4.2.2 Ansprüche auf therapeutische Verfahren

In der Sache **T 454/08** bestätigte die Kammer, dass gemäß der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) ein europäisches Patent mit Patentansprüchen erteilt werden kann, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue und erfindersiche therapeutische Anwendung gerichtet sind. Die Entscheidung G 1/83 erlaubte die Umformulierung der Ansprüche auf therapeutische Verfahren gemäß Art. 52 (4) EPÜ 1973 in die schweizerische Anspruchsform. Im vorliegenden Fall bestätigte die Kammer jedoch, dass bei einem Anspruch in der schweizerischen Anspruchsform, der nicht die Umsetzung eines therapeutischen Verfahrens, sondern vielmehr eine nicht therapeutische Verwendung betrifft, das Merkmal, das die Umsetzung definiert, rein illustrativ ist und nicht dazu herangezogen werden kann, die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu begründen. Dieser besondere Neuheitsansatz gilt nämlich nur für Ansprüche, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Art. 52 (4) EPÜ 1973 (jetzt Art. 53 c) EPÜ) genanntes Verfahren beziehen.

Der Anspruch 1 des Hauptantrags basierte auf dem in der Entscheidung G 1/83 vorgeschlagenen Modell, nämlich der Verwendung eines Stoffes, um ein Stoffgemisch für eine bestimmte Anwendung zu erhalten. Allerdings deutete nichts im Wortlaut des Anspruchs 1 auf eine Umsetzung in einem der therapeutischen Verfahren nach Art. 53 c) EPÜ hin. Der besondere Neuheitsansatz aus der Entscheidung G 1/83 galt somit nicht für den Anspruch 1 des Hauptantrags, dessen Gegenstand einem Verfahrensanspruch entsprach. Der Schritt der Verabreichung der Tablette war als illustratives Merkmal der Tablette zu sehen und nicht als einschränkendes Merkmal für eine bestimmte Art der Verabreichung.

medical uses of a known substance (see i.e. T 836/01 and T 1642/06). In view of the foregoing, the board was satisfied that the subject-matter of claim 1 at issue fulfilled the requirements of Art. 54(1) and (3) EPC vis-à-vis the disclosure in document D1.

4.2.2 Claims for therapeutic methods

In **T 454/08** the board confirmed that according to G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), a European patent could be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application. G 5/83 permitted the reformulation of claims directed to therapeutic methods within the meaning of Art. 52(4) EPC 1973 as Swiss-type claims. In the case in point the board confirmed, however, that if a claim formulated as a Swiss-type claim was not directed to the use of any therapeutic method or was *de facto* directed to a non-therapeutic use, the feature defining the use was purely illustrative and could not be used to establish novelty over the prior art. In effect, this specific novelty approach applied only to claims directed to the use of a substance or composition intended for use in a method referred to in Art. 52(4) EPC 1973 (now Art. 53(c) EPC).

Claim 1 of the main request was based on the model proposed by G 5/83, namely the application of a substance to produce a composition for a particular use. However, nothing in the wording of claim 1 implied use in any of the therapeutic methods within the meaning of Art. 53(c) EPC. The specific novelty approach created by G 5/83 thus did not apply to claim 1 of the main request, the subject-matter of which amounted to a process claim. The step of administering the tablet had to be seen as an illustrative feature of the tablet and not as a limiting feature for a specific mode of administration.

faite entre un effet direct et indirect sur les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale ou à toute utilisation médicale ultérieure d'une substance connue (cf. par exemple T 836/01 et T 1642/06). Compte tenu de ce qui précède, la chambre s'est déclarée convaincue que l'objet de la revendication 1 en question satisfaisait aux exigences de l'art. 54(1) et (3) CBE concernant la divulgation dans le document D1.

4.2.2 Revendications de méthodes thérapeutiques

Dans l'affaire **T 454/08** la chambre a affirmé que selon la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et comportant un caractère inventif. La décision G 6/83 permettait la reformulation des revendications de méthodes thérapeutiques visées à l'art. 52(4) CBE 1973 sous la forme de revendications de type suisse. Dans la présente espèce cependant, la chambre a affirmé que si une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de type suisse ne se rapporte pas à la mise en œuvre d'une quelconque méthode thérapeutique, ou se rapporte de facto à une utilisation non-thérapeutique, la caractéristique définissant la mise en œuvre reste d'un caractère purement illustratif, et ne peut servir à établir la nouveauté vis-à-vis de l'état de la technique. Cette approche particulière de la nouveauté ne s'applique en effet qu'à des revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'art. 52(4) CBE 1973 (maintenant art. 53 c) CBE).

La revendication 1 de la requête principale était construite sur le modèle proposé par la décision G 6/83, à savoir l'application d'une substance pour l'obtention d'une composition destinée à une utilisation particulière. Cependant, aucun des termes de la revendication 1 n'impliquait la mise en œuvre dans l'une quelconque des méthodes thérapeutiques visées à l'art. 53 c) CBE. L'approche particulière de la nouveauté créée par la décision G 6/83 ne s'appliquait donc pas à la revendication 1 de la requête principale, dont l'objet était équivalent à une revendication de procédé. L'étape d'administration du comprimé devait être vue comme une caractéristique illustrative du comprimé et non comme une caractéristique restrictive concernant un mode d'administra-

4.2.3 Bei der Behandlung verwendete Mittel

In **T 2003/08** argumentierte der Beschwerdeführer (Einsprechende) gestützt auf die Entscheidungen T 227/91 (ABl. EPA 1994, 491), T 775/97 und T 138/02, in denen die Kammern den Begriff "Arzneimittel" definiert haben, dass der Anspruch 1 eine Voraussetzung nicht erfülle, um als Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung gemäß G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) zu gelten, nämlich die Verwendung eines "Arzneimittels" bei der Behandlung. Das bei der Behandlung verwendete Mittel sei eine "Säule", was kein "Arzneimittel", sondern eine "Vorrichtung" sei. Deshalb sei der Anspruch 1, obwohl er als Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung abgefasst sei, nicht als solcher auszulegen und das Merkmal der Behandlung somit bei der Neuheitsprüfung nicht zu berücksichtigen.

Daher musste entschieden werden, ob der Anspruch 1 als Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung auszulegen war. Diese Frage wurde bejaht. Nach Auffassung der Kammer ging aus der gesamten Argumentation der Entscheidung G 1/83 hervor, i) dass die Große Beschwerdekammer den besonderen Schutz für die zweite medizinische Verwendung nur für Anwendungen im medizinischen Bereich zulassen wollte, die einen "Stoff" oder ein "Stoffgemisch" betreffen, ii) dass die medizinische Wirkung durch den "Stoff" bzw. das "Stoffgemisch" erzielt wird und iii) dass sich die Begriffe "Stoff" bzw. "Stoffgemisch" zumindest auf Erzeugnisse beziehen, die chemische Substanzen oder Gemische aus chemischen Substanzen sind.

Laut Kammer war deshalb die entscheidende Frage, ob das zur Erzielung der medizinischen Wirkung verwendete Mittel ein "Stoff" oder "Stoffgemisch" im Sinne der Entscheidung G 1/83 ist, und nicht, ob es sich dabei um ein "Arzneimittel" handelt. Im vorliegenden Fall bestand die medizinische Wirkung, auf der die Behandlung nach Anspruch 1 beruhte, in der Entfernung von Immunglobulin aus dem Plasma von Patienten, die an dilatativer Kardiomyopathie litten. Erzielt wurde diese Wirkung durch den "speziellen Liganden für menschliches Immunglobulin", der unbestritten eine chemische Substanz ist. Die "Säule" diente nur als Träger für den Liganden und war für die therapeutische Wirkung nicht ausschlaggebend. Der Ligand konnte auch Immunglobu-

4.2.3 Means used in the treatment

In **T 2003/08** the appellant (opponent) argued, relying on decisions T 227/91 (OJ EPO 1994, 491), T 775/97 and T 138/02 in which the boards defined the term "medicament", that claim 1 did not fulfil one prerequisite to qualify as a second medical use claim in accordance with decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), namely that a "medicament" was used in the treatment. Indeed the means used in the treatment were a "column", which was not a "medicament", but a "device". Therefore, despite being drafted in the format of a second medical use claim, claim 1 should not be interpreted as such and therefore the treatment feature should be ignored when assessing novelty.

Accordingly, it was necessary to decide whether or not claim 1 was to be construed as a second medical use claim. The question was answered in the affirmative. In the board's view, it emerged from the whole reasoning of decision G 5/83 (i) that the Enlarged Board intended to allow the special second medical use-form of protection only for those uses in the medical domain which concerned a "substance" or "composition", (ii) that it was the "substance" or "composition" which achieved the medical effect and (iii) that the terms "substance" or "composition" referred at least to products which were chemical entities or compositions of chemical entities.

The board consequently considered that it was decisive to establish whether or not the means used to achieve the medical effect were a "substance" or "composition" in the sense of decision G 5/83, rather than to establish whether or not the means were a "medicament". In the case at issue the medical effect on which the treatment according to claim 1 was based was the removal of immunoglobulin from the plasma of patients suffering from dilated cardiomyopathy. This effect was achieved by the "specific ligand for human immunoglobulin", which was undisputedly a chemical entity. The "column" only served as a carrier for the ligand and was not instrumental in achieving the therapeutic effect. In fact, the ligand could also bind immunoglobulin, if it

tion particulier.

4.2.3 Moyens utilisés pour le traitement

Dans l'affaire **T 2003/08**, le requérant (opposant) s'appuyait sur les décisions T 227/91 (JO OEB 1994, 491), T 775/97 et T 138/02, dans lesquelles les chambres avaient défini le terme "médicament", pour soutenir que la revendication 1 ne satisfaisait pas à une condition préalable pour être considérée comme portant sur une deuxième utilisation médicale conformément à la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), selon laquelle le traitement doit faire intervenir un "médicament". Il affirmait que le traitement impliquait l'utilisation d'une "colonne" et que ce moyen n'était pas un "médicament", mais un "dispositif". La revendication 1 ne devait donc pas être interprétée comme portant sur une deuxième utilisation médicale, bien qu'elle ait été rédigée sous cette forme, et la caractéristique relative au traitement ne devait pas être prise en compte pour l'examen de la nouveauté.

Par conséquent, il convenait de déterminer si la revendication 1 devait être interprétée comme portant sur une deuxième utilisation médicale. La chambre a répondu par l'affirmative. Elle a estimé qu'il découlait de l'argumentation développée dans la décision G 6/83, i) que la Grande Chambre n'avait l'intention d'admettre une protection particulière pour une deuxième utilisation médicale que si l'utilisation dans le domaine médical concernait une "substance" ou une "composition", ii) que c'est la "substance" ou "composition" qui produisait l'effet médical, et iii) que les termes "substance" et "composition" désignaient au moins des produits qui étaient des entités chimiques ou des compositions d'entités chimiques.

La chambre a donc considéré qu'il était important d'établir si les moyens utilisés pour obtenir l'effet médical étaient une "substance" ou une "composition" au sens de la décision G 6/83, plutôt que d'établir s'ils étaient un "médicament". En l'occurrence, l'effet médical sur lequel s'appuyait le traitement selon la revendication 1 résidait dans la suppression de l'immunoglobuline du plasma de patients atteints de cardiomyopathie dilatée. Cet effet était obtenu par un "ligand spécifique pour l'immunoglobuline humaine", qui était indiscutablement une entité chimique. La "colonne" servait uniquement de support au ligand et ne contribuait pas à obtenir l'effet thérapeutique. En réalité, le ligand pouvait également lier l'immunoglobuline s'il n'était pas lié à la colonne,

lin binden, wenn er nicht an die Säule gebunden war, sondern frei in der Lösung vorlag. Die Kammer befand deshalb, dass das zur Behandlung nach Anspruch 1 verwendete Mittel als "Stoff" bzw. "Stoffgemisch" im Sinne der Entscheidung G 1/83 zu sehen war.

C. Erfindersche Tätigkeit

1. Neuformulierung der technischen Aufgabe

In T 1422/12 war Anspruch 1 auf kristalline Formen von Tigecyclin gerichtet. Der Anmelder brachte vor, dass die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe angesichts des Stands der Technik in der Bereitstellung von Tigecyclin bestehe, das stabiler gegen Epimerisierung sei. Die Prüfungsabteilung ließ nicht gelten, dass als technische Aufgabe die Bereitstellung von Tigecyclin in einer thermodynamisch stabileren Form formuliert wurde, weil die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung keinen Hinweis darauf enthielt, dass mit der Erfindung tatsächlich diese Aufgabe gelöst werden sollte. Die Beschwerdekammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge die technische Aufgabe anhand objektiv festgestellter Sachverhalte zu bestimmen ist, weil für die Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe ausschließlich die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik tatsächlich erzielte Wirkung berücksichtigt werden sollte (T 13/84, ABl. EPA 1986, 253 und T 39/93, ABl. EPA 1997, 134). Dabei dürfen sämtliche Wirkungen berücksichtigt werden, solange sie denselben Anwendungsbereich betreffen und das Wesen der Erfindung nicht verändern (T 440/91).

In der Anmeldung war angegeben, dass die streitige Erfindung kristalline Formen von Tigecyclin betraf, wobei Tigecyclin als tetrazyklisches Antibiotikum in der amorphen Form bereits als lyophilisiertes Pulver bzw. als Pulverkuchen zur intravenösen Verabreichung im Handel war. Der Abschnitt zum Hintergrund der Erfindung bezog sich auf die Verbesserung der Leistungsmerkmale pharmazeutischer Erzeugnisse einschließlich Tigecyclin. Als zu lösende technische Aufgabe die Bereitstellung von Tigecyclin zu formulieren, das stabiler gegen Epimerisierung ist, wobei die verminderte Epimerisierung zu einer verbesserten biologischen Aktivität führt, lag somit im Rahmen der in der streitigen Anmeldung offenbarten Erfindung, die nämlich die Leistungsmerkmale des Antibiotikums Tigecyclin betraf, unabhängig davon, ob diese Merkmale für die Verarbeitung, Lagerung oder Formulierung und/oder für die pharmazeutischen Eigenschaften rele-

was not bound to the column, i.e. if it was free in solution. Accordingly, the board held that the means used for the treatment in accordance with claim 1 was to be considered as a "substance" or "composition" within the meaning of decision G 5/83.

C. Inventive step

1. Reformulation of the technical problem

In T 1422/12 claim 1 related to crystalline forms of tigecycline. In view of the state of the art, the appellant submitted that the problem underlying the application in suit was the provision of tigecycline which is more stable with respect to epimerisation. The examining division did not accept the formulation of the technical problem as the provision of tigecycline in more thermodynamically stable form, since there was no indication in the application as filed that this was indeed the problem which the invention attempted to solve. The board referred to the established case law, that the technical problem has to be determined on the basis of objectively established facts, since for the determination of the objective technical problem, only the effect actually achieved vis-à-vis the closest prior art should be taken into account (T 13/84, OJ EPO 1986, 253 and T 39/93, OJ EPO 1997, 134). In this connection, any effects may be taken into account, so long as they concern the same field of use and do not change the character of the invention (T 440/91).

In the application it was indicated that the invention in suit related to crystalline forms of tigecycline, tigecycline being a tetracycline antibiotic already marketed as lyophilised powder or cake for intravenous injection, namely in the amorphous form. The section concerning the background of the invention related to improving the performance characteristics of pharmaceutical products, including tigecycline. The formulation of the technical problem to be solved as the provision of tigecycline which is more stable with respect to epimerisation, said reduction in epimerisation resulting in improved biological activity, thus fell within the framework of the invention as disclosed in the application in suit, namely the performance characteristics of the antibiotic, tigecycline, regardless of whether these characteristics were relevant to handling, storage or formulation and/or to its pharmaceutical properties. That the more specific problem of improved stability with respect to

c'est-à-dire s'il était libre en solution. Par conséquent, la chambre a estimé que les moyens utilisés pour le traitement selon la revendication 1 devaient être considérés comme une "substance" ou une "composition" au sens de la décision G 6/83.

C. Activité inventive

1. Nouvelle formulation du problème technique

Dans l'affaire T 1422/12, la revendication 1 portait sur des formes cristallines de la tigécycline. Eu égard à l'état de la technique, le requérant a avancé que le problème sous-jacent à la demande en cause consistait à produire de la tigécycline plus stable contre l'épimérisation. La division d'examen a rejeté la formulation du problème technique comme étant la production de tigécycline sous une forme plus stable thermodynamiquement, au motif que la demande telle que déposée ne contenait aucune indication selon laquelle l'invention cherchait à résoudre ce problème spécifique. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante, selon laquelle le problème technique doit être déterminé sur la base de faits établis objectivement, seul l'effet effectivement obtenu par rapport à l'état de la technique le plus proche devant être pris en considération (T 13/84, JO OEB 1986, 253 et T 39/93, JO OEB 1997, 134). Dans ce contexte, tout effet produit peut donc être pris en compte pour autant qu'il concerne le même domaine d'utilisation et ne modifie pas le caractère de l'invention (T 440/91).

Dans la demande, il était indiqué que l'invention en cause portait sur des formes cristallines de la tigécycline, la tigécycline étant un antibiotique de la famille des tétracyclines, déjà commercialisée en tant que poudre ou de gâteau lyophilisé, c'est-à-dire sous forme amorphe, aux fins d'injection intraveineuse. La partie relative au contexte de l'invention décrivait une amélioration des caractéristiques liées à l'efficacité de divers produits pharmaceutiques, y compris de la tigécycline. La formulation du problème technique à résoudre, à savoir la production de la tigécycline sous une forme plus stable contre l'épimérisation, améliorant ainsi l'activité biologique, entraînait donc dans le cadre de l'invention telle que divulguée dans la demande en litige en ce qui concernait les caractéristiques liées à l'efficacité de l'antibiotique tigécycline, que ces caractéristiques aient trait à la manutention, au stockage, à la formulation et/ou aux propriétés pharmaceutiques.

vant waren. Dass die konkretere Aufgabe einer Verbesserung der Stabilität gegen Epimerisierung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht genannt war, war irrelevant (T 39/93), weil eine solche Verbesserung der Stabilität durch Verhinderung der Epimerisierung und damit eine verbesserte biologische Aktivität für einen Fachmann eindeutig als wünschenswerte Wirkung bei einem tetrazyklischen Antibiotikum erkennbar war.

2. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

2.1 Ermittlung der technischen Merkmale

2.1.1 Einkaufen mit einem Mobilgerät

In **T 1670/07** bezog sich die Anmeldung auf ein Verfahren und ein System zum Einkaufen, bei dem mithilfe eines Mobilgeräts mehrere Waren und/oder Dienstleistungen bei einer Gruppe verschiedener Anbieter in einem Einkaufszentrum erworben werden können. Die Erfindung besteht im Wesentlichen darin, dass der Kunde vor dem Einkauf zwei oder mehr gewünschte Waren/Dienstleistungen in das Mobilgerät eingibt und das Gerät eine Einkaufsroute mit einer Abfolge/Reihenfolge anzeigt, in der er diese bei verschiedenen Anbietern erhalten kann. Die Route ist von einem Nutzerprofil abhängig, z. B. kürzeste Entfernung zwischen den Anbietern oder günstigster Kaufpreis. Nach Auffassung der Kammer war die Gesamtwirkung des Verfahrens, nämlich die Erzeugung einer geordneten Liste von Läden, nicht technischer Art. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass das vermeintlich nichttechnische Merkmal der Informationen zur Gruppe von Anbietern "mit den technischen Elementen in Form des Servers interagiere, um mit der Auswahl der Anbieter und der Übertragung der verarbeiteten Informationen über diese Auswahl an das mobile drahtlose Kommunikationsgerät eine technische Wirkung zu erzeugen". Die Kammer sah darin aber das als "**Trugschluss**" ("**technical leakage fallacy**") bekannte Argument, dass sich die intrinsisch technische Natur der Umsetzung in die intrinsisch nichttechnische Natur der Aufgabe hinein ausbreitet. In diesem Fall beinhaltete die "Auswahl von Anbietern" keine technische Wirkung, und die bloße "Interaktion" mit technischen Elementen reichte nicht aus, um dem gesamten Prozess die in der Rechtsprechung verlangte technische Wirkung zu verleihen.

epimerisation was not mentioned in the application as originally filed was irrelevant (T 39/93), since improvement of stability by avoidance of epimerisation, and, as a consequence, improved biological activity was clearly recognisable by the skilled person as a desirable effect for a tetracycline antibiotic.

2. Treatment of technical and non-technical features

2.1 Identifying technical features

2.1.1 Shopping with mobile device

In **T 1670/07** the application related to a method and system of shopping using a mobile device to obtain a plurality of purchased goods and/or services from a group of vendors located at a shopping location. The invention was essentially that the shopper enters two or more desired goods/services into the mobile device before going shopping and the device displays a shopping itinerary showing an order (sequence) in which the shopper can visit a group of vendors to obtain them. The itinerary is a function of a user profile, e.g. requiring the shortest distance between vendors, or goods at the cheapest purchase price. In the board's view, the overall effect of the method, namely to produce an ordered list of shops, was not technical. The appellant argued that the alleged non-technical feature of the information regarding the group of vendors "interacts with technical elements, in the form of the server, to produce a technical effect in the selection of vendors and the transmission of processed information regarding that selection to the mobile wireless communications device". However, in the board's view, this was an instance of the well-known argument that could be termed the "**technical leakage fallacy**", in which the intrinsic technical nature of the implementation leaks back into the intrinsically non-technical nature of the problem. In this case, the "selection of vendors" was not a technical effect and the mere "interaction" with technical elements was not enough to make the whole process technical as required by the jurisprudence.

Le fait que le problème plus spécifique de la stabilité améliorée contre l'épimérisation ne soit pas mentionné dans la demande telle que déposée était sans importance (T 39/93), puisque le fait d'améliorer la stabilité en évitant l'épimérisation, améliorant ainsi l'activité biologique, était clairement reconnaissable par l'homme du métier comme étant un effet souhaitable pour tout antibiotique de la famille des tétracyclines.

2. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

2.1 Détermination des caractéristiques techniques

2.1.1 Acheter en magasin à l'aide d'un dispositif mobile

Dans l'affaire **T 1670/07**, la demande portait sur un procédé et un système d'utilisation d'un dispositif mobile permettant d'acheter en magasins plusieurs produits et/ou services auprès d'un groupe de vendeurs situés dans une zone commerciale. Pour l'essentiel, l'objet de l'invention était le suivant : l'acheteur saisit dans le dispositif mobile au moins deux produits ou services souhaités avant d'aller faire ses courses et le dispositif affiche un itinéraire lui indiquant l'ordre (la séquence) dans lequel il peut se rendre auprès des divers vendeurs pour obtenir ces produits ou services. L'itinéraire varie en fonction du profil d'utilisateur demandant par exemple de choisir la distance la plus courte entre les vendeurs ou le coût d'achat le plus faible. Selon la chambre, l'effet global du procédé, à savoir la production d'une liste séquentielle de magasins, n'était pas de nature technique. Le requérant a fait valoir que la caractéristique jugée non technique consistant à présenter des informations relatives au groupe de vendeurs interagissait avec des éléments techniques pour produire un effet technique, à savoir la sélection des vendeurs et la transmission d'informations traitées relatives à cette sélection au dispositif sans fil de communication mobile. Cependant, selon la chambre, il s'agit là d'un exemple d'argument bien connu pouvant être appelé "**erreur de la fuite technique**", selon laquelle la nature technique de la mise en œuvre pourrait s'étendre à la nature intrinsèquement non technique du problème. En l'occurrence, la sélection des vendeurs n'est pas un effet technique et la simple interaction avec des éléments techniques ne suffit pas à conférer un caractère technique à l'ensemble du procédé comme le requiert la jurisprudence.

Ferner machte der Beschwerdeführer geltend, dass der Unterschied zwischen der Ermittlung einer Gruppe von Anbietern und – wie in D1 – der Ermittlung eines einzigen Anbieters in einer logistischen Aufgabe bestehe, die kein Geschäftsverfahren sei. Nach Auffassung der Kammer ist die Erstellung einer Route nicht technisch, weil sie lediglich gängige menschliche Verhaltensweisen umfasst wie das Aufsuchen einer Bank und danach eines Supermarkts. Im Argument des Beschwerdeführers, dass die physische Handlung, diese Orte aufzusuchen, dem Vorgang eine technische Wirkung verleihe, sah die Kammer das bekannte Argument, das in Anlehnung an die Entscheidung T 1741/08 (s. unten Punkt 2.2 "Beurteilung der technischen Wirkung") als **"Trugschluss" ("broken technical chain fallacy")** bezeichnet werden könnte. In dieser Entscheidung ging es um den im Zusammenhang mit grafischen Benutzeroberflächen (GUIs) recht häufigen Fall, dass eine technische Wirkung aus der Reaktion des Nutzers auf Informationen resultieren könnte. Die Entscheidung schloss im Wesentlichen mit der Feststellung, dass eine Kette von Wirkungen von der Bereitstellung von Informationen bis zu deren Verwendung in einem technischen Prozess durch das Eingreifen eines Nutzers unterbrochen wird. Dies war in der vorliegenden Sache der Fall, weil eine mögliche technische Wirkung von der Reaktion des Nutzers auf die Route abhängig war.

In der mündlichen Verhandlung betonte der Beschwerdeführer, dass das System aus D1 nur einen Laden ermittle, während die Erfindung eine Gruppe von Anbietern ermittle und Navigationsdaten liefere, wie dorthin zu gelangen sei. Nach Auffassung der Kammer war dies ein weiteres Beispiel für ein Standardargument, das als **"Trugschluss" ("non-technical prejudice fallacy")** bezeichnet werden könnte. Dabei werden in erster Linie nichttechnische Aspekte als Gründe dafür herangezogen, weswegen der Stand der Technik nicht modifiziert werde, obgleich diese Merkmale de facto nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen können. Ausschlaggebend ist nicht, ob der Fachmann in Betracht ziehen würde, diese Merkmale bereitzustellen, denn dies wurde bereits bei der Formulierung der technischen Aufgabe entschieden. Die Frage ist lediglich, wie dies geschähe. In diesem Fall umfasste das "wie" herkömmliche Hardware, die die Aufgaben in naheliegender Weise ausführte.

The appellant also argued that the difference of identifying a group of vendors rather than a single vendor as in D1 implied a problem of logistics, which was not a business method. In the board's view, producing an itinerary is not technical as it involves only standard human behavioural concepts such as going to the bank and then going to the supermarket. As to the appellant's argument that the physical act of going to the locations conferred technical character on these thoughts, the board saw something of a well-known argument that could be termed the **"broken technical chain fallacy"** after decision T 1741/08 (see point 2.2 "Assessment of technical effect" below). This decision dealt with the fairly common situation that arises in connection with graphic user interfaces (GUIs) where a technical effect might result from the user's reaction to information. The decision essentially concluded that a chain of effects from providing information to its use in a technical process is broken by the intervention of a user. This applied to the case at issue because any possible technical effect depended on the user's reaction to the itinerary.

At the oral proceedings, the appellant stressed that the system of D1 only identified one facility whereas the invention identified a group of vendors and gave navigation information about how to visit them. In the board's view, this was another example of a standard argument, which could be termed the **"non-technical prejudice fallacy"**. The argument essentially invokes non-technical aspects as a reason for not modifying the prior art, whereas these features cannot in fact contribute to inventive step. The question is not whether the skilled person would consider providing these features because that has already been decided in formulating the technical problem. The question is simply how it would be done. In this case, the "how" comprised conventional hardware carrying out the tasks in an obvious way.

Le requérant a également avancé que le fait d'identifier un groupe de vendeurs plutôt qu'un seul, comme dans le document D1, impliquait un problème de logistique qui ne constituait pas une méthode commerciale. Selon la chambre, la production d'un itinéraire ne revêt pas un caractère technique car seules des notions générales du comportement humain entrent en ligne de compte, par exemple aller à la banque, puis au supermarché. La chambre a considéré par ailleurs que l'argument du requérant selon lequel l'acte physique consistant à se rendre dans ces lieux conférait un caractère technique à ces notions, était un argument bien connu qui pourrait être appelé **"erreur de la chaîne technique rompue"** à la suite de la décision T 1741/08 (voir point 2.2 "Appréciation de l'effet technique" ci-dessous). Cette dernière décision traitait de la situation relativement courante dans le contexte des interfaces utilisateurs graphiques où un effet technique pourrait résulter de la réaction d'un utilisateur à des informations. Pour l'essentiel, la décision est arrivée à la conclusion qu'une chaîne d'effets allant de la fourniture d'informations à leur utilisation dans un procédé technique était rompue par l'intervention d'un utilisateur. Ce raisonnement s'appliquait au cas d'espèce, car tout effet technique découlerait de la réaction d'un utilisateur à l'itinéraire produit.

Lors de la procédure orale, le requérant a souligné que le système décrit dans D1 n'identifiait qu'un magasin, alors que l'invention identifiait un groupe de vendeurs et fournissait des renseignements de navigation permettant de s'y rendre. Selon la chambre, il s'agissait là encore d'un exemple d'argument courant que l'on pourrait appeler **"erreur du préjugé non technique"** où des caractéristiques non techniques sont invoquées comme un motif de ne pas modifier l'état de la technique alors qu'elles ne sauraient de fait contribuer à l'activité inventive. La question n'est pas de savoir si l'homme du métier envisagerait de prévoir ces caractéristiques, car il y a déjà été répondu au stade de la formulation du problème technique. La question est simplement de savoir comment il serait procédé. Dans la présente espèce, ce "comment" se résume à l'utilisation de matériels conventionnels pour accomplir les tâches concernées de manière évidente.

2.1.2 Spiele

In **T 42/10** definierte Anspruch 1 ein Verfahren, das abhängig vom Ausgang von Spielen Angaben zur Geschicklichkeit der Spieler berechnete, indem Nachrichten zwischen den Knoten eines Faktorgraphen übermittelt wurden. Die Kammer hatte darüber zu befinden, inwieweit die Merkmale des Anspruchs technischen Charakter hatten und so zur erfinderischen Tätigkeit beitragen konnten. Die Kammer verwies auf die Entscheidung des Court of Appeal of England and Wales in der Sache *Gale's Application* [1991] RPC 305. Herr Gale hatte einen Algorithmus zur Berechnung von Quadratwurzeln gefunden, den er als Computerprogramm implementierte. Das Gericht hatte zu klären, ob dies nach Section 1 (2) des Patents Act 1977 ausgeschlossen war. Diese Bestimmung setzt Art. 52 (2) EPÜ im britischen Recht um. Lord Justice Nicholls befand in seinem Grundsatzurteil, dass das Programm keinen "technischen Prozess umfasste, der außerhalb des Computers" existierte, und dass der Computer zwar "ein besserer Computer ist, wenn er mit Herrn Gales Befehlen programmiert wird", aber "keine 'technische' Aufgabe innerhalb des Computers löst". Der Ansatz der Kammer zur Beurteilung der Fragen, was bei einem computerimplementierten Verfahren technisch ist und was nicht, bestand im vorliegenden Fall darin, dieselben Fragen zu stellen wie Lord Justice Nicholls in der Sache *Gale's Application*. So lautete die erste Frage: Was bewirkt das Verfahren als Ganzes, und erzielt es ein technisches Gesamtergebnis? Die zweite Frage lautete: Falls es kein technisches Gesamtergebnis gibt, hat das Verfahren dann zumindest eine technische Wirkung innerhalb des Computers? Wenn beide Fragen verneint werden, wurde keine technische Aufgabe gelöst, und eine erfinderische Tätigkeit konnte nicht vorliegen. Der Standpunkt der Kammer in Bezug auf den technischen Charakter lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das übergeordnete Ziel, das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten, hat keinen technischen Charakter. Das Zwischenziel, die Spielleistung zu beurteilen und zu vergleichen, hat keinen technischen Charakter.

Die Darstellung der Leistung anhand von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren Aktualisierung sind mathematische Verfahren. Die Verwendung von Faktorgraphen mit Übermittlung von Nachrichten fällt in die Mathematik oder in die abstrakte Informatik. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass das einzige in diesem Anspruch definierte technische Merkmal der

2.1.2 Games

In **T 42/10** claim 1 defined a method which, based on outcomes of games, calculated indications of the skills of the players by passing messages between nodes of a factor graph. The board had to determine to what extent the features of the claim had a technical character and could contribute to inventive step. The board referred to the decision of the Court of Appeal of England and Wales in *Re Gale's Application* [1991] RPC 305. Mr Gale had found an algorithm for calculating square roots, which he had implemented as a computer program. The court was concerned with the question of whether that was excluded under Section 1(2) of the Patents Act 1977. That provision gives effect, in UK law, to Art. 52(2) EPC. Lord Justice Nicholls delivered the leading judgment. He found that the program did not "embody a technical process which [existed] outside the computer", and that although the computer "will be a better computer when programmed with Mr Gale's instructions," it did not "solve a 'technical' problem lying within the computer". The board's approach to assessing questions of what is and what is not technical about a computer-implemented method was, in this case, to ask the same questions as Nicholls LJ in *Re Gale's Application*. The first was: what does the method as a whole do, and does it produce an overall technical result? The second was: if there is no overall technical result, does the method at least have a technical effect within the computer? If both questions were answered in the negative, no technical problem had been solved and there could be no inventive step. The board's view regarding technicality could be summarised as follows: The overall aim of keeping players interested is not technical. The intermediary aim of assessing and comparing playing performance is not technical.

The representation of performance by probability distributions, and the updating of them, are mathematical methods. The use of factor graphs with message passing is a matter of mathematics or abstract computer science. The board concluded that the only technical feature defined in this claim was the (computer) processor. The subject matter of claim 1, therefore, did not involve an

2.1.2 Jeux

Dans l'affaire **T 42/10**, la revendication 1 définissait une méthode qui, sur la base des résultats de jeux, calculait la performance des joueurs en transmettant des messages entre les nœuds d'un graphe factoriel. La chambre devait déterminer dans quelle mesure les caractéristiques de la revendication revêtaient un caractère technique et pouvaient ainsi contribuer à l'activité inventive. Elle a renvoyé à la décision de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galle dans l'affaire "*Gale's Application* [1991] RPC 305". M. Gale avait découvert un algorithme permettant de calculer des racines carrées qu'il avait mis en œuvre sous forme de programme informatique. La Cour avait examiné la question de savoir si un tel algorithme était exclu en vertu de la section 1(2) de la Loi sur les brevets de 1977, disposition qui correspond en droit britannique à l'art. 52(2) CBE. Lord Justice Nicholls a rendu l'arrêt faisant jurisprudence. Selon lui, le programme ne comprenait aucun procédé technique existant en dehors de l'ordinateur. Même si un ordinateur programmé selon les instructions de M. Gale aurait été meilleur dans l'absolu, ces instructions ne permettaient pas de résoudre un problème technique inhérent à l'ordinateur même. Dans la présente espèce, l'approche retenue par la chambre pour juger de la technicité d'une méthode mise en œuvre par ordinateur était de poser les mêmes questions que M. Nicholls dans l'affaire précitée. La première question était de savoir quel effet la méthode produisait dans son ensemble et si elle donnait lieu à un résultat technique global. La deuxième était de savoir si, en l'absence d'un tel résultat technique global, la méthode produisait au moins un effet technique à l'intérieur de l'ordinateur. S'il était répondu par la négative à ces deux questions, aucun problème n'aurait été résolu et il ne saurait y avoir d'activité inventive. L'avis de la chambre en ce qui concerne la technicité peut être résumé comme suit : l'objectif général consistant à préserver l'intérêt des joueurs n'est pas technique. L'objectif intermédiaire visant à évaluer et comparer les performances des joueurs ne l'est pas non plus.

La présentation des performances par des calculs de probabilité et l'actualisation de valeurs relèvent de méthodes mathématiques. L'utilisation de graphes factoriels assortie de transmission de messages est du domaine des mathématiques ou de l'informatique abstraite. En conclusion, la seule caractéristique technique définie dans la revendication était le processeur (de l'ordinateur).

(Computer-)Prozessor war. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhte somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn es für den Fachmann, der das Verfahren umsetzen sollte, naheliegend gewesen wäre, einen Computerprozessor zu verwenden.

2.2 Beurteilung der technischen Wirkung

In **T 1741/08** befasste sich die Kammer 3.5.06 mit der Frage, ob einem besonderen Layout einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) eine technische Wirkung zugesprochen werden könne. Dass der Gegenstand eines Anspruchs nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht erfinderisch sein kann, wenn keine weitere technische Wirkung erzeugt wird als bereits im nächstliegenden Stand der Technik gegeben, war unbestritten. Der Beschwerdeführer behauptete, die erforderliche technische Wirkung sei in der Verringerung der benötigten Computerressourcen zu sehen, die sich aus dem Layout der Ikonen ergebe, das es insbesondere für einen unerfahrenen Benutzer leichter mache, zu erkennen, welches Stadium in einem mehrere Schritte und Teilschritte umfassenden Dateneingabevorgang erreicht sei. Der Beschwerdeführer machte weiter geltend, dass jede Verbesserung des Layouts, durch die "die kognitive Belastung des Benutzers verringert wird", zumindest im Kontext eines Eingabevorgangs zumindest potenziell Gegenstand eines Patents sein sollte.

Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht. Ursächlich für den geringeren Verbrauch von Ressourcen sei die Art und Weise, wie das Hirn des Benutzers die visuellen Informationen wahrnehme und verarbeite, die ihm durch eine bestimmte Art der Wiedergabe von Information vermittelt würden. Im Anschluss an **T 1143/06** stellte die Kammer fest, dass ein Layout für eine grafische Benutzeroberfläche als solches nichttechnisch ist, da es eine "Wiedergabe von Informationen" (Art. 52 (2) d) EPÜ) darstellt. Im vorliegenden Fall sollte die Anordnung der angezeigten Ikonen Informationen vermitteln, nämlich Informationen darüber, bei welchem Schritt des Eingabeprozesses sich der Benutzer befand.

Die vom Beschwerdeführer genannten Fälle **T 643/00**, **T 928/03** und **T 333/95** unterschieden sich insofern von dem vorliegenden Fall, als es darin etwas gab, das über die Auswahl der anzuzeigenden Information und des Layouts für ihre Anzeige hinausging, sodass die angezeigte Information in diesen außergewöhnlichen Fällen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der

inventive step if it would have been obvious to the skilled person, who had the task of implementing the method, to use a computer processor.

2.2 Assessment of technical effect

In **T 1741/08** Board 3.5.06 dealt with the question of whether a technical effect could be attributed to a particular layout of a graphical user interface (GUI). It was undisputed that according to established case law of the boards of appeal, the subject-matter of a claim cannot be inventive if there is no additional technical effect over and above any technical effects present in the closest prior art. The appellant argued that the required technical effect was to be seen in the reduction of computer resources resulting from the layout of icons, which made it easier, particularly for an inexperienced user, to identify the stage reached in a process of data input requiring a number of steps and sub-steps. It was furthermore argued that any layout improvement which has the effect of "lowering the cognitive burden of the user", at least in the context of an input operation, should be at least potentially the subject of a patent.

The board did not agree with this line of argument. It found that the reduction in use of resources would be caused by the way the brain of the user perceives and processes the visual information given by a particular way of presenting information. Following **T 1143/06**, the board considered a GUI layout as such to be non-technical, being a "presentation of information" (Art. 52(2)(d) EPC). In the case at issue, the arrangement of icons displayed was intended to convey information, namely at which step in the input process the user found himself.

The cases **T 643/00**, **T 928/03** and **T 333/95** cited by the appellant were different from the case under consideration in that there was something other than the simple choice of what information to display and with what layout to display it, so that in these exceptional cases the displayed information might play a part in the assessment of in-

L'objet de la revendication 1 n'impliquait donc aucune activité inventive s'il était évident pour l'homme du métier chargé de mettre en œuvre la méthode d'utiliser un processeur d'ordinateur.

2.2 Appréciation de l'effet technique

Dans l'affaire **T 1741/08**, la chambre 3.5.06 a dû trancher la question de savoir si un effet technique pouvait être attribué à une présentation particulière d'une interface utilisateur graphique. D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, il était incontesté que l'objet d'une revendication n'impliquait aucune activité inventive s'il n'y avait pas d'effet technique supplémentaire en sus des effets techniques présents dans l'état de la technique le plus proche. Aux dires du requérant, l'effet technique requis résidait dans l'économie de ressources informatiques réalisée grâce à une présentation des icônes qui facilitait, notamment chez l'utilisateur inexpérimenté, l'identification du stade atteint dans un processus de saisie de données nécessitant plusieurs étapes et sous-étapes. En outre, une meilleure présentation ayant pour effet de "réduire la charge cognitive de l'utilisateur", du moins dans le contexte d'une opération de saisie, devrait au minimum pouvoir faire l'objet d'un brevet.

La chambre n'a pas suivi cette argumentation, estimant que l'économie de ressources résultait de la manière dont le cerveau de l'utilisateur enregistre et traite les données visuelles fournies par un certain mode de présentation de l'information. Suivant en cela la décision **T 1143/06**, la chambre a considéré qu'une présentation d'interface utilisateur graphique en tant que telle était une "présentation d'informations", à ce titre dépourvue de technicité (art. 52(2)d) CBE). En l'espèce, la disposition des icônes visait à véhiculer des informations, c'est-à-dire indiquer à l'utilisateur le stade où il se trouvait dans la saisie.

Il en allait tout autrement dans les affaires **T 643/00**, **T 928/03** et **T 333/95** mentionnées par le requérant, où il ne s'agissait pas seulement de choisir des informations et leurs modalités d'affichage : dans ces cas exceptionnels, il était légitime de faire intervenir les informations affichées pour savoir si l'invention revendiquée impliquait une

beanspruchten Erfindung von Bedeutung sein konnte.

In **T 862/10** betraf die Anmeldung ein Benachrichtigungssystem und das Anordnen und Darstellen von Benachrichtigungsankündigungen auf der Grundlage des Zentrums der Aufmerksamkeit und der Aktivitäten eines Nutzers. Im Orientierungssatz erklärte die Kammer, dass der Entscheidung, wo ein Objekt je nach dem ihm zugewiesenen Wert (seiner "Dringlichkeit") auf einem Computerbildschirm platziert wird, keine weitere technische Wirkung zugesprochen werden kann. Auch der Bewegung des Objekts auf dem Bildschirm als Reaktion auf eine Änderung dieses Werts wurde eine weitere technische Wirkung abgesprochen.

Die Kammer verwies auf ihre Rechtsprechung (T 1143/06 und T 1741/08), wonach die Anzeige des Werts eines Objekts anhand von dessen relativer Positionierung oder Bewegung auf dem Bildschirm eindeutig eine Wiedergabe von Informationen ist. Der vom Beschwerdeführer angeführten besonderen Wirkung der beanspruchten Erfindung – einer "Minimierung von Informationsüberflutung und Ablenkung" – konnte nach der Rechtsprechung kein technischer Charakter zugesprochen werden, weil sie von psychologischen Faktoren abhängig und für die Darstellung von Informationen in einem bestimmten Kontext typisch ist.

Der Ermittlung (oder dem Versuch der Ermittlung) einer Stelle auf dem Bildschirm, die das Zentrum der visuellen Aufmerksamkeit eines Nutzers darstellt, und der Anzeige von Objekten in bestimmten Entfernungen zu dieser Stelle könnte eine technische Wirkung zugesprochen werden, nicht aber der konkreten Entscheidung, wo ein Objekt abhängig von einem ihm zugewiesenen Wert (seiner "Dringlichkeit") angezeigt werden soll.

In D1 (dem nächstliegenden Stand der Technik) ging es darum, wie Benachrichtigungen so dargestellt werden könnten, dass Meldungen mit hoher Priorität die Aufmerksamkeit auf sich ziehen; ein Fachmann wäre in der Regel versucht, ebenfalls in diese Richtung zu gehen, d. h. sicherzustellen, dass dringende Meldungen noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Eine auf der Hand liegende Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Nutzers zu erregen, besteht darin, die dringenden Informationen im (visuellen oder sonstigen) Zentrum der Aufmerksamkeit des Nutzers zu platzieren. Diese Vorgehensweise ist aber Teil der menschlichen Natur. Wenn beispielsweise eine Mutter

ventive step of the claimed invention.

In **T 862/10** the application related to a notification system and to the positioning and rendering notification heralds based on the user's focus of attention and activity. In its catchword the board stated that the choice of where to put an object on a computer display depending on a value assigned to that object (its "urgency") could not be considered to have a further technical effect. Furthermore, the movement of the object on the display in response to a change of said value was also considered not to have a further technical effect.

The board referred to its case law (T 1143/06 and T 1741/08) that displaying a value assigned to an object by means of its relative positioning, or by moving it on the screen, was clearly a presentation of information. The particular effects of the claimed invention put forward by the appellant, "minimising information overload and distraction", could not be considered technical in nature according to the case law, being determined by psychological factors and typical to the question of how to present information in a particular context.

Determining (or attempting to determine) a user's visual focus of attention as a point on a screen and displaying objects in positions relative to that point could be considered to have a technical effect, but the particular choice of where to display an object dependent on a value assigned to that object (its "urgency") could not be.

In D1 (closest prior art) the question was considered of how to present notifications in such a way that high priority messages attracted attention; a skilled person would normally be tempted to continue along the same line, i.e. to ensure that urgent messages would receive even more attention. One way of grabbing the user's attention which would naturally come to mind is to place the urgent information in the user's focus of attention (visual or otherwise). Such attention grabbing is in fact part of human nature. For example, when a mother wants to attract the attention of her child which has totally immersed itself in a television programme, she may decide to stand in front of the tele-

activité inventive.

Dans l'affaire **T 862/10**, la demande portait sur un système de notification et sur le positionnement et l'affichage de messages d'alerte en fonction du centre d'attention et de l'activité de l'utilisateur. Dans l'exergue, la chambre a indiqué que le choix de l'emplacement d'un objet sur un écran d'ordinateur en fonction d'une valeur qui lui est attribuée (son "degré d'urgence") ne saurait être considéré comme produisant un effet technique supplémentaire, cette conclusion s'appliquant aussi au mouvement dudit objet sur l'écran en réponse à une modification de ladite valeur.

La chambre a fait référence à sa jurisprudence (T 1143/06 et T 1741/08), selon laquelle l'affichage d'une valeur attribuée à un objet au moyen de son positionnement relatif ou de son mouvement sur l'écran constituait clairement une présentation d'informations. Les effets avancés par le requérant comme étant spécifiques à l'invention revendiquée, qui consistaient à réduire la surcharge d'informations et la distraction, ne pouvaient pas être considérés comme ayant un caractère technique selon la jurisprudence puisqu'ils étaient déterminés par des facteurs psychologiques et relevaient généralement de la manière dont des informations sont présentées dans un contexte particulier.

Un effet technique pourrait certes être attribué au fait de déterminer (ou de tenter de déterminer) le centre du champ d'attention visuel de l'utilisateur sous la forme d'un point sur un écran et de positionner des objets par rapport à ce point, mais pas au choix spécifique de l'endroit où l'objet sera affiché en fonction d'une valeur qui lui est attribuée (son degré d'urgence).

Dans le document D1 (état de la technique le plus proche), il s'agissait de déterminer comment présenter des notifications de telle sorte que les messages prioritaires attirent l'attention. L'homme du métier serait normalement tenté de poursuivre dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire de s'assurer que les messages urgents reçoivent davantage d'attention. Un moyen d'aiguiller l'attention de l'utilisateur qui vient naturellement à l'esprit est de placer les informations urgentes au centre de son attention (visuelle ou autre). Il s'agit au demeurant d'un comportement inhérent à la nature humaine. Si une mère souhaite par exemple attirer l'attention de son enfant complètement plongé dans

die Aufmerksamkeit ihres Kindes erregen möchte, das völlig in eine Fernsehsendung vertieft ist, könnte sie sich direkt vor den Fernseher stellen, d. h. ins "Zentrum der visuellen Aufmerksamkeit" des Kindes. Abgesehen von den üblichen physikalischen Veränderungen aufgrund des inhärenten technischen Charakters eines Computerbildschirms (z. B. Änderung der Intensität verschiedener Pixel) bestünde die einzige Wirkung, die möglicherweise durch die ständige Bewegung des angezeigten Objekts verursacht werden könnte, darin, die Aufmerksamkeit der Person auf sich zu ziehen, die auf den Bildschirm blickt, und ihr die Information zu geben, dass eine bestimmte Meldung dringend ist. Eine gewisse Reaktionszeit (bis das Objekt das Zentrum der Aufmerksamkeit erreicht) könnte noch hinzukommen.

Aber auch dies ist lediglich eine Wiedergabe von Informationen; die Anmeldung offenbarte keinerlei technische Folgen davon, ob innerhalb der Reaktionszeit reagiert wird oder nicht. Mit anderen Worten: Die ständige Bewegung des angezeigten Objekts könnte keinem anderen objektiven Zweck dienen als der Darstellung von Informationen als solchen. Daher erzielt sie keine weitere technische Wirkung (d. h. keine technische Wirkung über die üblichen physikalischen Änderungen hinaus, die bei einem Computerbildschirm inhärent vorkommen) und trägt nichts zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei.

In **T 1539/09** führte die Kammer in ihrem Orientierungssatz aus, dass die Tätigkeit des Programmierens – im Sinne des Formulierens von Programmcode – ein mentaler Vorgang ist, wenigstens soweit sie nicht im Rahmen einer konkreten Anwendung oder Umgebung in kausaler Weise der Erzielung einer technischen Wirkung dient. Die Definition und Bereitstellung einer Programmiersprache *per se* trägt daher nicht zur Lösung eines technischen Problems bei, selbst wenn die Wahl der programmiersprachlichen Ausdrucksmittel dazu dient, den mentalen Aufwand des Programmierers zu reduzieren.

Die Erfindung richtete sich auf eine grafische Programmiersprache und -umgebung, die es einem Anwender ermöglichen sollte, ohne großen Lernaufwand oder besondere Expertise Programmcode zu erzeugen. Die Wirkung, den mentalen Aufwand des Anwenders bei der Programmerstellung zu reduzieren, war an sich nach Ansicht der Kammer keine technische. Das galt umso mehr, als sie für alle Programme gleichermaßen angestrebt wurde, also unabhängig davon, welchem Zweck

vision, i.e. in the child's "focus of visual attention". Leaving aside the normal physical changes that would occur as a consequence of the inherent technical nature of a computer display, e.g. changes in the intensity of various pixels, the only effect that could possibly be caused by a continuous movement of the display object is to attract the attention of the person looking at the display and present information to him or her that a certain message is urgent. It may also imply a kind of time limit for reacting (before the object reaches the focus of attention).

However this is also only a presentation of information; the application did not include any disclosure of any technical consequences of reacting or not within this implied time limit. In other words, continuously moving the display object could serve no other objective purpose than that of presenting information as such. It therefore produced no further technical effect (i.e. no technical effect apart from the normal physical changes which inherently take place in a computer display) and did not contribute to the presence of an inventive step.

In **T 1539/09** the board stated in its catchword that the activity of programming – in the sense of writing code – is a mental act, at least to the extent that it is not used in an actual application or environment to produce a technical effect. Therefore the definition and provision of a programming language does not *per se* contribute to a technical solution, even if the selection of a programming language helps to reduce the programmer's intellectual effort.

The invention related to a graphic programming language and environment that was designed to allow a user to write code without much training or expertise. The board took the view that reducing a programmer's intellectual effort was not a technical effect. This applied all the more since the effect was likewise sought for all programs developed, regardless of their purpose.

une émission de télévision, elle peut décider de se placer devant le téléviseur, c'est-à-dire au centre de l'attention visuelle de l'enfant. Outre les modifications physiques normales imputables au caractère technique d'un écran d'ordinateur (par exemple les variations d'intensité de divers pixels), le mouvement continu de l'objet affiché aura pour seul effet éventuel d'attirer l'attention de la personne qui regarde l'écran et de lui présenter l'information selon laquelle un message donné est urgent. Un certain délai de réaction (pour que l'objet arrive au centre de l'attention) peut également entrer en ligne de compte.

Cependant il ne s'agit toujours que d'une présentation d'informations. La demande ne comprenait aucune divulgation de l'effet technique que produirait le fait de réagir ou non dans ce délai implicite. En d'autres termes, le mouvement continu de l'objet affiché ne pouvait avoir d'autre but objectif que de présenter l'information en tant que telle. Cela ne produit donc aucun effet technique supplémentaire (allant au-delà des changements physiques normaux inhérents à l'affichage sur un écran d'ordinateur) et ne contribue pas à l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1539/09**, la chambre a indiqué dans l'exergue que l'acte de programmation – au sens de rédiger du code programme – constitue une activité intellectuelle, du moins dans la mesure où cet acte ne sert pas à produire un effet technique, par un lien de causalité, dans le cadre d'une application ou d'un environnement concrets. Le fait de définir et de produire un langage de programmation ne contribue donc pas en soi à résoudre un problème technique, même si le choix des moyens d'expression dans ce langage permet de réduire l'effort intellectuel que le programmeur doit fournir.

L'invention portait sur un langage et un environnement de programmation graphique devant permettre à l'utilisateur de générer du code programme sans y consacrer trop de temps d'étude ni disposer de compétences spécialisées particulières. De l'avis de la chambre, l'effet consistant à réduire l'effort intellectuel devant être fourni par l'utilisateur lors de la programmation n'était pas de nature technique, d'autant qu'il s'agissait d'un effet globalement recherché pour tous les programmes, quelle que

das entwickelte Programm dienen sollte.

3. Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen

In **T 1009/12** erklärte die Kammer in ihrem Orientierungssatz Folgendes: "Eine unwirksame Konzentration eines Stoffes wird als willkürliches Merkmal betrachtet, das nicht zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe beiträgt, und daher nicht weiter berücksichtigt".

Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, wonach Merkmale, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht berücksichtigt werden (T 206/91). Da der Verfahrensanspruch 1 Gemische zur Silberplattierung umfasste, die nicht spezifizierte und damit auch unwirksame Konzentrationen des nitroaromatischen Oxidationsmittels enthielten, war dieses Merkmal nur als willkürliches Merkmal zu betrachten, weil nicht glaubhaft war, dass es zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe beitrug.

Daher wurde es von der Kammer nicht weiter berücksichtigt. Zudem befand die Kammer, dass die Formulierung einer weniger ehrgeizigen Aufgabe, d. h. die der Bereitstellung einer alternativen Lösung mit derselben Wirkung auf der Grundlage dieses vorgeblichen Unterscheidungsmerkmals, aus demselben Grund ebenfalls keinen Bestand hatte. Da keine weiteren Unterscheidungsmerkmale vorlagen, war es nicht möglich, die zu lösende technische Aufgabe zu ermitteln. Da keine technische Aufgabe ermittelt werden konnte, die durch den Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 gelöst wurde, befand die Kammer, dass Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit aufwies.

4. Chemische Erfindungen – synergistischer Effekt

In **T 1814/11** bestand die zu lösende Aufgabe in der Bereitstellung einer alternativen synergistisch wirksamen fungiziden Zusammensetzung auf Basis von Prothioconazol. Die im Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchte Zusammensetzung aus Prothioconazol und Picoxystrobin wurde als Lösung vorgeschlagen. Die Kammer stellte fest, dass ausgehend von Dokument 1 (nächstliegender Stand der Technik)

3. Features not contributing to the solution of the problem

In **T 1009/12** the board stated in its catchword: "An ineffective concentration of a compound is considered as an arbitrary feature not contributing to the solution of the underlying problem and therefore not further considered".

The board referred to the established case law, according to which features that do not contribute to the solution of the problem set in the description are not considered in assessing the inventive step of a combination of features (T 206/91). Since process claim 1 included silver plating compositions including unspecified, therefore also ineffective concentrations of the nitro aromatic oxidant this feature could only be considered as an arbitrary feature, because it was not credible that it contributed to the solution of the underlying technical problem.

The board therefore did not further consider it. Moreover, it considered that for the same reason, the formulation of a less ambitious problem, i.e. to provide an alternative solution with the same effect, based on this alleged distinguishing feature could not hold either. Since there were no further distinguishing features it was not feasible to identify the technical problem to be solved. Since no technical problem solved by the subject-matter of process claim 1 could be identified, the board considered that claim 1 of the first auxiliary request lacked inventive step.

4. Chemical inventions – synergistic effect

In **T 1814/11** the problem to be solved was to provide an alternative synergistically active fungicidal composition based on prothioconazole. The composition consisting of prothioconazole and picoxystrobin claimed in claim 1 of the patent in suit was proposed as a solution. The board noted that based on document 1 (closest prior art), the skilled person would have had no reason to mix

soit leur finalité.

3. Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème

Dans l'affaire **T 1009/12**, la chambre a indiqué dans l'exergue de sa décision que les concentrations d'un composé qui ne produisent pas d'effet sont considérées comme des caractéristiques arbitraires qui ne contribuent pas à la résolution du problème sous-jacent et qui, à ce titre, ne sont pas prises en considération.

La chambre a renvoyé à la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne sont pas prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (cf. T 206/91). La revendication de procédé 1 portait sur des compositions de placage d'argent comprenant des concentrations non spécifiées (et donc également certaines concentrations sans effet) du composé nitro-aromatique oxydant. Or, cette caractéristique devait forcément être considérée comme arbitraire puisqu'elle ne pouvait vraisemblablement pas contribuer à la résolution du problème technique sous-jacent.

Elle n'a donc pas été prise en considération par la chambre. Cette dernière a estimé en outre, pour la même raison, que la formulation d'un problème moins ambitieux (à savoir fournir une autre solution ayant le même effet sur la base de cette même caractéristique prééminentement distinctive) n'était pas tenable non plus. En l'absence d'autres caractéristiques distinctives, il n'était pas possible d'identifier le problème technique à résoudre, et dans la mesure où aucun problème technique susceptible d'être résolu par l'objet de la revendication de procédé 1 n'avait été identifié, la chambre a conclu que la revendication 1 de la première requête subsidiaire était dénuée d'activité inventive.

4. Inventions dans le domaine de la chimie – effet synergique

Dans l'affaire **T 1814/11**, le problème à résoudre consistait à trouver une autre composition fongicide efficace sur le plan synergique à base de prothioconazole. La composition alliant prothioconazole et picoxystrobine, telle que figurant dans la revendication 1 du brevet en cause, a été proposée comme solution. La chambre a constaté qu'en partant du document 1 (état de la technique le plus proche), l'homme du mé-

der Fachmann keinen Anlass gehabt hätte, Prothioconazol mit dem im Dokument 2 erwähnten Picoxystrobin zu mischen. Synergistische Effekte sind nicht vorhersehbar, d. h. wenn wie im Dokument 1 eine Kombination von zwei spezifischen Verbindungen synergistisch wirkt, bedeutet dies nicht, dass ein solcher Synergismus auch erwartet werden kann, wenn man eine der beiden strukturell modifiziert. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass es für den Fachmann naheliegender gewesen wäre, Verbindungen derselben Klasse, nämlich Strobilurine, einzusetzen und durch Anwendung des Prinzips von Versuch und Irrtum zu der beanspruchten Mischung zu gelangen. Dieses Argument konnte die Kammer nicht überzeugen. Fungizidverbindungen, die zur selben Klasse gehören, haben zwar in der Regel entweder ähnliche Wirkmechanismen und/oder eventuell ähnliche chemische Strukturen. Dies besagt aber nicht, dass, wenn einige Fungizidverbindungen derselben Klasse in Kombination mit einer bestimmten Fungizidverbindung synergistisch wirken, alle oder größtenteils alle Verbindungen dieser Klasse mit dieser bestimmten Verbindung auch synergistisch wirken werden. Synergismus ist prinzipiell nicht vorhersehbar und kann daher nicht auf irgendeinen Wirkmechanismus und/oder irgendeine Struktur zurückgeführt werden. Das Prinzip von Versuch und Irrtum, das von dem Beschwerdeführer herangezogen wurde, würde in diesem Fall, ausgehend vom Dokument 1 und ohne Kenntnis der Erfindung, auf das Testen von Mischungen unterschiedlicher Fungizidverbindungen mit Prothioconazol hinauslaufen, ohne dass für den Fachmann absehbar ist, ob tatsächlich mindestens eine Mischung synergistisch wirkt.

5. Offensichtliche Desiderate

In **T 661/09** betraf die Anmeldung einen reflektiven Polarisator, der Licht einer Polarisierung aussendet und Licht einer anderen Polarisierung reflektiert.

Das einzige technische Merkmal, das den beanspruchten reflektiven Polarisator in Bezug auf strukturelle Beschränkungen definierte, lautete, dass der Polarisator ein "mehrschichtiger reflektiver Polarisator" war, d. h. aus mehreren Schichten bestand. Die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 beschrieben aber nicht die konkrete Beschaffenheit der verschiedenen Schichten, beispielsweise durch Angabe der Gesamtzahl, der Dicke, der Zusammensetzung oder der Abfolge der einzelnen Schichten, sondern nannten lediglich

prothioconazole with the picoxystrobin mentioned in document 2. Synergistic effects were not foreseeable, i.e. even if a combination of two specific compositions had a synergistic effect as in document 1, such synergy could not necessarily be expected if the structure of one of the two compositions were modified. The respondent argued that it would have been obvious for the skilled person to experiment with compositions from the same class, i.e. strobilurine, and arrive at the claimed mixture through trial and error. This argument failed to convince the board. It was true that fungicidal compositions that belong to the same class usually have either similar mechanisms of action and/or possibly similar chemical structures. This did not mean, however, that if some fungicidal compositions from the same class worked synergistically in combination with a specific fungicidal composition, all or the majority of compositions from that class would also work synergistically with the specific composition. Synergy was not in principle foreseeable and therefore could not be attributed to a specific mechanism of action and/or structure. On the basis of document 1 and without knowing the invention, the trial-and-error experimentation referred to by the respondent would in this case amount to testing mixtures of different fungicidal compositions with prothioconazole, without it being possible for the skilled person to foresee whether at least one mixture actually had a synergistic effect.

5. Obvious desiderata

In **T 661/09** the application related to a reflective polarizer that transmits light of one polarization and reflects light of another polarization.

The only technical feature defining the claimed reflective polarizer in terms of structural limitations was that the polarizer was a "multilayer reflective polarizer", meaning that the reflective polarizer comprised multiple layers. Rather than specifying the concrete nature of the multiple layers by indicating, for instance, their total number, individual thicknesses, composition or sequence in a stack of layers, the remaining features of claim 1 only gave numerical values for particular spectral reflection properties. These properties of the po-

lier n'aurait eu aucune raison de mélanger de la prothioconazole avec la picoxystrobine telle que définie dans le document 2. Les effets synergiques ne sont pas prévisibles. Par conséquent, le fait que la combinaison de deux composés spécifiques produise un effet synergique, comme dans le document 1, ne signifie pas pour autant que l'on peut s'attendre à une telle synergie lorsque l'un des deux composés est modifié structurellement. L'intimé a fait valoir qu'il aurait été évident pour l'homme du métier d'utiliser des composés de la même classe, à savoir la strobilurine pour parvenir par tâtonnements au mélange revendiqué, mais la chambre n'a pas été convaincue par cet argument. Même si les composés fongicides d'une même classe ont généralement un mécanisme d'action comparable et/ou éventuellement une structure chimique comparable, le fait que certains composés fongicides de la même classe produisent un effet synergique en combinaison avec un composé fongicide particulier ne signifie pas que tous les composés ou presque de cette classe produiraient eux aussi un effet synergique en combinaison avec ledit composé. Par définition, la synergie n'est pas prévisible et ne saurait être donc être ramenée à un mécanisme d'action et/ou à une structure spécifiques. Dans le cas d'espèce, l'application du principe de tâtonnement invoqué par l'intimé, en partant du document 1 et sans connaissance de l'invention, reviendrait pour l'homme du métier à tester des mélanges de différents composés fongicides avec de la prothioconazole, sans qu'il puisse anticiper l'effet synergique d'au moins un de ces mélanges.

5. Desiderata évidents

Dans l'affaire **T 661/09**, la demande portait sur un polariseur réfléchissant transmettant de la lumière présentant une certaine polarisation et réfléchissant de la lumière présentant une autre polarisation.

La présence d'un "polariseur réfléchissant multicouche" (c'est-à-dire comportant plusieurs couches) était la seule caractéristique technique définissant le polariseur revendiqué en termes de limitations structurelles. Au lieu de spécifier la nature concrète des multiples couches en indiquant par exemple leur nombre total, leur épaisseur respective, leur composition ou leur séquence dans un empilement de couches, les autres caractéristiques de la revendication 1 ne présentaient que des valeurs numériques correspondant à des propriétés

numerische Werte für bestimmte Spektralreflexionseigenschaften. Diese Eigenschaften des Polarisators waren das Ergebnis funktionaler Interaktionen zwischen einzelnen Schichten, die jeweils bestimmte Charakteristiken der Schichten erforderten.

Somit waren die einzigen Merkmale, die die beanspruchte Vorrichtung vom nächstliegenden Stand der Technik unterschieden, lediglich verschiedene Desiderate, ohne dass ein Kausalzusammenhang zwischen den gewünschten Eigenschaften und der Beschaffenheit der beanspruchten Vorrichtung angegeben wurde. Da im Anspruch keine konkreten Maßnahmen definiert wurden, wie zu gewährleisten war, dass die beanspruchten Eigenschaften tatsächlich erzielt wurden, blieben diese auf einer abstrakten oder konzeptuellen Ebene. Daher lief die Frage der erfindrischen Tätigkeit letztlich darauf hinaus, ob der Fachmann angesichts des Stands der Technik und seines allgemeinen Fachwissens die beanspruchten Desiderate in naheliegender Weise in Betracht gezogen hätte.

Die Kammer schloss, dass die tatsächlich beanspruchten Merkmale lediglich offensichtliche Desiderate auf einer abstrakten Ebene waren.

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

A. Patentansprüche

In **T 459/09** reichte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren einen geänderten Anspruch ein. Die Kammer stellte für Anspruch 1 aller Anträge mangelnde Klarheit fest.

Die Kammer befand, dass gegen ein erteiltes Patent keine Einwände nach Art. 84 EPÜ erhoben werden können, selbst wenn diese offensichtlich sind. Wird ein Patent jedoch in geänderter Form aufrechterhalten, ist die Situation anders gelagert.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die durch Art. 101 (3) EPÜ verliehene Befugnis zur Prüfung eines geänderten Patents begrenzt. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern umfasst aber auch Fälle, in denen die Kombination von Ansprüchen eines erteilten Patents als wesentliche Änderung angesehen wurde, die eine Prüfung nach Art. 84 EPÜ rechtfertigte.

Die Kammer entschied wie folgt:

Eine Änderung, die darin besteht, ein technisch bedeutungsvolles Merkmal in

larizer were the result of functional interactions between individual layers, each layer requiring specific layer characteristics.

Therefore, the only features distinguishing the claimed device from the closest prior art expressed no more than a set of desiderata, without any indication of a causal link between the desired properties and the constitution of the claimed device. Insofar as the claim did not define any concrete measures on how to ensure that the claimed properties were effectively obtained, the claimed properties remained at an abstract or conceptual level. Accordingly, the issue of inventive step boiled down to the question of whether or not the skilled person, in view of the available prior art and his/her common general knowledge, would in an obvious way have envisaged the claimed set of desiderata.

The board concluded that the features actually claimed merely expressed obvious desiderata at an abstract level.

II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

A. Claims

In **T 459/09**, the appellant (patent proprietor) filed an amended set of claims in the appeal proceedings. The board held that claim 1 of each of the requests lacked clarity.

The board noted that objections under Art. 84 EPC cannot be raised against a granted patent, even though they are manifest. However, the situation was different in the case of the maintenance of a patent in amended form.

According to the jurisprudence of the boards of appeal, there were limits to the competence accorded by Art. 101(3) EPC as regards the examination of an amended patent. However, the jurisprudence of the boards also comprised examples in which the combination of claims of a granted patent were considered to constitute substantial amendments which justified an examination under Art. 84 EPC.

The board judged as follows:

An amendment consisting of the incorporation of a technically meaningful

de réflexion spectrale particulières. Ces propriétés du polariseur découlaient d'interactions fonctionnelles entre les différentes couches, chacune d'entre elles exigeant des caractéristiques spécifiques.

Par conséquent, les seules caractéristiques qui distinguaient le dispositif revendiqué de l'état de la technique le plus proche n'étaient rien de plus qu'un jeu de desiderata sans une quelconque indication d'un lien de causalité entre les propriétés désirées et la constitution du dispositif revendiqué. Dans la mesure où la revendication ne comportait aucune indication concrète de la manière d'obtenir dans la pratique les propriétés revendiquées, ces dernières demeuraient abstraites ou théoriques. Aussi, la question de l'activité inventive se résumait-elle à celle de savoir si l'homme du métier, au vu de l'état de la technique disponible et de ses connaissances générales dans le domaine, aurait ou non envisagé de manière évidente le jeu de desiderata revendiqué.

La chambre a conclu que les caractéristiques effectivement revendiquées n'étaient que l'expression abstraite de desiderata.

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

A. Revendications

Dans l'affaire **T 459/09**, le requérant (titulaire du brevet) avait déposé un jeu modifié de revendications lors de la procédure de recours. La chambre a estimé que la revendication 1 de chacune des requêtes manquait de clarté.

La chambre a relevé que des objections au titre de l'art. 84 CBE ne peuvent être soulevées à l'encontre d'un brevet délivré, même si elles sont manifestes. Elle a admis toutefois que la situation était différente en cas de maintien d'un brevet sous une forme modifiée.

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il existe des limites à la compétence conférée par l'art. 101(3) CBE en ce qui concerne l'examen d'un brevet modifié. Toutefois, la jurisprudence des chambres contient également des exemples dans lesquels la combinaison de revendications d'un brevet délivré a été considérée comme constituant des modifications substantielles qui justifient un examen au titre de l'art. 84 CBE.

La chambre s'est prononcée sur cette affaire comme suit :

Une modification consistant à intégrer une caractéristique techniquement si-

einen unabhängigen Anspruch eines erteilten Patents aufzunehmen, stellt faktisch den Versuch dar, einen gegen das Patent in der erteilten Fassung gerichteten Einwand nach Art. 100 EPÜ auszuräumen, wobei die Änderung durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein muss (R. 80 EPÜ). Es handelt sich somit um eine wesentliche Änderung, die sich normalerweise auf die Sachprüfung – beispielsweise die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit – auswirkt.

Jede Änderung, die als wesentlich im vorstehend genannten Sinn angesehen werden kann, rechtfertigt im Prinzip eine uneingeschränkte Ausübung der Prüfungsbefugnis nach Art. 101 (3) EPÜ, und zwar unabhängig von der Art der vorgenommenen Änderung. Insbesondere ist es unerheblich, ob durch die Änderung ein Merkmal aus der Beschreibung mit einem unabhängigen Anspruch kombiniert wird oder Ansprüche des erteilten Patents im Wortlaut miteinander kombiniert werden.

Das geänderte Patent wäre somit üblicherweise nach Art. 101 (3) EPÜ auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen des EPÜ zu prüfen. Eine Abweichung von diesem Vorgehen kann in Einzelfällen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dies muss von Fall zu Fall entschieden werden.

Die Technische Beschwerdekammer 3.2.08 hat in der Sache **T 373/12** mit Zwischenentscheidung vom 2. April 2014 der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112 (1) a) EPÜ Rechtsfragen vorgelegt. Siehe Teil I, Punkt 3.1.1 mit Referenz zu **G 3/14**.

B. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Euro-PCT-Anmeldungen – Prüfung der Einheitlichkeit durch das EPA

Die Entscheidungen **T 1981/12**, **T 2473/12** und **T 2459/12** betreffen in erster Linie die Auslegung und Anwendung der R. 164 EPÜ "Prüfung der Einheitlichkeit durch das Europäische Patentamt". Dabei ist zu beachten, dass diese Bestimmung durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 16. Oktober 2013 (CA/D 17/13), ABl. EPA 2013, 503, mit Wirkung vom 1. November 2014 geändert und in R. 164 EPÜ "Einheitlichkeit der Erfindung und weitere Recherchen" umbenannt wurde.

In allen genannten Fällen war die internationale Recherche von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde als dem EPA durchgeführt worden, und es wurden alle Ansprüche recherchiert. In

feature in an independent claim of a granted patent does indeed represent an attempt to overcome an objection within the framework of Art. 100 EPC against the patent as granted, the amendment having to be occasioned by a ground for opposition (R. 80 EPC). It follows that such an amendment is of a substantial nature and will normally have an effect on the substantive examination, such as for example on the assessment of novelty and inventive step.

Any amendment that can be qualified as being of a substantial nature in the above sense would in principle justify an unrestricted exercise of the examination power derivable from Art. 101(3) EPC, irrespective of the kind of amendment performed. Specifically, it is immaterial whether the amendment arises from the combination of a feature from the description with an independent claim, or from the literal combination of claims of the granted patent.

The amended patent would thus normally be examined pursuant to Art. 101(3) EPC so as to establish whether it meets all the requirements of the EPC. A deviation from this rule may, however, not be excluded in particular cases. This had to be judged on a case-by-case basis.

In accordance with Art. 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.2.08 has referred points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 2 April 2014 in case **T 373/12**. See Part I, point 3.1.1, with reference to **G 3/14**.

B. Unity of invention

1. Euro-PCT applications – consideration of unity by the EPO

Decisions **T 1981/12**, **T 2473/12** and **T 2459/12** are concerned primarily with the interpretation and application of R. 164 EPC "Consideration of unity" by the EPO. It is to be noted, however, that, by decision of the Administrative Council of 16 October 2013 (CA/D 17/13), OJ EPO 2013, 503, this provision has been amended and renamed as R. 164 EPC "Unity of invention and further searches" with effect from 1 November 2014.

In each of the cited cases, the international search had been carried out by an International Searching Authority other than the EPO and all claims had been searched. However, in the Euro-

gnificative dans une revendication indépendante d'un brevet délivré constitue bel et bien une tentative de réponse à une objection soulevée dans le cadre de l'art. 100 CBE à l'encontre du brevet tel que délivré, la modification ayant été engendrée par un motif d'opposition (règle 80 CBE). Il s'ensuit qu'une telle modification est de nature substantielle et n'est pas normalement sans incidence sur l'examen quant au fond, par exemple en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.

Toute modification pouvant être considérée comme étant de nature substantielle au sens indiqué ci-dessus justifie en principe que l'on puisse exercer sans restriction le pouvoir d'examen découlant de l'art. 101(3) CBE, quel que soit le type de modification apporté. En particulier, il importe peu que la modification consiste à intégrer une caractéristique tirée de la description dans une revendication indépendante ou à combiner au sens littéral des revendications du brevet délivré.

Par conséquent, le brevet délivré doit normalement être examiné conformément à l'art. 101(3) CBE afin d'établir s'il satisfait à toutes les exigences de la CBE. Il ne peut toutefois être exclu de s'écarter de cette règle dans certains cas particuliers. Cela doit être déterminé au cas par cas.

Dans l'affaire **T 373/12**, la chambre de recours technique 3.2.08 a, par décision intermédiaire du 2 avril 2014, soumis à la Grande Chambre de recours des questions de droit en application de l'art. 112(1)a) CBE. Voir première partie, point 3.1.1, faisant référence à l'affaire **G 3/14**.

B. Unité de l'invention

1. Demandes euro-PCT – examen de l'unité par l'OEB

Les décisions **T 1981/12**, **T 2473/12** et **T 2459/12** portaient principalement sur l'interprétation et l'application de la règle 164 CBE (Examen de l'unité par l'Office européen des brevets). Il convient toutefois de noter que cette disposition a été modifiée et que la règle 164 CBE est désormais intitulée "Unité d'invention et recherches supplémentaires", en vertu d'une décision du Conseil d'administration du 16 octobre 2013 (CA/D 17/13), JO OEB 2013, 503, avec effet au 1^{er} novembre 2014.

Dans chacune des affaires précitées, la recherche internationale avait été exécutée par une administration chargée de la recherche internationale autre que l'OEB, et portait sur l'ensemble des

der europäischen Phase wurde jedoch mangelnde Einheitlichkeit festgestellt. Der ergänzende europäische Recherchenbericht wurde deshalb nur für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung erstellt (R. 164 (1) EPÜ), und der Anmelder wurde aufgefordert, die Anmeldung entsprechend zu begrenzen (R. 164 (2) EPÜ). Ferner wurde ein Einwand wegen nicht recherchierter Gegenstände erhoben (R. 137 (5) EPÜ, früher R. 137 (4) EPÜ). Der Anmelder kam der Aufforderung nicht nach, und die Anmeldung wurde schließlich zurückgewiesen (Art. 97 (2) EPÜ).

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Kammer in **T 1981/12**, die im Orientierungssatz der Entscheidung formuliert sind, lauten:

Ansprüche, deren Gegenstand nicht in einem Recherchenbericht des EPA berücksichtigt ist, werden vom EPA nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft.

Wenn ein Gegenstand zwar in einem Recherchenbericht behandelt wurde, der in der internationalen Phase von einer anderen ISA als dem EPA erstellt wurde, nicht aber in dem ergänzenden Recherchenbericht, den das EPA in der europäischen Phase nach R. 164 (1) EPÜ erstellt hat, so gilt der Gegenstand für die Zwecke der R. 164 (2) EPÜ als nicht in einem Recherchenbericht behandelt.

Ist das EPA beim Eintritt in die europäische Phase der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, und wird infolgedessen ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nur für diejenigen Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen (R. 164 (1) EPÜ), so hat der Anmelder keinen Anspruch darauf, dass ein weiterer Recherchenbericht für die übrigen Erfindungen erstellt wird.

Diese Entscheidung wurde in **T 2473/12** angewandt. Im Orientierungssatz heißt es auch:

Die Wirkung der R. 164 (2) EPÜ, wonach ein Staatsangehöriger eines Nichtvertragsstaats des EPÜ möglicherweise eine oder mehrere Teilanmeldungen einreichen muss, um Schutz für Gegenstände zu erlangen, die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht nicht behandelt

pean phase the application was found to lack unity. Therefore the supplementary European search report was drawn up only for the invention first mentioned in the claims (R. 164(1) EPC) and the applicant was invited to limit the application accordingly (R. 164(2) EPC). In addition, an objection was raised in respect of unsearched subject-matter (R. 137(5) EPC, formerly R. 137(4) EPC). The applicant failed to comply with the aforementioned invitation and ultimately the application was refused (Art. 97(2) EPC).

The main conclusions of the board in **T 1981/12**, as set out in the catchword to the decision, are as follows:

Claims whose subject-matter has not been covered by a search report drawn up by the EPO will not be examined by the EPO for novelty or inventive step.

Where subject-matter is covered by a search report drawn up by an ISA other than the EPO in the international phase but is not covered by the supplementary search report drawn up by the EPO in the European phase in the application of R. 164(1) EPC, the subject-matter is not to be regarded as covered by a search report for the purposes of R. 164(2) EPC.

Where on entering the European phase the application documents are considered by the EPO not to meet the requirements of unity, with the result that a supplementary European search report is drawn up on only those parts of the application which relate to the invention first mentioned in the claims (R. 164(1) EPC), the applicant is not entitled to have a further search report drawn up to cover the other invention or inventions.

This decision was applied in **T 2473/12**. The catchword also stated:

The effect of R. 164(2) EPC whereby a national of a non-EPC contracting state may be obliged to file one or more divisional applications in order to obtain protection for subject-matter not covered by the supplementary European search report does not amount to different national treatment

revendications. Toutefois, dans la phase européenne, il avait été constaté que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention.

Par conséquent, le rapport complémentaire de recherche européenne n'avait été établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1) CBE) et le demandeur avait été invité à limiter la demande en conséquence (règle 164(2) CBE). De plus, une objection avait été soulevée à l'encontre des éléments qui n'avaient pas l'objet de la recherche (règle 137(5) CBE, ancienne règle 137(4) CBE). Le demandeur avait omis de répondre à l'invitation précitée et la demande avait été finalement rejetée (art. 97(2) CBE).

Dans l'affaire **T 1981/12**, les principales conclusions de la chambre, énoncées dans l'exergue de la décision, étaient les suivantes :

Des revendications dont l'objet n'est pas couvert par un rapport de recherche rédigé par l'OEB ne seront pas examinées par l'OEB afin de déterminer si elles sont nouvelles ou impliquent une activité inventive.

Lorsqu'un objet est couvert par un rapport de recherche rédigé dans la phase internationale par une ISA autre que l'OEB mais qu'il ne l'est pas par le rapport complémentaire de recherche établi dans la phase européenne par l'OEB en application de la règle 164(1) CBE, cet objet ne doit pas être considéré comme couvert par un rapport de recherche aux fins de la règle 164(2) CBE.

Si, lors de l'entrée dans la phase européenne, l'OEB considère que les pièces de la demande ne satisfont pas à l'exigence d'unité et que, par conséquent, le rapport complémentaire de recherche européenne qui est établi ne porte que sur les parties de la demande qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1) CBE), le demandeur ne peut obtenir un autre rapport de recherche couvrant l'autre ou les autres inventions.

Cette décision a été appliquée dans l'affaire **T 2473/12**. Dans le sommaire, la chambre a également énoncé ce qui suit :

L'application de la règle 164(2) CBE, qui peut avoir pour effet qu'une personne n'ayant pas la nationalité d'un État partie à la CBE soit contrainte de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires afin d'obtenir une protection pour un objet qui n'est pas couvert par le rapport complémentaire de re-

wurden, stellt keine Abweichung von der Inländerbehandlung gemäß Art. 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft dar.

Im Hinblick auf die Anwendung der R. 164 (2) EPÜ wurde in **T 2459/12** der in den Richtlinien für die Prüfung dargelegte Ansatz bestätigt (s. Orientierungssatz).

Während jedoch die Kammer in T 1981/12 bezweifelt hatte, dass R. 137 (5) EPÜ als Grundlage geeignet ist, um eine Anmeldung aufgrund der vorgelegten Anträge zurückzuweisen, entschied in dieser Sache die Kammer folgendermaßen (s. Orientierungssatz):

Reicht ein Anmelder, nachdem das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt hat, geänderte Ansprüche ein und begehrt dabei Schutz für Gegenstände, die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht in Anwendung der R. 164 (1) EPÜ nicht behandelt wurden, so sollte ein Einwand nach R. 137 (5) EPÜ erhoben werden. Ein Verstoß gegen R. 137 (5) EPÜ ist ein Grund für die Zurückweisung einer Anmeldung.

C. Ausreichende Offenbarung

1. Deutliche und vollständige Offenbarung

Enthält ein Anspruch ungenau definierter ("unklare", "mehrdeutige") Parameter und weiß der Fachmann daher nicht, ob er innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, so ist das laut **T 593/09** für sich genommen kein Grund, die nach Art. 83 EPÜ vorgeschriebene ausreichende Offenbarung zu verneinen. Ebenso wenig ist das Fehlen einer klaren Definition zwangsläufig nur ein Grund für einen Einwand nach Art. 84 EPÜ. Entscheidend ist, ob der Parameter so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, die zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe erforderlichen technischen Maßnahmen (z. B. Wahl geeigneter Verbindungen) anhand der Offenbarung als Ganzes und mithilfe seines allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) zu identifizieren (s. auch Punkt 4.2 "Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche").

2. Ausführbarkeit

In der Entscheidung **T 432/10** vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass unzureichende Offenbarung vorliegt, wenn der Fachmann unter Berücksichtigung der gesamten Lehre des Patents eine Erfindung, die in den Patentansprüchen vollkommen deutlich

within the meaning of Art. 2(1) of the Paris Convention.

Concerning the application of R. 164(2) EPC, decision **T 2459/12** confirmed the approach set out in the Guidelines for Examination (see catchword).

However, with regard to R. 137(5) EPC, while the board in T 1981/12 had doubted its appropriateness as a basis for refusing an application based on the requests in that case, the present board concluded (see catchword):

Where, following the drawing up of a supplementary European search report by the EPO, an applicant files amended claims seeking protection for subject-matter which is not covered by the supplementary European search report as a result of the application of R. 164(1) EPC, an objection under R. 137(5) EPC should be raised. Non-compliance with R. 137(5) EPC is a ground for refusing an application.

C. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

According to **T 593/09**, where a claim contains an ill-defined ("unclear", "ambiguous") parameter and where, as a consequence, the skilled person would not know whether he was working within or outside of the scope of the claim, this, by itself, is not a reason to deny sufficiency of disclosure as required by Art. 83 EPC. Nor is such a lack of clear definition necessarily a matter for objection under Art. 84 EPC only. What is decisive is whether the parameter is so ill-defined that the skilled person is not able, on the basis of the disclosure as a whole and using his common general knowledge, to identify (without undue burden) the technical measures (e.g. selection of suitable compounds) necessary to solve the problem underlying the patent at issue (see also point 4.2 "Article 83 and the clarity of claims" below).

2. Reproducibility

In **T 432/10** the board of appeal found that there is insufficiency of disclosure if the skilled person, taking into account the entire teaching of the patent, is not able to rework an invention which is defined in the claims in a completely clear and comprehensible manner,

cherche européenne, ne constitue pas un traitement national différent au sens de l'art. 2(1) de la Convention de Paris.

En ce qui concerne l'application de la règle 164(2) CBE, la décision **T 2459/12** a confirmé l'approche adoptée dans les Directives relatives à l'examen (voir exergue).

Toutefois, s'agissant de la règle 137(5) CBE, alors que la chambre, dans l'affaire T 1981/12, avait mis en doute sa pertinence pour rejeter une demande s'appuyant sur les requêtes déposées en l'espèce, la présente chambre a conclu (voir exergue) comme suit :

Si, après l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne par l'OEB, un demandeur dépose des revendications modifiées en vue d'obtenir une protection pour un objet qui n'est pas couvert par ce rapport comme suite à l'application de la règle 164(1) CBE, une objection au titre de la règle 137(5) CBE devrait être soulevée. Le non-respect de la règle 137(5) CBE constitue un motif de rejet d'une demande.

C. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exposé clair et complet

Selon la décision **T 593/09**, lorsqu'une revendication contient un paramètre mal défini ("vague", "ambigu") et que, par conséquent, l'homme du métier ne sait pas s'il travaille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'étendue de la revendication, cela ne constitue pas en soi un motif pour ne pas reconnaître la suffisance de l'exposé telle qu'exigée par l'art. 83 CBE. De même, une telle absence de définition claire ne saurait nécessairement donner lieu à une objection en vertu du seul art. 84 CBE. Il est essentiel de déterminer si le paramètre est mal défini au point que l'homme du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les mesures d'ordre technique (par ex. la sélection de composés appropriés) nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent au brevet attaqué (cf. également point 4.2 "L'article 83 CBE et la clarté des revendications" ci-dessous).

2. Exécution de l'invention

Dans l'affaire **T 432/10**, la chambre de recours a estimé que l'exposé est insuffisant si l'homme du métier, tenant compte de l'enseignement du brevet dans son ensemble, n'est pas en mesure de réaliser une invention qui est définie dans les revendications de ma-

und verständlich definiert ist, nicht nacharbeiten kann, ohne ein wichtiges Merkmal wegzulassen. Die Erfindung, die sich auf ein nicht therapeutisches Verfahren zur Verbesserung des Glukosemetabolismus von Haustieren bezog, betraf sowohl eine einmalige Gabe als auch eine Diät. Die Kammer erachtete die beanspruchte Erfindung daher für in sich widersprüchlich, denn der Fachmann wisse nicht, wie er verfahren solle.

Die Einspruchsabteilung hatte argumentiert, dass das Merkmal "Halteung des Tiers auf der Diät ..." keinen festen Zeitraum für den Einsatz der Zusammensetzung definiert. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, dass diese Auslegung dem Interesse der Rechtssicherheit zuwiderläuft, denn sie würde bedeuten, dass ein an sich vollkommen verständliches Merkmal gezielt ignoriert werden müsste, damit die Erfindung ausgeführt werden kann. Dies ist zu unterscheiden von einem Klarheitseinwand, bei dem ein in einem Anspruch enthaltener unklarer Begriff anhand der Beschreibung ausgelegt wird, das unklare Merkmal also nicht einfach ignoriert wird. Im vorliegenden Fall würde der Fachmann jedoch, indem er das betreffende Merkmal gedanklich streicht, von der nicht ausführbaren und somit unzureichend offenbarten Erfindung zu einer anderen Erfindung wechseln, die zwar ausführbar ist, aber nicht beansprucht wurde. Die Kammer befand daher, dass die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ 1973 nicht erfüllt sind.

2.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

2.1.1 Versuch und Irrtum

Die **T 852/09** zugrunde liegende Erfindung betraf die Nutzung eines Enhancers bei der Herstellung einer Zusammensetzung zur Senkung des Cholesterinspiegels. Der Enhancer war nicht durch bestimmte strukturelle Merkmale definiert, sondern nur durch ein funktionelles Merkmal und die Fähigkeit, den LDL-Cholesterinspiegel zu senken. Folglich bezog sich der Anspruch auf alle relevanten chemischen Verbindungen ohne Beschränkungen in Bezug auf Verbindungsklassen oder die chemische Struktur.

Die Anmeldung gibt dem Fachmann keinerlei Hinweise, die es ihm ermöglichen würden, ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand die im Anspruch definierten Enhancer zu ermitteln. Nach Auffassung der Kammer müsste der Fachmann bei der Suche nach den Enhancern eine praktisch unbegrenzte Zahl chemischer Verbindungen mit

unless he disregards a meaningful feature thereof. The invention, which concerned a non-therapeutic process for improving the glucose metabolism of a companion animal, referred to both a one-time administration and a diet. As a consequence, the board found that the claimed invention was contradictory in itself, so that the skilled person was at a complete loss as to what he should do.

The opposition division had argued that the feature "maintaining said animal on said diet ..." did not set a definite time limit for the use of the composition. The board, however, concluded that this interpretation would be contrary to the interest of legal certainty, as it would mean that a feature that was perfectly understandable per se would have to be deliberately ignored in order to make the invention workable. Such a step had to be distinguished from a situation concerning clarity, in which an unclear term figuring in a claim is interpreted in the light of the description. There, the unclear feature is not simply ignored. In the case at issue, however, the mental deletion of the feature in question would mean switching from the unworkable and thus insufficiently disclosed invention to a different invention that was workable but not claimed. The board found that the requirements of Art. 83 EPC 1973 were not met.

2.1 Reproducibility without undue burden

2.1.1 Trial and error

The invention at issue in **T 852/09** concerned the use of an enhancer in the manufacture of a composition for lowering cholesterol levels. The enhancer was not defined by any specific structural features, but merely by a functional feature and the capability to lower the level of LDL cholesterol. Consequently, the claim concerned all relevant chemical compounds without any restrictions to compound classes or chemical structure.

The application did not provide the skilled person with any guidance enabling her/him, without undue experimentation, to identify the enhancers as defined in the claim. The board found that, in a search for the enhancers, the skilled person would have to test a virtually unlimited amount of chemical compounds of various chemical struc-

nière tout à fait claire et compréhensible à moins d'en ignorer une caractéristique significative. L'invention, qui portait sur un procédé non thérapeutique visant à améliorer le métabolisme du glucose chez un animal de compagnie, se référait à la fois à une administration unique et à un régime. La chambre a par conséquent estimé que l'invention revendiquée était en soi contradictoire et que l'homme du métier se trouvait ainsi complètement désarmé.

La division d'opposition avait fait valoir que la caractéristique "maintenant ledit animal audit régime..." ne fixait pas un délai déterminé pour l'utilisation de la composition. La chambre a toutefois conclu que cette interprétation ne serait pas dans l'intérêt de la sécurité juridique, car cela signifierait qu'une caractéristique qui était tout à fait compréhensible en soi devrait être délibérément ignorée pour pouvoir réaliser l'invention. Elle a estimé qu'il convenait d'établir une distinction entre une telle démarche et une situation où se pose la question de la clarté lorsqu'un terme vague figurant dans une revendication est interprété à la lumière de la description ; dans ce cas, la caractéristique vague n'est pas simplement ignorée. Or, dans l'affaire en cause, la suppression mentale de la caractéristique en question signifierait que l'on passe d'une invention non réalisable et donc insuffisamment divulguée à une invention différente, réalisable mais non revendiquée. La chambre a estimé que les conditions de l'art. 83 CBE 1973 n'étaient pas remplies.

2.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

2.1.1 Tâtonnements

L'invention en cause dans l'affaire **T 852/09** concernait l'utilisation d'un activateur dans la fabrication d'une composition pour diminuer le taux de cholestérol. L'activateur n'était défini par aucune caractéristique structurelle spécifique, mais par une simple caractéristique fonctionnelle et sa capacité à diminuer le taux de cholestérol LDL. Par conséquent, la revendication portait sur tous les composés chimiques pertinents, sans aucune restriction quant à la classe des composés ou à leur structure chimique.

La demande ne contenait aucune indication permettant à l'homme du métier d'identifier sans expérimentation excessive les activateurs tels que définis dans la revendication. La chambre a estimé que l'homme du métier à la recherche d'activateurs devrait tester une quantité pratiquement illimitée de composés chimiques présentant des struc-

unterschiedlichen chemischen Strukturen testen.

Aus diesen Gründen kam die Kammer in Anlehnung an T 1063/06 zu dem Schluss, dass die zu verwendenden Enhancer nur funktionell charakterisiert sind und der Anspruch für den Fachmann lediglich eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms darstellt, sodass dieser die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann (s. auch T 155/08). Die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ sind somit nicht erfüllt.

2.2 Nachveröffentlichte Dokumente

In **T 1273/09** bekräftigte die Kammer, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung zu dem für die Anmeldung maßgeblichen Stichtag erfüllt sein muss, d. h. auf der Grundlage der in der Patentanmeldung enthaltenen Informationen in Verbindung mit dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren allgemeinen Fachwissen bzw. auf der Grundlage dieses Fachwissens. Offenbarungen in nachveröffentlichten Dokumenten können bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung also nur dann berücksichtigt werden, wenn sie die positiven Feststellungen in Bezug auf die Offenbarung in einer Patentanmeldung stützen (s. z. B. T 609/02).

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

3.1 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen betreffende Erfordernisse

Hat der Anmelder das nach R. 30 (1) EPÜ vorgeschriebene Sequenzprotokoll nicht eingereicht, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach R. 30 (3) EPÜ auf, dieses Sequenzprotokoll unter Entrichtung einer Gebühr nachzureichen. In **J 7/11** urteilte die Juristische Beschwerdekammer, dass eine solche Aufforderung nicht ausschließlich mündlich erfolgen darf – ein Telefonanruf war angesichts der kurzen verfügbaren Zeitspanne zwar sinnvoll, musste aber von einer schriftlichen Aufforderung gefolgt werden, in der sämtliche erhobenen Einwände genannt wurden. Dass dies unterblieben war, stellte einen wesentlichen Verfahrensfehler dar.

In **J 8/11** ging es um die Frage, wie der Begriff "offenbart" in R. 30 (1) EPÜ auszulegen ist, d. h., ob eine Patentanmeldung, die die Nutzung von aus dem Stand der Technik wohlbekannten Polypeptiden betrifft und diese anhand

tures.

Therefore, following T 1063/06, the board held that since the enhancers to be used were characterised in functional terms only and the claim merely represented for the skilled person an invitation to perform a research programme, he/she could not carry out the invention within the entire scope claimed without undue burden (see also T 155/08). The requirements of Art. 83 EPC were therefore not met.

2.2 Post-published documents

The board in **T 1273/09** confirmed that sufficiency of disclosure must be satisfied at the effective date of the patent, i.e. on the basis of the information in the patent application together with, or on the basis of, the common general knowledge then available to the skilled person. Therefore, the disclosure in post-published documents can only be taken into account for the question of sufficiency of disclosure if it was used to back up the positive findings in relation to the disclosure in a patent application (see e.g. T 609/02).

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

3.1 Requirements relating to nucleotide and amino acid sequences

Under R. 30(3) EPC, where the applicant has not filed the necessary sequence listing prescribed in R. 30(1) EPC, the EPO shall invite him to furnish it on payment of a fee. In **J 7/11**, the Legal Board held that such invitations cannot be given orally only – a telephone call was, given the short time available, useful, but had to be followed by a written invitation enumerating all objections raised. Failure to do so amounted to a substantial procedural violation.

In **J 8/11** the crucial issue on appeal was the interpretation of the term "disclosed" in R. 30(1) EPC, namely the question whether a patent application which related to the use of polypeptides well known in the prior art and which

tures chimiques variées.

Par conséquent, conformément à la décision T 1063/06, la chambre a estimé que, dans la mesure où les activateurs à utiliser étaient décrits uniquement par leurs caractéristiques fonctionnelles et que, pour l'homme du métier, la revendication n'était qu'une simple invitation à mener un programme de recherche, celui-ci ne pouvait exécuter l'invention dans toute l'étendue revendiquée au prix d'un effort raisonnable (cf. également T 155/08). Les conditions de l'art. 83 CBE n'étaient donc pas remplies.

2.2 Documents publiés ultérieurement

Dans l'affaire **T 1273/09**, la chambre a confirmé qu'il doit être satisfait à la condition de suffisance de l'exposé à la date effective du brevet, c'est-à-dire sur la base des informations contenues dans la demande de brevet combinées avec, ou sur la base des, connaissances générales de l'homme du métier disponibles à cette date. Par conséquent, l'exposé contenu dans des documents publiés ultérieurement ne peut être pris en considération s'agissant de la question de la suffisance de l'exposé que s'il est utilisé pour appuyer les conclusions positives relatives à l'exposé contenu dans une demande de brevet (cf. par ex. T 609/02).

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

3.1 Exigences concernant les séquences de nucléotides et d'acides aminés

Conformément à la règle 30(3) CBE, si le demandeur n'a pas produit le listage de séquences requis conformément à la règle 30(1) CBE, l'OEB l'invite à le produire et à acquitter une taxe. Dans l'affaire **J 7/11**, la chambre de recours juridique a estimé qu'il ne suffit pas d'émettre oralement une telle invitation, et que si un appel téléphonique était utile compte tenu du peu de temps disponible, il devait néanmoins être suivi d'une invitation écrite énumérant toutes les objections soulevées. L'absence d'invitation écrite constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **J 8/11**, la question cruciale examinée par la chambre portait sur l'interprétation du terme "exposées" figurant à la règle 30(1) CBE, c'est-à-dire sur le point de savoir si une demande de brevet qui avait pour objet

ihrer Trivialnamen und von Datenbank-Zugangsnummern für bestimmte repräsentative Sequenzen angibt, Aminosäuresequenzen "offenbart".

Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, dass es bei Inkrafttreten der neuen R. 27a EPÜ 1973 (R. 30 EPÜ) nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, Sequenzprotokolle zwingend vorzuschreiben, wenn die Beschreibung lediglich auf aus dem Stand der Technik bekannte Sequenzen Bezug nimmt, z. B. durch Angabe ihrer Trivialnamen und Datenbank-Zugangsnummern. Der in R. 27a EPÜ 1973 verwendete Begriff "offenbart" wurde damals in Einklang mit der Begründung in CA/7/92 und den anerkannten Rechtsgrundsätzen betreffend die Hinterlegung von biologischem Material eng ausgelegt.

Bei der Revision des EPÜ im Jahr 2000 enthielten die vorbereitenden Materialien keinerlei Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber diesen Absatz anders auslegen wollte als bis dahin. In der Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI EPA 2007, 84, C.2) wick das Amt dagegen etwas von seiner vorherigen Auslegung der R. 30 (1) EPÜ ab, indem es eine wesentliche Unterscheidung im Hinblick auf in der Patentanmeldung genannte Sequenzen des Stands der Technik einführt, die keine Grundlage im Wortlaut der R. 30 (1) EPÜ hatte. Einige der für die Unterscheidung heranzuziehenden Kriterien erfordern zudem eine technische Bewertung der Anmeldung, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Eingangsstelle fällt. Die Eingangsstelle ist auf eine rein formale Prüfung der Anforderungen an Sequenzprotokolle beschränkt (s. **J 7/11**).

Die Juristische Beschwerdekammer schloss, dass zum Stand der Technik gehörende Sequenzen keine Einreichung eines Sequenzprotokolls erfordern und dass die Eingangsstelle R. 30 EPÜ zu Unrecht angewandt hat.

identified these polypeptides by their common names and by database accession numbers concerning specific representative sequences had to be regarded as "disclosing" amino acid sequences.

The Legal Board pointed out that when new R. 27a EPC 1973 (R. 30 EPC) entered into force, it was not the legislator's intention to make sequence listings mandatory in situations where the description merely referred to prior-art sequences, e.g. by indicating their common names and database accession numbers. The term "disclosed" in R. 27a EPC 1973 was thus interpreted in a narrow manner in line with the explanatory memorandum in CA/7/92 and the established principles concerning the deposit of biological material.

On revision of the EPC 2000, the travaux préparatoires did not contain any indication that the legislator intended this paragraph to be understood differently from before. However, in the Notice from the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings (Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, 84, C.2), the EPO interpreted R. 30(1) EPC not exactly in the same way as it had done before, making a significant distinction with respect to prior-art sequences referred to in the application for which the wording of R. 30(1) EPC did not provide any basis. Furthermore, some criteria used as a basis for the distinction required a technical evaluation of the application, which did not fall within the competence of the Receiving Section. The Receiving Section is restricted to a merely formal examination of the sequence listing requirements (see **J 7/11**).

The Legal Board concluded that prior-art sequences do not require the filing of a sequence listing and that the Receiving Section had been wrong to apply R. 30 EPC.

l'utilisation de polypeptides bien connus dans l'état de la technique et qui désignait ces polypeptides par leur dénomination commune ainsi que par des numéros d'entrée dans la banque de données concernant des séquences représentatives spécifiques devait être considérée comme "exposant" des séquences d'acides aminés.

La chambre de recours juridique a fait observer que lorsque la nouvelle règle 27bis CBE 1973 (règle 30 CBE) est entrée en vigueur, l'intention du législateur n'était pas de rendre obligatoire les listages de séquences lorsque la description se réfère simplement à des séquences comprises dans l'état de la technique, par ex. en indiquant leur dénomination communes et leur numéro d'entrée dans les banques de données. Le terme "exposées" figurant dans la règle 27bis CBE 1973 était ainsi interprété de manière restrictive conformément à l'exposé des motifs contenu dans le document CA/7/92 et aux principes établis concernant le dépôt de matière biologique.

Lors de la révision de la CBE en 2000, rien n'indiquait dans les travaux préparatoires que le législateur souhaitait que ce paragraphe soit compris d'une manière différente par rapport à sa version antérieure. Toutefois, dans le Communiqué de l'OEB en date du 12 juillet 2007 relatif au dépôt de listages de séquences (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, 84, C.2), l'OEB n'a pas interprété exactement de la même manière qu'il l'avait fait auparavant la règle 30(1) CBE puisqu'il a établi une distinction importante en ce qui concerne les séquences comprises dans l'état de la technique auxquelles il est fait référence dans la demande, lesquelles ne sont pas explicitement mentionnées à la règle 30(1) CBE. De plus, certains critères utilisés pour opérer la distinction requièrent une évaluation technique de la demande et ceci ne relève pas de la compétence de la section de dépôt. Le rôle de la section de dépôt se limite à un simple examen formel des exigences relatives aux listages de séquences (cf. **J 7/11**).

La chambre de recours juridique a conclu que les séquences comprises dans l'état de la technique ne nécessitaient pas le dépôt d'un listage de séquences et que c'est à tort que la section de dépôt avait appliqué la règle 30 CBE.

4. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

4.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In **T 553/11** führte die Kammer aus, dass der Patentinhaber, wenn er einen engen Schutzbereich des Patentanspruchs geltend machen möchte, dies auf den einfachen Wortlaut des Anspruchs stützen sollte und nicht auf etwas, das nur in der Beschreibung enthalten ist (in Anlehnung an **T 1404/05**). Die Kammer verwies ferner auf die Entscheidung **T 681/01**, in der betont worden war, dass die in einem Anspruch verwendeten Begriffe den allgemeinen Auslegungsregeln für Patentansprüche zufolge in ihrer gewöhnlichen Bedeutung im Kontext des jeweiligen Anspruchs zu verstehen sind. Die Beschreibung darf nicht dazu herangezogen werden, den Anspruch neu zu formulieren und die anspruchsgemäßen technischen Merkmale auf eine Weise neu zu definieren, die durch den Wortlaut des Anspruchs nicht gerechtfertigt ist. Insbesondere darf sie nicht dazu herangezogen werden, einen Gegenstand aus dem Anspruch auszuklamern, der nach der gewöhnlichen Bedeutung der verwendeten Begriffe als Teil dessen gelten würde, was beansprucht wird.

4.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

Nach **T 593/09** ist das Erfordernis der ausreichenden oder "nacharbeitbaren" Offenbarung im Sinne von Art. 83 EPÜ von dem Klarheitserfordernis nach Art. 84 EPÜ, wonach die Ansprüche, die den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, "deutlich und knapp gefasst sein [müssen]", zu unterscheiden und von diesem unabhängig. Nach Auffassung der Kammer lag diese Unterscheidung der Entscheidung in **T 1062/98** zugrunde, in der festgestellt wurde, dass die Frage, ob es dem Fachmann möglich ist, zu erkennen, ob ein bestimmtes Merkmal ein beanspruchtes Merkmal verletzen würde, keine Frage der ausreichenden Offenbarung nach Art. 83 EPÜ ist, sondern eine von den nationalen Gerichten zu klärende Angelegenheit. Die Kammer stellte in **T 1062/98** fest, dass die Bestimmung des Schutzbereichs des Anspruchs in Wirklichkeit mit der Frage zusammenhängt, ob die Ansprüche den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, angemessen definieren; hierbei handelt es sich um Erfordernisse nach Art. 84 EPÜ und R. 29 (1) EPÜ 1973, die keinen Einspruchsgrund darstellen.

4. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC

4.1 Article 83 EPC and support from the description

In **T 553/11** the board pointed out that if the proprietor wishes to argue for a narrow scope of a claim, this should be on the basis of the ordinary wording of the claim, and not on the basis of something appearing only in the description (following **T 1404/05**). The board also referred to **T 681/01**, where it was emphasized that the normal rule of claim construction is that the terms used in a claim should be given their ordinary meaning in the context of the claim in which they appear. The description may not be used to rewrite the claim and redefine the technical features required by the claim in a way not warranted by the wording of the claim itself. In particular the description cannot be relied on to exclude subject-matter from the claim which the ordinary meaning of the terms used would include as part of what is claimed.

4.2 Article 83 EPC and clarity of claims

According to **T 593/09** the requirement of a sufficient or "enabling" disclosure within the meaning of Art. 83 EPC is different from and independent from the clarity requirement pursuant to Art. 84 EPC, namely that the claims, which define the matter for which protection is sought, "shall be clear and concise". The board saw this distinction as underlying the decision in **T 1062/98**, where it was held that whether the skilled person is capable of determining whether a certain feature would be infringing a feature claimed is not a matter of sufficiency of disclosure as required by Art. 83 EPC, but a matter to be decided by the national courts. The board in **T 1062/98** had further held that the determination of the scope of the claim in fact relates to the question whether the claims properly define the matter for which protection is sought, which are the requirements imposed by Art. 84 EPC and R. 29(1) EPC, which do not form grounds of opposition.

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 553/11**, la chambre de recours a fait observer que si le titulaire du brevet souhaite plaider pour une revendication de portée restreinte, il doit s'appuyer sur le simple libellé de la revendication et non sur des éléments qui n'apparaissent que dans la description (suivant **T 1404/05**). La chambre s'est également référée à la décision **T 681/01**, où il a été souligné que, pour interpréter une revendication, il y a lieu normalement de considérer que les termes utilisés dans la revendication doivent avoir le sens qu'on leur donne habituellement dans le contexte de la revendication où ils apparaissent. La description ne saurait être utilisée pour remanier la revendication et redéfinir les caractéristiques techniques définies dans la revendication sans que cela ne soit justifié par le texte de la revendication elle-même. En particulier, on ne saurait s'appuyer sur la description pour exclure de la revendication des éléments qui, d'après le sens ordinaire des termes utilisés, seraient considérés comme faisant partie de ce qui est revendiqué.

4.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

Conformément à la décision **T 593/09**, l'exigence visée à l'art. 83 CBE, selon laquelle l'exposé doit être suffisamment clair et complet pour permettre l'exécution de l'invention, est différente et indépendante de l'exigence de clarté énoncée à l'art. 84 CBE, selon laquelle les revendications, qui définissent l'objet de la protection demandée, "doivent être claires et concises". La chambre a estimé que cette distinction sous-tendait la décision **T 1062/98**, dans laquelle la chambre chargée de l'affaire avait estimé que la question de savoir si l'homme du métier peut établir qu'une certaine caractéristique contrefait une caractéristique revendiquée, ne relève pas de l'exigence de l'art. 83 CBE concernant l'exposé suffisamment clair et complet de l'invention, mais doit être tranchée par les juridictions nationales. Dans l'affaire **T 1062/98**, la chambre avait considéré que pour déterminer la portée de la revendication, il faut se demander en réalité si les revendications définissent correctement l'objet de la protection demandée. Cette condition découle de l'art. 84 CBE et de la règle 29(1) CBE et ne constitue pas un motif d'opposition.

Die Kammer in **T 593/09** sah somit einen Unterschied zwischen der Bedeutung von "deutlich" in Art. 83 EPÜ, der die Offenbarung (die "technische Lehre") der Anmeldung des Patents betrifft, einerseits, und der Bedeutung dieses Begriffs in Art. 84 EPÜ, wo er sich auf die Ansprüche bezieht, die "den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird", andererseits. Kurz gesagt, gibt es einen Unterschied zwischen der Deutlichkeit dessen, was offenbart, und der Deutlichkeit dessen, was beansprucht wird. Jedoch wird diese Unterscheidung nicht immer richtig gemacht, insbesondere bei sogenannten "mehrdeutigen Parametern".

Die Kammer in der Sache **T 1526/09** interpretierte **T 593/09** wie folgt: Enthält ein Patentanspruch einen vagen oder mehrdeutigen Parameter und weiß der Fachmann daher nicht, ob er innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, so hat dies keinen Offenbarungsmangel zur Folge. Entscheidend für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung ist die Frage, ob der Parameter so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, anhand des Patents als Ganzen die zur Lösung der Aufgabe erforderlichen Maßnahmen zu identifizieren.

Zu beachten ist, dass die Kammer in der Beschwerde **T 593/09**, in der eine bestimmte Kristallisationstemperatur eines Ausgangsstoffes den unzureichend definierten Parameter bildete, diese Temperatur als wesentlich für die Lösung der Aufgabe erachtet hatte, der betreffende Parameter also wesentlich für die Herstellung des Erzeugnisses war. Im vorliegenden Fall ist die verringerte Ladefähigkeit eine vorteilhafte Eigenschaft des Erzeugnisses, welches durch das im Streitpatent offenbarte Verfahren hergestellt wird. Die vage Definition der Ladefähigkeit wirkt sich zwar auf die Klarheit des Anspruchsgegenstands aus, hindert den Fachmann aber nicht daran, das beanspruchte Erzeugnis herzustellen. Mangelnde Klarheit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ. Daher stehen die Einspruchsgründe nach Art. 100 b) EPÜ einer Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags nicht entgegen.

According to the board in **T 593/09** there is thus a distinction between the meaning of "clear" in Art. 83 EPC, which concerns the disclosure (the "technical teaching") of the application or the patent on the one hand, and in Art. 84 EPC, where that expression relates to the claims, which "shall define the matter for which protection is sought" on the other hand. In short, there is a distinction between clarity of what has been disclosed and clarity of what is claimed. This distinction is, however, not always properly made, in particular in respect of so-called "ambiguous parameters".

The board in **T 1526/09** observed that it had been decided in **T 593/09** that a claim containing a vague or ambiguous parameter preventing the skilled person from knowing whether he was working within or outside the scope of the claim did not result in insufficient disclosure of the invention. The crucial question in deciding on sufficiency of disclosure was whether the parameter was so vaguely defined that the skilled person could not identify, in the patent as a whole, the measures required to solve the underlying problem.

It observed that the board hearing the appeal in **T 593/09**, in which the inadequately defined parameter had been a particular crystallisation temperature of a source material, had considered that temperature essential to solving the underlying problem, i.e. the parameter at issue had been essential to preparing the product. In the case now to be decided, however, reduced chargeability was an advantageous property of the product obtained by a process disclosed in the patent in suit. The vague definition of chargeability affected the clarity of the claimed subject-matter but did not prevent the skilled person from preparing the claimed product. Since lack of clarity was not a ground for opposition under Art. 100 EPC, the grounds invoking Art. 100(b) EPC could not preclude maintenance of the patent on the basis of the main request.

Dans l'affaire **T 593/09**, la chambre a donc considéré qu'il fallait faire une distinction entre le terme "clair" à l'art. 83 CBE, qui se rapporte à l'exposé de l'invention ("enseignement technique") dans la demande ou le brevet, et le même terme à l'art. 84 CBE, qui se réfère aux revendications, lesquelles "définissent l'objet de la protection demandée". En résumé, une distinction était à faire entre la clarté des éléments exposés et la clarté des éléments revendiqués. Cette distinction n'était cependant pas toujours correctement effectuée, en particulier en ce qui concerne les "paramètres ambigus".

Selon la chambre dans l'affaire **T 1526/09**, la décision **T 593/09** énonce qu'une revendication contenant un paramètre vague ou ambigu, ne permettant pas à l'homme du métier de savoir s'il travaille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'étendue de la revendication, n'a pas pour conséquence une insuffisance de l'exposé de l'invention. Ce qui est décisif pour la suffisance de l'exposé est de savoir si la définition du paramètre est si floue que l'homme du métier ne peut pas identifier dans le brevet pris dans sa totalité les mesures à prendre pour résoudre le problème posé.

Il est à noter que dans l'affaire **T 593/09** le paramètre défini d'une manière non suffisante était une certaine température de cristallisation d'une substance de départ et que la chambre a jugé que cette température était essentielle pour résoudre le problème posé. Le paramètre en question était donc un paramètre essentiel pour la préparation du produit. Dans le cas présent, la chargeabilité réduite était une propriété avantageuse du produit obtenu par un procédé divulgué dans le brevet en cause. La définition vague de la chargeabilité affectait la clarté de l'objet des revendications mais n'empêchait pas l'homme du métier de préparer le produit revendiqué. Un manque de clarté n'est pas un motif d'opposition selon l'art. 100 CBE. Par conséquent, les raisons invoquées se fondant sur l'art. 100b) CBE ne s'opposaient pas au maintien du brevet sur la base de la requête principale.

D. Priorität

1. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Nach Auffassung der Kammer in **T 107/09** war der Antikörper MR1 unverzichtbar, um die Erfindung gemäß Anspruch 1 nachzuarbeiten. Die "schriftliche" Offenbarung in der früheren US-Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, würde den Fachmann selbst bei Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht befähigen, die Erfindung auszuführen. Die Hybridom-Zelllinie, die den Antikörper MR1 produziert, war erst nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung bei der ATCC (American Type Culture Collection) hinterlegt worden. Da im EPÜ nicht ausdrücklich geregelt ist, wann das biologische Material zu einer früheren Anmeldung hinterlegt werden muss (R. 28 EPÜ 1973 betrifft europäische Anmeldungen), verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, wonach das Kriterium der ausreichenden Offenbarung – in Bezug auf eine frühere Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird – am Anmeldetag dieser Anmeldung erfüllt sein muss (vgl. G 2/93, ABl. EPA 1995, 275, und vor allem G 1/03, ABl. EPA 2004, 413; s. in diesem Zusammenhang auch die Mitteilung vom 18. Juli 1986, ABl. EPA 1986, 269, und jetzt die Mitteilung vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). Wenn also, so die Kammer, die Hinterlegung des biologischen Materials eine Voraussetzung dafür ist, dass das Kriterium der ausreichenden Offenbarung für eine "Prioritätsanmeldung" erfüllt ist, so muss dieses Material spätestens am Anmeldetag dieser früheren Anmeldung hinterlegt worden sein. Dies war hier nicht der Fall.

Die Kammer wies auch das Vorbringen des Beschwerdeführers zurück, wonach im Falle einer US-Anmeldung eine Hinterlegung nicht schon am Anmeldetag erforderlich sei, sodass die vorliegende US-Anmeldung den Erfordernissen des amerikanischen Patentrechts entspreche, daher als vorschriftsmäßige nationale Anmeldung anzusehen (Art. 87 (2) EPÜ 1973) und somit prioritätsbegründend sei. In Art. 87 (2) und (3) EPÜ sei – so die Kammer – nur festgelegt, dass der Anmeldetag einer Anmeldung, die nach dem EPÜ prioritätsbegründend sein könnte, für die Zwecke des Art. 87 (1) EPÜ nach Maßgabe des nationalen Rechts zuerkannt werde. Aus diesen Vorschriften könne aber nicht abgeleitet werden, dass die Maßstäbe des nationalen Rechts in Bezug auf andere Erfordernisse einer potenzi-

D. Priority

1. Enabling disclosure in the priority document

According to the board in **T 107/09**, the antibody MR1 was indispensable in order to reproduce the invention of claim 1. The "written" disclosure in the earlier US application from which priority was claimed, even if supplemented by common general knowledge, would not enable the skilled person to carry out the invention. The hybridoma cell line producing the antibody MR1 had been deposited with the ATCC (American Type Culture Collection) only after the filing date of the earlier application. In view of the absence of explicit provisions in the EPC as to when a deposit of biological material had to be made in relation to an earlier application (R. 28 EPC 1973 being concerned with European applications), the board referred to the case law of the Enlarged Board of Appeal, according to which the requirement of sufficiency of disclosure had to be complied with – in relation to an earlier application from which priority was claimed – at the date of filing of that application (cf. G 2/93, OJ EPO 1995, 275, and especially G 1/03, OJ EPO 2004, 413; cf. in this connection also Notice of 18 July 1986, OJ EPO 1986, 269, and now Notice of 7 July 2010, OJ EPO 2010, 498). Thus, the board reasoned, if the deposit of biological material was necessary for the requirement of sufficiency of disclosure to be fulfilled for a "priority application", the deposit of this material had to have been made no later than the date of filing of that earlier application. This was not the case here.

The board also rejected the appellant's argument that since a deposit in relation to a US application was not necessary already at its date of filing, the US application at issue here complied with the requirements of US patent law and consequently that it must be considered a regular national filing (Art. 87(2) EPC 1973) and thus give a right to priority. What Art. 87(2) and (3) EPC merely set out was that the date of filing of an application that may give rise to a right to priority under the EPC is accorded in accordance with national law for the purposes of Art. 87(1) EPC. It could not be inferred from these provisions that the standards of national law are applied in relation to other requirements of a potential priority application, for example, in relation to criteria for determining the disclosure content of such

D. Priorité

1. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

Dans l'affaire **T 107/09**, la chambre a estimé que l'anticorps MR 1 était indispensable pour reproduire l'invention qui faisait l'objet de la revendication 1. La divulgation "écrite" contenue dans la demande américaine antérieure dont la priorité était revendiquée ne permettait pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, même s'il avait recours à ses connaissances générales. La lignée de cellules d'hybridome produisant l'anticorps MR1 avait été déposée auprès de l'ATCC (American Type Culture Collection) après la date de dépôt de la demande antérieure. La CBE étant muette quant à la date à laquelle une matière biologique doit être déposée en liaison avec une demande antérieure (la règle 28 CBE 1973 concerne en effet des demandes européennes), la chambre s'est notamment référée à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, selon laquelle la condition relative à la suffisance de la divulgation doit être remplie, en relation avec une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, à la date de dépôt de cette demande (cf. G 2/93, JO OEB 1995, 275, et en particulier G 1/03, JO OEB 2004, 413 ; cf. également à ce sujet le Communiqué du 18 juillet 1986, JO OEB 1986, 269, ainsi que le Communiqué du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). Si le dépôt de la matière biologique est nécessaire pour que la demande dont la priorité est revendiquée remplisse la condition de la suffisance de l'exposé, cette matière doit avoir été déposée au plus tard à la date de dépôt de cette demande antérieure. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

La chambre a également rejeté l'argument du requérant selon lequel, étant donné qu'un dépôt lié à une demande américaine n'était pas nécessaire dès la date de dépôt de cette demande, la demande américaine en cause satisfaisait aux exigences de la loi américaine sur les brevets et que, par conséquent, elle devait être considérée comme un dépôt national régulier (art. 87(2) CBE 1973) et donnait ainsi naissance à un droit de priorité. Ce qui est simplement énoncé à l'art. 87(2) et (3) CBE, c'est que la date de dépôt d'une demande susceptible de donner naissance à un droit de priorité en vertu de la CBE est attribuée conformément à la législation nationale aux fins de l'art. 87(1) CBE. Il ne saurait être déduit de ces dispositions que les normes du droit national s'appliquent à d'autres exigences aux-

ellen Prioritätsanmeldung angewandt werden, beispielsweise betreffend die Kriterien für die Bestimmung des Offenbarungsgehalts einer solchen Anmeldung.

Die Erfindung in Anspruch 1 der früheren US-Anmeldung war also nicht so ausreichend offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann. Aus diesem Grund konnte das Erfordernis "derselben Erfindung" nach Art. 87 (1) EPÜ nicht als erfüllt gelten, und somit konnte für Anspruch 1 kein Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung hergeleitet werden.

2. Erste Anmeldung – Teil- und Mehrfachprioritäten

In T 1222/11 war Anspruch 1 durch die Aufnahme von sechs Disclaimern geändert worden, die ihn gegen die Offenbarung von D4b, einer früheren internationalen (Euro-PCT) Anmeldung desselben Anmelders, abgrenzen sollten, die im Prioritätsintervall veröffentlicht worden war (vgl. Art. 54 (3) EPÜ). Diese Disclaimer entsprachen sechs Zusammensetzungen, die in D4b offenbart waren und unter die beanspruchte Zusammensetzung fielen, wie sie in Anspruch 1 durch eine positive Formulierung definiert war. In Anbetracht der in der Entscheidung G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) aufgestellten Kriterien für die Zulässigkeit von nicht offenbarten Disclaimern erklärte die Kammer, dass ermittelt werden müsste, ob D4b Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (3) oder (2) EPÜ sei, und daher ob die beanspruchte Priorität wirksam sei.

Die Kammer stellte fest, dass die durch die positive Formulierung (d. h. ohne Disclaimer) definierte Merkmalkombination nicht von der Offenbarung in D4b zu unterscheiden war und die beanspruchte Priorität nicht zuerkannt werden konnte, soweit sie den bereits in D4b offenbarten Gegenstand betraf (s. Art. 87 (1), (4) EPÜ). Die Zusammensetzungen von D4b waren somit Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ. Die Neuheitsschädliche Offenbarung von D4b wertete die Kammer nicht als zufällige Vorwegnahme (vgl. G 1/03) und gelangte daher zu dem Schluss, dass die auf dieser Offenbarung basierenden Disclaimer nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig waren.

In Zusammenhang mit der Prioritätsfrage machte die Kammer einige zusätzliche Bemerkungen zum Grundsatz der Inanspruchnahme von Mehrfach- bzw. Teilprioritäten (vgl. Art. 4F Pariser Verbandsübereinkunft; Art. 88 (2), (3) EPÜ;

an application.

In sum, the earlier US application did not provide a disclosure sufficient for the skilled person to carry out the invention in claim 1. Therefore, the requirement of the "same invention" according to Art. 87(1) EPC could not be considered as being fulfilled and hence claim 1 could not enjoy the right of priority from the earlier application.

2. First application – partial and multiple priorities

In case T 1222/11, claim 1 had been amended to include six disclaimers for the purpose of restoring novelty over D4b, an earlier international (Euro-PCT) application of the same applicant, which had been published within the priority interval (cf. Art. 54(3) EPC). These disclaimers corresponded to six compositions disclosed in D4b and falling within the definition of the composition defined in positive terms in claim 1. Having regard to the criteria of G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) for the allowability of undisclosed disclaimers, the board pointed out that it was necessary to determine whether D4b was prior art pursuant to Art. 54(3) or 54(2) EPC and therefore whether the claimed priority was valid.

It found that the combination of features defined in positive terms in claim 1 (i.e. without any disclaimer) could not be distinguished from the disclosure of earlier application D4b, and was not entitled to the priority claimed as far as it concerned the subject-matter already disclosed in D4b (see Art. 87(1), (4) EPC). The compositions of D4b were therefore prior art under Art. 54(2) EPC. As the anticipatory disclosure of D4b was not an accidental anticipation (see G 1/03), the disclaimers based on it were not allowable under Art. 123(2) EPC.

In connection with the priority question, the board set out some additional remarks relating to the principles of claiming multiple priorities and partial priority (see Art. 4F Paris Convention; Art. 88(2), (3) EPC; G 2/98, OJ EPO

quelles doit satisfaire une demande susceptible de fonder une priorité, par exemple en ce qui concerne les critères utilisés pour apprécier le contenu de la divulgation d'une telle demande.

En résumé, la demande américaine antérieure ne contenait pas un exposé suffisant pour permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention selon la revendication 1. Par conséquent, la condition de "même invention" visée à l'art. 87(1) CBE ne pouvait pas être considérée comme remplie et la revendication 1 ne pouvait donc pas bénéficier du droit de priorité découlant de la demande antérieure.

2. Première demande – Priorités partielles et priorités multiples

Dans l'affaire T 1222/11, la revendication 1 avait été modifiée de manière à inclure six disclaimers, au vu de la divulgation contenue dans le document D4b, une demande internationale (euro-PCT) antérieure du même demandeur, qui avait été publiée dans l'intervalle de priorité (cf. art. 54(3) CBE). Les disclaimers correspondaient à six compositions divulguées dans le document D4b et couvertes par la définition de la composition décrite en termes positifs dans la revendication 1. Eu égard aux critères énoncés dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) en ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers non divulgués, la chambre a fait observer qu'il était nécessaire de déterminer si le document D4b faisait partie de l'état de la technique conformément à l'art. 54(3) ou 54(2) CBE et, par conséquent, si la priorité revendiquée était valable.

Elle a jugé que la combinaison de caractéristiques décrites en termes positifs (c'est-à-dire sans les disclaimers) ne pouvait pas être différenciée de la divulgation contenue dans le document D4b, et que cette combinaison ne pouvait bénéficier de la priorité revendiquée dans la mesure où celle-ci concernait l'objet déjà divulgué dans D4b (cf. art. 87(1), (4) CBE). Les compositions figurant dans D4b étaient donc comprises dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(2) CBE. L'antériorisation par le document D4b n'a pas été considérée comme fortuite (cf. G 1/03), de sorte que les six disclaimers, fondés dessus, n'étaient pas admissibles en vertu de l'art. 123(2) CBE.

En ce qui concerne la question de la priorité, la chambre a fait un certain nombre d'observations supplémentaires sur les principes relatifs à la revendication de priorités multiples et de priorité partielle (cf. art. 4F de la Convention de

G 2/98, ABl. EPA 2001, 413; T 15/01).

In G 2/98 (Nr. 6.7 der Gründe) hatte die Große Beschwerdekammer im Rahmen des "ODER"-Anspruchs Folgendes erklärt: "Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Art. 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird." Nach Auffassung der Kammer solle die Bedingung, dass "dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird", eine andere Bedeutung erhalten, als ihr in T 1877/08, T 476/09, T 1443/05 und T 1127/00 gegeben wurde. Diese Bedingung könne nicht als Vorgabe verstanden werden, wie der Gegenstand eines "ODER"-Anspruchs zu definieren sei. Dies würde – zumindest in Bezug auf generische Definitionen – im Widerspruch zu dem auf dem Grundsatz einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung basierenden Offenbarungstest stehen (s. G 3/89, ABl. EPA 1993, 117).

Die Kammer befand, dass sich bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art. 88 (3) EPÜ der Wortlaut der oben genannten Bedingung auf die Möglichkeit bezog, durch einen Vergleich des im "ODER"-Anspruch beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der verschiedenen Prioritätsdokumente eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände abstrakt zu ermitteln, denen sich die beanspruchten Prioritätsrechte zuordnen lassen oder nicht (vgl. die Beispiele in dem von der FICPI auf der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 vorgelegten Memorandum (M48/I, Memorandum C), auf das in G 2/98 verwiesen wird). Dass bei diesem Vergleich eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände ermittelt wurde, war notwendig, um festzustellen, welche Teile der Ansprüche von der Wirkung des Prioritätsrechts nach Art. 89 EPÜ profitierten. Die genannte Bedingung aus G 2/98 sollte auch bei der Prüfung einer Teilpriorität in Bezug auf ein einziges Prioritätsdokument gelten.

Die Kammer fügte hinzu, dass es nicht Aufgabe des EPA ist, von Amts wegen zu bestimmen, welchen Teilen eines "ODER"-Anspruchs die beanspruchten Prioritätsrechte zuerkannt werden können. In Bezug auf Zwischenliteratur trägt die Beweislast dafür, dass dem "ODER"-Anspruch eine Teilpriorität zusteht, wenn dies *prima facie* nicht

2001, 413; T 15/01).

In G 2/98 (point 6.7 of the Reasons), the Enlarged Board had stated in the context of the "OR" claim situation: "The use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed in accordance with Art. 88(2), second sentence, EPC is perfectly acceptable under Art. 87(1) and 88(3) EPC, provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters." In the opinion of the board, the condition "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" should be given a different meaning from that attributed to it in decisions T 1877/08, T 476/09, T 1443/05 and T 1127/00. It could not be meant to set out the manner in which the subject-matter of the "OR" claim must be defined. This would, at least in relation to generic terms, be at variance with the disclosure test based on the principle of an unambiguous and direct disclosure (see G 3/89, OJ EPO 1993, 117).

For the purpose of the assessment required by Art. 88(3) EPC, the board considered that the wording of the condition referred to the ability to conceptually identify, by comparison of the claimed subject-matter of the "OR" claim with the disclosure of the multiple priority documents, a limited number of clearly defined alternative subject-matters to which the multiple rights of priority claimed could be attributed or not (see examples in the Memorandum drawn up by FICPI (M/48/I, Section C) for the Munich Diplomatic Conference in 1973, as cited in G 2/98). That this comparison should give rise to a limited number of clearly defined alternative subject-matters was necessary in order to identify which parts of the claims benefited from the effect of the priority right defined in Art. 89 EPC. The aforementioned condition of G 2/98 should also apply when assessing partial priority in relation to a single priority document.

The board added that it was not the task of the EPO to determine *ex officio* to which parts of an "OR" claim could be attributed the right(s) of priority claimed. In relation to intermediate prior art, the burden of proof that the "OR" claim benefited from a partial priority, if *prima facie* not immediately obvious, was on the person alleging the

Paris ; art. 88(2), (3) CBE ; G 2/98, JO OEB 2001, 413 ; T 15/01).

Dans son avis G 2/98 (point 6.7 des motifs), la Grande Chambre de recours avait constaté dans le contexte des revendications de type "OU" : "L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'art. 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des art. 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis." Selon la chambre, la condition "à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" devrait recevoir un sens différent de celui qui lui a été donné dans les affaires T 1877/08, T 476/09, T 1443/05 et T 1127/00. Cette condition ne pouvait désigner la manière dont l'objet de la revendication de type "OU" devait être défini. Cela serait, du moins en ce qui concernait des termes génériques, en opposition avec le test de l'étendue de l'exposé, qui s'appuie sur le principe d'une divulgation sans équivoque et directe (cf. G 3/89, JO OEB 1993, 117).

Aux fins de l'examen requis par l'art. 88(3) CBE, la chambre a considéré que la condition précitée renvoie à la capacité d'identifier conceptuellement, par comparaison de l'objet de la revendication de type "OU" avec la divulgation contenue dans les documents de priorité multiples, un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis auxquels les droits de priorité multiples pourraient ou non être rattachés (voir exemples figurant dans le mémorandum de la FICPI (M/48/I, partie C) pour la Conférence diplomatique de Munich en 1973, tel que cité dans l'avis G 2/98). Afin d'identifier les parties des revendications qui bénéficient de l'effet du droit de priorité tel que défini à l'art. 89 CBE, il est nécessaire que cette comparaison mette en évidence un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis. La condition susmentionnée de l'avis G 2/98 devrait s'appliquer aussi lorsqu'il s'agit d'évaluer une priorité partielle liée à un seul document de priorité.

La chambre a ajouté qu'il n'appartenait pas à l'OEB de déterminer d'office à quelles parties d'une revendication de type "OU" pouvai(en)t être attribué(s) le(s) droit(s) de priorité revendiqué(s). En ce qui concerne l'état de la technique intermédiaire, c'est à la personne alléguant l'existence d'une priorité qu'il incombe d'apporter la preuve que la

sofort ersichtlich ist, derjenige, der behauptet, dass eine Priorität vorliegt.

E. Änderungen

1. Artikel 123 (2) EPÜ

1.1 Allgemeines

In **T 2284/09** erklärte die Kammer, in Bezug auf die zuzugebende Säuremenge, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung anhand der unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe "freie" bzw. "überschüssige" Säure spezifiziert war, habe sich herausgestellt, dass in der ursprünglich eingereichten Anmeldung kein Verfahren offenbart wurde, nach welchem dem nicht neutralisierten Polyether-Polyol eine einzige, numerisch festgelegte Säuremenge zugegeben wird.

Aus dem Unterschied im Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber der Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehe hervor, dass das Fehlen der in der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen funktionellen oder relativen Beschränkung bei der Definition der zuzugebenden Säuremenge zur Folge hatte, dass der Anspruch 1 des Hauptantrags ein völlig anderes Verfahren definierte als das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegebene. Das Vorbringen des Beschwerdeführers (Patentinhabers), der Fachmann würde die Beschreibung heranziehen, um festzustellen, was der Anspruch spezifizieren sollte, setze voraus, dass es einen Grund dafür gibt, die Beschreibung heranzuziehen, z. B. eine prima facie erkennbare mangelnde Klarheit oder Unstimmigkeit im Anspruch. Dies sei aber nicht der Fall. Ganz im Gegenteil enthalte der Anspruch des erteilten Patents eine schlüssige, überzeugende technische Lehre und stelle den Leser vor keinerlei Rätsel, das einer Auslegung oder Klärung bedürft hätte. Der Beschwerdeführer habe auch nicht erklärt, inwiefern der Wortlaut des Anspruchs unzureichend sei und daher einer Auslegung bedürfe. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ nicht erfüllte.

1.1.1 Begriff des Inhalts der Anmeldung

In der Entscheidung **T 667/08**, die Verfahrensfragen betraf, wurde das Verfahren auf Antrag des Beschwerdeführers, der am 4. Januar 2011 eingegangen war, bis zur Entscheidung G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376) ausgesetzt. Nachdem die Große Beschwerdekam-

existence of the priority.

E. Amendments

1. Article 123(2) EPC

1.1 General issues

The board in **T 2284/09** stated that, with respect to the amount of acid to be added, as denoted in the application as filed by the differing meanings of the terms "free" and "excess" acid, it emerged that there was no disclosure in the application as filed of a process whereby a single, numerically fixed amount of acid was added to the unneutralised polyether polyol.

From the difference in wording of claim 1 of the main request as compared to the disclosure of the application as originally filed it emerged that the absence of the functional or relative limitation of the application as filed from the definition of the amount of acid to be added had the consequence that claim 1 of the main request defined a fundamentally different process from that specified in the application as originally filed. The arguments of the appellant (patent proprietor) that the skilled person would consult the description in order to ascertain what the claim was intended to specify presupposed that there was a reason to consult the description, e.g. some prima facie unclarity or inconsistency in the claim. This was, however, not the case. On the contrary, the claim of the patent as granted provided a coherent, cogent technical teaching and did not as it stood present the reader with any aspect that would indicate a need for interpretation or clarification. Nor had the appellant explained in what manner the wording of the claim would be deficient and therefore in need of interpretation. The board concluded that claim 1 of the main request did not meet the requirements of Art. 123(2) EPC.

1.1.1 Notion of content of the application

In **T 667/08** regarding procedural matters, at the appellant's request received on 4 January 2011, the proceedings were stayed pending the outcome of G 2/10 (OJ EPO 2012, 376). They were then resumed after the Enlarged Board had decided on the referral. The ques-

revendication de type "OU" bénéficiait d'une priorité partielle, si cela n'était pas de prime abord évident.

E. Modifications

1. Article 123(2) CBE

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 2284/09**, la chambre a déclaré que, en ce qui concernait la quantité d'acide à ajouter, telle qu'elle était suggérée par les significations différentes des termes d'acide "libre" et "excédentaire" dans la demande telle que déposée, il apparaissait que celle-ci ne divulguait pas de procédé par lequel une seule quantité chiffrée d'acide était ajoutée au polyéther polyol non neutralisé.

La différence entre le libellé de la revendication 1 de la requête principale et les éléments divulgués dans la demande telle que déposée initialement montrait qu'en l'absence, dans la définition de la quantité d'acide à ajouter, de la limitation en termes fonctionnels ou relatifs qui figurait dans la demande initiale, la revendication 1 de la requête principale définissait un procédé fondamentalement différent de celui décrit dans la demande telle que déposée initialement. Les arguments avancés par le requérant (titulaire du brevet), selon lesquels l'homme du métier consulterait la description pour établir ce que la revendication était censée spécifier, présupposaient qu'il y ait une raison de consulter la description, du fait, par exemple, que la revendication était de prime abord obscure ou incohérente. Or, ce n'était pas le cas. Au contraire, la revendication du brevet tel que délivré apportait un enseignement technique cohérent et probant et ne présentait pour le lecteur aucun aspect indiquant qu'il y avait matière à interprétation ou à clarification. De même, le requérant n'avait pas expliqué en quoi le libellé de la revendication comporterait des insuffisances et devrait par conséquent être interprété. La chambre en a conclu que la revendication 1 de la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

1.1.1 Notion de contenu de la demande

Dans l'affaire **T 667/08**, la procédure a été suspendue, à la demande du requérant, reçue le 4 janvier 2011, en attendant l'issue de l'affaire G 2/10 (JO OEB 2012, 376). La procédure a repris après que la Grande Chambre a statué sur la saisine. La question se posait de savoir

mer über die Vorlage entschieden hatte, wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Dabei ging es um die Frage, ob es in der ursprünglichen Offenbarung eine ausreichende Grundlage dafür gab, eine Verallgemeinerung zuzulassen. Es ist ein unbestrittener Grundsatz in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, dass eine Änderung nach Art. 123 (2) zulässig ist, wenn der daraus resultierende Gegenstand den Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, d. h. der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen, unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann.

Es ist nicht notwendig, dass der aus der Änderung resultierende Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung explizit offenbart war. Die Kammer erklärte, aus diesem Grund sei es wesentlich, bei Entscheidungen in Fragen der Erweiterung die Lehre zu ermitteln, die in der ursprünglichen Offenbarung tatsächlich enthalten ist, d. h. die technische Information, die der Fachmann beim Lesen der ursprünglichen Offenbarung aus deren Gesamthalt (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) hergeleitet hätte. Diese Vorgehensweise kann zur Ermittlung eines Gegenstands führen, der nicht explizit in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war, aber trotzdem unmittelbar und eindeutig aus ihrem Inhalt hergeleitet werden kann. Eine wörtliche Stützung ist nach Art. 123 (2) EPÜ nicht erforderlich (Nr. 4.1.4 der Gründe).

In **T 2619/11** war die Kammer der Auffassung, dass die erstinstanzliche Entscheidung das Augenmerk zu stark auf die Struktur der ursprünglich eingereichten Ansprüche richtete statt auf das, was die ursprünglichen Unterlagen dem Fachmann offenbarten. Die Anmeldung wende sich nicht an den Philologen oder Logiker, sondern an ein Fachpublikum, für das der Versuch, Informationen aus der Struktur der abhängigen Ansprüche herzuleiten, zu einem konstruierten Ergebnis führen würde.

1.1.2 Wertbereiche, Liste, Individualisierung, Verallgemeinerung

Bei der Prüfung der Erfordernisse nach Art. 123 (2) EPÜ in der Sache **T 99/09** brachte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) vor, dass der Begriff "mit sofortiger Freisetzung" als unsichtbarer Begriff ohne zusätzlichen technischen Inhalt zu betrachten sei. Die Einspruchsabteilung hatte das Patent zwar widerrufen, zu diesem Punkt aber die Meinung vertreten, dass der Begriff "mit

tion arose whether a sufficient basis existed in the original disclosure to allow a generalisation. It is an undisputed principle in the jurisprudence of the boards of appeal of the EPO that an amendment is allowable under Art. 123(2) EPC if the subject-matter resulting from the amendment is directly and unambiguously derivable from the original application documents, i.e. the description, the claims and the drawings, using common general knowledge.

It is not necessary that the subject-matter resulting from the amendment be explicitly disclosed in the original application. The board stated that it was therefore essential, when deciding on issues of added subject-matter, to identify the actual teaching conveyed by the original disclosure, i.e. the technical information that the skilled person reading the original disclosure would have derived from its content (description, claims and drawings) considered in its entirety. This approach might lead to the identification of subject-matter which was not explicitly revealed as such in the application as filed, but nevertheless is derived directly and unambiguously from its content. Literal support is not required by the wording of Art. 123(2) EPC (see point 4.1.4 of the Reasons).

The board in **T 2619/11** took the view that the focus of the first-instance decision was disproportionately directed to the structure of the claims as filed to the detriment of what was really disclosed to the skilled person by the documents as filed. The application was directed to a technical audience rather than to a philologist or logician, for which audience an attempt to derive information from the structure of dependent claims would lead to an artificial result.

1.1.2 Value ranges, lists, singling out, generalisation

When it came to examining the requirements under Art. 123(2) EPC in **T 99/09**, the appellant/patent proprietor maintained that "immediate release" in claim 1 was to be regarded as an invisible term without any additional technical content. The opposition division had revoked the patent but on this point had considered that "immediate release" did not add technical content to

s'il existait dans la divulgation initiale une base suffisante qui permette une généralisation. Selon un principe incontesté de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, une modification est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE si l'on peut déduire l'objet résultant de cette modification directement et sans ambiguïté des pièces de la demande initiale, à savoir de la description, des revendications et des dessins, en s'appuyant sur les connaissances générales de l'homme du métier.

Il n'est pas nécessaire que l'objet résultant de la modification soit divulgué explicitement dans la demande initiale. La chambre a fait observer qu'il était par conséquent essentiel, pour se prononcer sur des questions relatives à l'ajout d'éléments, de déterminer l'enseignement réel exposé dans la divulgation initiale, à savoir les informations techniques que l'homme du métier aurait déduites, en lisant la divulgation initiale, de son contenu (description, revendications et dessins), considéré dans sa totalité. Cette approche peut conduire à l'identification d'un objet qui n'a pas été explicitement dévoilé en soi dans la demande telle que déposée, mais qui est néanmoins déduit directement et sans ambiguïté de son contenu. L'art. 123(2) CBE n'exige pas de fondement littéral (cf. point 4.1.4 des motifs).

Dans l'affaire **T 2619/11**, la chambre a estimé que la décision prise en première instance s'était focalisée de manière disproportionnée sur la structure des revendications telles que déposées, au détriment des éléments que les documents déposés divulguaient réellement à l'homme du métier. La demande s'adresse en effet non à un philologue ou un logicien, mais à un public de techniciens au regard duquel toute tentative de déduire des informations de la structure des revendications dépendantes conduirait à un résultat artificiel.

1.1.2 Plages de valeurs, listes, individualisations, généralisation

Sur l'examen des exigences de l'art. 123(2) CBE dans l'affaire **T 99/09**, selon la requérante/titulaire du brevet, le terme "à libération immédiate" était à considérer comme un terme invisible, sans contenu technique supplémentaire. La division d'opposition avait révoqué le brevet mais sur ce point avait considéré que l'expression "à libération immédiate" de la revendication 1 n'ap-

sofortiger Freisetzung" in Anspruch 1 diesem keinen technischen Inhalt hinzufüge, wenn der Anspruch zugleich ein bestimmtes Auflösungsprofil enthalte. Die Kammer stellte fest, dass dieser Begriff in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließlich in Verbindung mit anderen strukturellen oder funktionellen Merkmalen offenbart war.

Der Begriff war nirgendwo allein offenbart, sondern immer in Verbindung mit den technischen Merkmalen, die in Anspruch 1 des Hauptantrags fehlen; es handelte sich hier also um eine Verallgemeinerung. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt keine Grundlage für eine solche Verallgemeinerung, d. h. im vorliegenden Fall für keine Art von Stoffgemisch "mit sofortiger Freisetzung", das ein Auflösungsprofil wie das beanspruchte hat. Außerdem konnte die Kammer nicht der Auffassung zustimmen, dass das Merkmal "mit sofortiger Freisetzung" mit dem beanspruchten Auflösungsprofil synonym sei. Der Begriff habe nämlich eine in der Galenik übliche technische Bedeutung. Schließlich gelangte die Kammer nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis, dass das Merkmal "mit sofortiger Freisetzung" zwar ein vager Begriff war, aber trotzdem als funktionelles Merkmal betrachtet werden musste, und dass dieser Begriff dem beanspruchten Gegenstand einen technischen Beitrag hinzufügte und damit nicht als "unsichtbar" betrachtet werden konnte (Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ).

1.2 Zwischenverallgemeinerung – nicht offenbarte Kombinationen

In **T 1906/11** wird Folgendes hervorgehoben: Ob eine Änderung eine Zwischenverallgemeinerung darstellt, ist für die Bewertung der Zulässigkeit der Änderung ohne Bedeutung. Gemäß der Entscheidung ist ausschließlich die Frage relevant, ob ein Fachmann, der mit der abgeänderten Fassung der Anmeldung oder des Patents konfrontiert wird, im Vergleich zu einem Fachmann, der nur die ursprünglich offenbarte Fassung zur Kenntnis nehmen würde, der abgeänderten Fassung etwaige zusätzliche technisch relevante Informationen entnimmt. Nur wenn solche zusätzlichen technisch relevanten Informationen erkannt werden können, kann auch ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Art. 123 (2) EPÜ vorliegen (Nr. 4.2 der Gründe). Gemäß **T 248/12** ist der Hinweis in **T 1906/11** auf die "technische Relevanz" zusätzlicher Informationen nicht so zu verstehen, dass damit ein neuer Standard für die Beurteilung, ob Änderungen gegen Art. 123 (2) EPÜ

the claim as long as the claim also comprised a specific dissolution profile. The board observed that this term had been disclosed in the application as filed only in combination with other structural or functional features.

It was always disclosed in combination with technical features, never in isolation; since these were absent from the subject-matter of claim 1 of the main request, it was a generalisation. The application as filed did not provide a basis for such a generalisation, i.e. for any type of "immediate release" composition having a dissolution profile as claimed. Moreover, the board did not agree that the "immediate release" feature was synonymous with the claimed dissolution profile: this term had a generally established technical meaning in galenic pharmacy. Finally, after detailed examination, the board concluded that "immediate release", although vague, should therefore be regarded as a functional feature, and that the term in question made a technical contribution to the claimed subject-matter and could not be regarded as "invisible" (in breach of Art. 123(2) EPC).

1.2 Intermediate generalisation – non-disclosed combinations

In **T 1906/11** the board highlighted that whether an amendment constitutes an intermediate generalisation is irrelevant for the purposes of assessing its admissibility. According to that decision, the only relevant question would be whether a skilled person faced with the amended version of the application or patent, as compared to a skilled person having seen only the version originally disclosed, would derive from that amended version any additional technically relevant information. Only if such additional information was derivable can there be an infringement of Art. 123(2) EPC (point 4.2 of the Reasons). In **T 248/12** the board stated that in respect of the "technical relevance" of the added information, case **T 1906/11** could not be understood to define a new standard for judging amendments with respect to Art. 123(2) EPC since this would be at odds with the "gold standard".

portait pas de contenu technique à cette revendication du moment que celle-ci comportait aussi un profil de dissolution bien précis. La chambre observe que ce terme n'est divulgué dans la demande déposée originellement qu'en exclusive association avec d'autres caractéristiques structurelles ou fonctionnelles.

Ce terme n'est jamais divulgué isolément, mais toujours en association avec des caractéristiques techniques absentes de l'objet de la revendication 1 de la requête principale, qui constitue ainsi une généralisation. La demande telle que déposée initialement ne fournit pas de base pour une telle généralisation, en l'occurrence pour n'importe quel type de composition "à libération immédiate" ayant un profil de dissolution tel que revendiqué. Par ailleurs, la chambre ne peut convenir que la caractéristique "à libération immédiate" soit synonyme du profil de dissolution revendiqué. En effet, ce terme a une signification technique usuelle dans le domaine de la pharmacie galénique. Finalement, après examen détaillé, la chambre conclut que quoique restant un terme vague, la caractéristique "à libération immédiate" doit donc être considérée comme une caractéristique fonctionnelle, et que le terme ajouté apportait une contribution technique à l'objet revendiqué et ne pouvait être considéré comme "invisible" (violation de l'art. 123(2) CBE).

1.2 Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées

La décision **T 1906/11** souligne que la question de savoir si une modification représente une généralisation intermédiaire est sans incidence sur l'appréciation de l'admissibilité de cette modification. Selon cette décision, il importe uniquement de savoir si un homme du métier tirerait du texte modifié de la demande ou du brevet des informations supplémentaires pertinentes sur le plan technique, par rapport à un homme du métier qui ne prendrait connaissance que du texte divulgué à l'origine. Il n'y a violation des dispositions de l'art. 123(2) CBE que si l'on peut constater l'existence d'informations supplémentaires pertinentes sur le plan technique (point 4.2 des motifs). Dans l'affaire **T 248/12**, la chambre a énoncé, à propos de la "pertinence technique" de l'information supplémentaire, que l'affaire **T 1906/11** ne peut être comprise comme définissant un nouveau critère pour juger des modifications au regard de l'art. 123(2) CBE puisque cela serait

verstoßen oder nicht, eingeführt wird, da dies nicht mit dem "Goldstandard" vereinbar wäre.

Die Kammer betonte, dass die "Relevanz" der technischen Information als solche nicht für die Frage von Bedeutung ist, ob eine Änderung gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Allein entscheidend ist, ob diese technische Information, die der Fachmann erhalten hat, gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung neu ist.

In **T 500/11** bestand die Änderung im fraglichen Anspruch 1 in der Beschränkung des Bereichs "zwischen 50 und 10 000 ppm Chrom" im unteren Wert auf 550 ppm. Es war unstrittig, dass dieser spezifische Wert in Beispiel 3 des angefochtenen Patents eine wörtliche Grundlage hatte, allerdings nicht in Verbindung mit den anderen Merkmalen des strittigen geänderten Anspruchs 1. Der Beschwerdeführer II (Einsprechender) brachte vor, dass die Änderung eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung im Sinne der Entscheidung T 962/98 bewirke, weil das Merkmal 550 ppm Cr untrennbar mit den anderen Merkmalen des Verfahrens nach Beispiel 3 verknüpft sei und dieser spezifische Wert daher nicht willkürlich aus seinem Zusammenhang gerissen werden könne. Es galt nun die Frage zu beantworten, ob das Merkmal "550 ppm Cr" untrennbar mit den anderen in Beispiel 3 des angefochtenen Patents definierten Merkmalen verknüpft war. Die Kammer stellte aber fest, dass alle Merkmale Parameter waren, die einzeln variiert werden konnten, und jede dieser Variationen notwendigerweise zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf die Selektivität für TCS führen würde. Wenn das Merkmal "550 ppm Chrom" untrennbar mit spezifischen anderen Parametern des Beispiels 3 verknüpft wäre, würde dies bedeuten, dass die Selektivität für TCS nur in der bestimmten Kombination von "550 ppm Chrom" mit den spezifischen anderen Parametern des Beispiels 3 erzielt werden könnte.

Dies traf hier aber offenkundig nicht zu. Im vorliegenden Fall wurde das Ziel der Erfindung – Erhöhung der Selektivität für TCS – allein durch Hinzufügen ausgewählter Chrommengen zu Silizium erreicht, und damit stand dieses Merkmal nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels, sondern bezog sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext, wie in T 962/98 gefordert. Die vorliegende Entschei-

The board emphasised that "relevance", as such, of the technical information was not of importance for deciding upon the issue of Art. 123(2) EPC, rather simply whether this technical information received by the skilled person is new having regard to the content of the originally filed application.

In **T 500/11**, the amendment in claim 1 at issue corresponded to the restriction of the range "between 50 to 10 000 ppm of chromium" by the lower end value of 550 ppm. It was uncontested that there was a literal basis for this specific value in example 3 of the patent in suit, however not in combination with the other features of amended claim 1 under dispute. Appellant II (opponent) argued that the amendment consisted of an inadmissible intermediate generalisation in the sense of T 962/98, because the feature 550 ppm Cr was inextricably linked to the other features of the process according to example 3 and thus this specific value could not be arbitrarily extracted from its context. The question to be answered now was whether the feature "550 ppm Cr" was inextricably linked to the other features defined in example 3 of the patent in suit. The board observed that all the features were parameters which might be varied individually and each of these variations would necessarily lead to a different result on the selectivity to TCS. If the feature "550 ppm chromium" was inextricably linked to specific other parameters of example 3, this would mean that the selectivity to TCS would only be achieved in the definite combination of "550 ppm chromium" with the specific other parameters of example 3.

This, however, was manifestly not the case here. In the case at issue the aim of the invention – namely increasing the selectivity to TCS – was merely achieved by the addition of selected amounts of chromium to silicon and thus this feature was not "closely related to the other characteristics of the working example and applies directly and unambiguously to the more general context" as required in T 962/98. The current decision was also in line with

en contradiction avec la norme de référence ("gold standard").

La chambre a souligné que la "pertinence", en tant que telle, de l'information technique n'avait pas d'importance pour décider sur la question de l'art. 123(2) CBE, mais que ce qui est important est plutôt de savoir si l'information technique pour l'homme du métier est nouvelle au regard du contenu de la demande originale déposée.

Dans l'affaire **T 500/11**, la revendication 1 en question avait été modifiée de manière que la plage de valeurs comprises "entre 50 et 10 000 ppm de chrome" soit restreinte à 550 ppm en ce qui concernait la valeur limite inférieure. Il n'était pas contesté que cette valeur spécifique était explicitement fondée sur l'exemple 3 du brevet en litige, même si elle n'était pas combinée, dans cet exemple, aux autres caractéristiques de la revendication 1 modifiée qui était en cause. Le requérant II (opposant) a fait valoir que la modification apportée représentait une généralisation intermédiaire irrecevable au sens de la décision T 962/98, étant donné que la caractéristique "550 ppm de chrome" était liée de manière inextricable aux autres caractéristiques du procédé selon l'exemple 3, si bien que cette valeur spécifique ne pouvait être extraite de manière arbitraire de son contexte. La question qui se posait était donc de savoir si la caractéristique "550 ppm de chrome" était inextricablement liée aux autres caractéristiques définies dans l'exemple 3 du brevet en litige. La chambre a fait observer que toutes les caractéristiques étaient des paramètres pouvant varier individuellement et que chacune des variations correspondantes entraînerait nécessairement un résultat différent en termes de sélectivité concernant le trichlorosilane. Si la caractéristique "550 ppm de chrome" était inextricablement liée à d'autres paramètres spécifiques de l'exemple 3, la sélectivité concernant le trichlorosilane ne serait obtenue que dans la combinaison précise de "550 ppm de chrome" avec les autres paramètres spécifiques de l'exemple 3.

Cela n'était toutefois manifestement pas le cas ici. Dans l'affaire examinée, l'objectif de l'invention, qui consistait à augmenter la sélectivité pour le trichlorosilane, était simplement réalisé en ajoutant des quantités sélectionnées de chrome au silicium et, par conséquent, cette caractéristique "n'était pas étroitement liée aux autres caractéristiques du mode de réalisation décrit dans l'exemple et s'appliquait directement et sans ambiguïté au contexte plus généré

dung stand auch in Einklang mit der Entscheidung T 273/10. Daraus folgte, dass das Herausgreifen des Werts 550 ppm aus dem Ausführungsbeispiel 3 vollkommen akzeptabel war und die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ somit erfüllt waren.

1.3 Technischer Beitrag – Hinzufügung oder Streichung eines Merkmals

In **T 248/12** hob die Kammer hervor, dass der Grundsatz, wonach eine Änderung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – der Gesamtheit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sein muss, Voraussetzung für die Beurteilung von Änderungen in Bezug auf die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ bleibt. Daher spielt die "Relevanz" der technischen Information für die Entscheidung betreffend Art. 123 (2) EPÜ keine Rolle. Im vorliegenden Fall konnte die Kammer auch nicht gelten lassen, dass ein Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens zur Merkmalskombination in Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 gelangen würde.

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) habe nichts zur Stützung dieses Vorbringens eingereicht, und eine solche Information könne auch nicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnommen werden. Das Vorbringen des Beschwerdeführers (Patentinhabers), dass ein Fachmann bemerken würde, welche Bestandteile für die Erfindung technisch relevant seien, wenn bestimmte weitere strukturelle Merkmale in den Anspruch aufgenommen würden, sei rein subjektiv.

Daraus folge, dass die Aufnahme des ersten und des zweiten Merkmals in Anspruch 11 dazu führen würde, dass der Fachmann eine neue Kombination von Merkmalen (d. h. neue technische Informationen) erhalte, die er der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen konnte. Der Anspruch 11 verstieß somit gegen Art. 123 (2) EPÜ, und der Hilfsantrag 2 war daher nicht zulässig.

T 273/10. It followed that the picking out of the value 550 ppm from the working example 3 was therefore plainly acceptable in the case at issue, with the consequence that the requirements of Art. 123(2) EPC were fulfilled.

1.3 Technical contribution – addition or deletion of a feature

In **T 248/12** the board emphasised that the standard whereby an amendment must be directly and unambiguously derivable, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of the application as filed, remains a pre-requisite for judging any amendment with respect to the requirement of Art. 123(2) EPC. Hence, the "relevance", as such, of the technical information is not of importance for deciding upon the issue of Art. 123(2) EPC. In the case at issue it could also not be accepted by the board that when a skilled person applied his common general knowledge, he would then arrive at the combination of features in claim 11 of auxiliary request 2.

Nothing had been filed by the appellant (proprietor) to support this argument, nor was any such information derivable from the application as filed. The appellant's (proprietor's) argument that a skilled person would realise what elements were technically relevant to the invention when adding certain further structural features into the claim was entirely subjective.

It thus followed that the introduction into claim 11 of both the first and second features resulted in the skilled person being presented with a new combination of features (i.e. new technical information) which he would not derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the application as filed. Claim 11 thus contravened Art. 123(2) EPC and auxiliary request 2 was therefore not allowable.

ral", comme requis dans la décision T 962/98. La présente décision était également conforme à la décision T 273/10. Il en découlait que la sélection de la valeur "550 ppm de chrome" dans le mode de réalisation de l'exemple 3 était manifestement admissible dans l'affaire en cause et que, partant, il était satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

1.3 Apport d'une contribution technique – ajout ou suppression d'une caractéristique

Dans l'affaire **T 248/12**, la chambre a souligné que le principe selon lequel l'homme du métier doit pouvoir déduire une modification directement et sans ambiguïté de l'ensemble de la demande telle que déposée, en s'appuyant sur ses connaissances générales à la date de dépôt et en faisant preuve d'objectivité, reste une condition préalable pour l'évaluation d'une modification au regard de l'exigence visée à l'art. 123(2) CBE. Par conséquent, la "pertinence" proprement dite des informations techniques n'est pas importante pour trancher la question relevant de l'art. 123(2) CBE. Dans l'affaire examinée, la chambre n'a pu souscrire à l'argument selon lequel un homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, parviendrait à la combinaison de caractéristiques figurant dans la revendication 11 de la requête subsidiaire 2.

Le requérant (titulaire du brevet) n'avait déposé aucun moyen étayant cet argument, et aucune information correspondante ne pouvait être déduite de la demande telle que déposée. En affirmant qu'un homme du métier saurait quels éléments étaient techniquement pertinents pour l'invention lorsqu'il ajouterait certaines caractéristiques structurales supplémentaires dans la revendication, le requérant (titulaire du brevet) avait fait valoir un argument totalement subjectif.

L'introduction, dans la revendication 11, de la première comme de la deuxième caractéristique revenait donc à présenter à l'homme du métier une nouvelle combinaison de caractéristiques (c.-à-d. de nouvelles informations techniques) qu'il ne déduirait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, en s'appuyant sur ses connaissances générales. Par conséquent, la revendication 11 contrevenait à l'art. 123(2) CBE et la requête subsidiaire 2 ne pouvait donc être admise.

1.4 Disclaimer

1.4.1 Anwendbares Recht – Entscheidungen G 1/03, G 2/03 und G 2/10

Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr in **G 2/10** (ABl. EPA 2012, 376) aufgrund der Vorlage aus **T 1068/07** (ABl. EPA 2011, 256) vorgelegten Fragen wie folgt:

1a. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, verstößt dann gegen Art. 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.

1b. 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.

In **T 1870/08** ging es um einen nicht offenbarten Disclaimer. Die Entscheidung G 2/10 betraf daher *prima facie* nicht die gleiche Situation, sodass die Kammer sich die Frage stellte, ob diese Entscheidung überhaupt auf den vorliegenden Fall anwendbar war.

Nach einer eingehenden Erörterung gelangte sie zu dem Schluss, dass der Test aus G 2/10 (s. G 2/10, Teil 1a des Beschlusses, Nr. 4.5.1 und 4.5.2 der Gründe) auch auf eine Änderung anwendbar ist, die einen nicht offenbarten Disclaimer beinhaltet, durch den einem Anspruch gegenüber einer europäischen Patentanmeldung Neuheit nach Art. 54 (3) EPÜ verliehen wird. Die Zulässigkeit der Änderung im Hinblick auf die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ ist jeweils getrennt für den Disclaimer an sich und für den verbleibenden Gegenstand des Anspruchs zu prüfen (s. Nr. 4 der Gründe).

Die Große Beschwerdekammer in G 2/10 hat festgestellt, dass die Entscheidung G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413) die Voraussetzungen nicht abschließend nennt, unter denen eine Änderung, mit der ein nicht offener Disclaimer eingeführt wird, nach Art. 123 (2) EPÜ als gewährbar gilt. Die

1.4 Disclaimers

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

The Enlarged Board in **G 2/10** (OJ EPO 2012, 376) answered the questions referred to it by interlocutory decision in **T 1068/07** (OJ EPO 2011, 256) as follows:

1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Art. 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.

1b. 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.

Case **T 1870/08** related to an undisclosed disclaimer. Decision G 2/10 was therefore, *prima facie*, not concerned with the same situation, so it was questioned by the board whether that decision was applicable at all to the case before it.

It concluded, after detailed reasoning, that the test of G 2/10 (see G 2/10, part 1a of the Order, points 4.5.1 and 4.5.2 of the Reasons) also applies to an amendment involving an undisclosed disclaimer by means of which a claim has been rendered new over a European patent application according to Art. 54(3) EPC. The examination of the admissibility of the amendment for compliance with Art. 123(2) EPC must be made separately for the disclaimer *per se* and for the subject-matter remaining in the claim (see point 4. of the Reasons).

In decision G 2/10 the Enlarged Board of Appeal did not consider that decision G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) was exhaustive as to the conditions that needed to be fulfilled for an amendment consisting of the introduction of an undisclosed disclaimer to be regarded as allowable under Art. 123(2) EPC. The

1.4 Disclaimer

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

Dans la décision **G 2/10** (JO OEB 2012, 376), sur saisine de **T 1068/07** (JO OEB 2011, 256), 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'art. 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.

L'affaire **T 1870/08** concernait un disclaimer non divulgué. La décision G 2/10 ne traitait donc pas, à première vue, du même cas de figure, si bien que la chambre s'est demandé si cette décision était applicable en l'espèce.

La chambre a conclu, à l'issue d'un raisonnement détaillé, que le test défini dans la décision G 2/10 (cf. G 2/10, partie 1a du dispositif, points 4.5.1 et 4.5.2 des motifs) s'appliquait aussi à une modification impliquant un disclaimer non divulgué, rendant nouveau une revendication par rapport à une demande de brevet européen au sens de l'art. 54(3) CBE. L'admissibilité de la modification au regard de l'art. 123(2) CBE devait être examinée séparément pour le disclaimer en tant que tel et pour l'objet restant dans la revendication (cf. point 4 des motifs).

Dans la décision G 2/10, la Grande Chambre de recours n'a pas estimé que la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) définissait de manière exhaustive les conditions à remplir pour qu'une modification par l'introduction d'un disclaimer non divulgué puisse être considérée comme admissible au

Kammer in **T 2464/10** fasste dies als Anweisung auf, für eine vollständige Prüfung, ob ein nicht offenbarer Disclaimer die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt, neben den in G 1/03 beschriebenen Tests auch den in G 2/10 entwickelten weiteren Test anzuwenden. Hierbei ist danach zu fragen, ob der Fachmann aufgrund des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand als in der eingereichten Fassung der Anmeldung – sei es explizit oder implizit – unmittelbar und eindeutig offenbart ansehen würde (s. auch T 748/09).

1.4.2 Entscheidungen, in denen die in G 1/03, G 2/03 und G 2/10 festgesetzten Kriterien angewandt wurden

a) Formulierung von Disclaimern

In **T 1843/09** (ABI. EPA 2013, 502) behauptete der Einsprechende, der Disclaimer verstoße gegen Art. 123 (2) EPÜ, weil sein Wortlaut, wonach der beanspruchte Film "anders ist als der Film im Vergleichsbeispiel 4 von EP-A 0546184" kein technisches Merkmal darstelle. Die Kammer folgte diesem Argument nicht.

Zwar sei es richtig, dass dem Wortlaut des Disclaimers in Anspruch 1 als solchem technische Informationen nicht direkt entnommen werden könnten, doch werde im Disclaimer nicht einfach nur ein veröffentlichtes Patentdokument genannt, sondern eindeutig auf eine bestimmte Offenbarung in D15 Bezug genommen, nämlich auf den im Vergleichsbeispiel 4 beschriebenen konkreten Film. Die Tabelle 4 in D15 kennzeichne diesen Film eindeutig durch eine Reihe technischer Merkmale. Der Fachmann sei somit in der Lage, einfach durch Lesen des Vergleichsbeispiels in D15 zu bestimmen, welche technische Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgegrenzt werden sollte. Der Disclaimer in Anspruch 1 stelle daher ein negatives technisches Merkmal im Sinne von G 1/03 dar.

In **T 1836/10** stützte die Prüfungsabteilung sich bei der Zurückweisung der Anmeldung auf Art. 53 a) in Verbindung mit R. 28 c) EPÜ, nach der biotechnologische Erfindungen, die die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken zum Gegenstand haben, von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Es war unbestritten, dass das aufgenommene negative Merkmal nicht aus der

board in **T 2464/10** interpreted these remarks as an instruction to apply the further test developed in this decision, in addition to those set out in G 1/03, in order to carry out a full assessment of whether an undisclosed disclaimer meets the requirements of Art. 123(2) EPC. The further test to be applied is whether the skilled person would, using common knowledge, regard the remaining claimed subject-matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed (see also T 748/09).

1.4.2 Decisions applying the criteria established by G 1/03, G 2/03 and G 2/10

a) Drafting of disclaimers

In **T 1843/09** (OJ EPO 2013, 502), the opponent argued that the disclaimer contravened Art. 123(2) EPC because the wording of the disclaimer that the claimed film "is other than a film of Comparative Example 4 of EP-A 0546184" did not represent a technical feature. The board did not accept this argument.

Although it was true that technical information could not directly be extracted from the wording of the disclaimer in claim 1 as such, it should be noted that the disclaimer did not merely cite a published patent document, but clearly referred to a specific disclosure in D15, namely a single film described in comparative example 4. Table 4 of D15 characterised this film unambiguously by a number of technical features. The skilled person was therefore able to determine simply by reading the comparative example in D15 which technical embodiment should be excluded from the scope of the claim. The disclaimer in claim 1 therefore represented a negative technical feature in the sense of G 1/03.

In **T 1836/10** the examination division had based its refusal of the application on Art. 53(a) in conjunction with R. 28(c) EPC, according to which biotechnological inventions using human embryos for industrial or commercial purposes are excluded from patentability. It was not disputed that the negative feature introduced could not be derived from the application as filed.

titre de l'art. 123(2) CBE. Dans l'affaire **T 2464/10**, la chambre a estimé que ces observations signifiaient qu'il fallait appliquer l'autre test déterminé dans cette décision, en plus de ceux exposés dans la décision G 1/03, aux fins d'examiner de façon complète la question de savoir si un disclaimer non divulgué satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Le test à appliquer était 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 (voir aussi T 748/09).

1.4.2 Décisions appliquant les critères établis par les décisions G 1/03, G 2/03 et G 2/10

a) Formulation des disclaimers

Dans l'affaire **T 1843/09** (JO OEB 2013, 502), l'opposant a fait valoir que le disclaimer contrevenait à l'art. 123(2) CBE au motif que son libellé, selon lequel le film revendiqué "est différent d'un film de l'exemple comparatif 4 du document EP-A 0546184", ne représentait pas une caractéristique technique. La chambre n'a pas admis cet argument.

Même s'il était exact que des informations techniques ne pouvaient être extraites directement du texte du disclaimer dans la revendication 1 en tant que tel, il convenait de noter que le disclaimer ne se bornait pas à citer un document brevet publié, mais se référait clairement à une divulgation spécifique dans le document D15, à savoir à un film unique décrit dans l'exemple comparatif 4. Le tableau 4 du document D15 définissait sans ambiguïté ce film par un certain nombre de caractéristiques techniques. L'homme du métier pouvait donc déterminer simplement, à la lecture de l'exemple comparatif donné dans le document D15, quel mode de réalisation technique devait être exclu de la portée de la revendication. Le disclaimer figurant dans la revendication 1 représentait donc une caractéristique technique négative au sens de la décision G 1/03.

Dans l'affaire **T 1836/10**, la division d'examen avait rejeté la demande sur la base de l'art. 53a), ensemble la règle 28c) CBE, lesquels excluent de la brevetabilité les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Personne ne contestait le fait que la caractéristique négative qui avait été insérée ne pouvait être déduite de la demande

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden konnte.

Der Beschwerdeführer stützte die Änderung des Anspruchs 1 auf die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 448), nach denen die Aufnahme eines nicht offenbaren negativen Merkmals, eines sogenannten "Disclaimers", in einen Anspruch zulässig sein kann, wenn der Disclaimer einen Gegenstand ausklammert, der nach den Art. 52 bis 57 EPÜ aus nicht-technischen Gründen vom Patentschutz ausgenommen ist (Nr. 2.4 der Gründe). Für die Entscheidung, ob im vorliegenden Fall die Aufnahme des Disclaimers in Anspruch 1 im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ zulässig war, war die Frage relevant, ob der aufgenommene Disclaimer den beantragten Patentschutz dadurch einschränkt, dass er aus dem Gegenstand des Anspruchs 1 einen gemäß Art. 53 a) i. V. m. R. 28 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gegenstand ausklammert.

Zur Beantwortung dieser Frage wurden der Gegenstand des Anspruchs 1 vor der Aufnahme des Disclaimers und der durch den Disclaimer definierte Gegenstand im Wege der Auslegung ermittelt. Die Kammer stellte fest, dass der Anspruchsgegenstand durch die Aufnahme des Disclaimers in keiner Weise eingeschränkt wurde, weil der Disclaimer etwas auszuklammern versuchte, das der Anspruch überhaupt nicht umfasste.

Die Große Beschwerdekammer hatte in ihren Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 ausgeführt, dass ein Anmelder seine Ansprüche nicht willkürlich ändern dürfe, und dass ein eventuell erforderlicher Disclaimer nicht mehr ausschließen sollte, als nötig sei, um den Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Andernfalls ist der Disclaimer im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ als unzulässig anzusehen. Nach Meinung der Kammer gelte dies entsprechend für einen Disclaimer, der einen Gegenstand auszuklammern versucht, der überhaupt nicht vom Anspruch umfasst wird. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines solchen Disclaimers erfülle nicht den angestrebten Zweck und sei deshalb als unzulässig im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ zu betrachten. Darüber hinaus erfülle der durch Aufnahme des Disclaimers geänderte Anspruch nicht das Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 EPÜ. Aus diesen Gründen war die Kammer der Auffassung, dass die in Anspruch 1 vorgenommene Änderung gegen Art. 123 (2)

The appellant justified the amendment of claim 1 on the basis of decisions G 1/03 und G 2/03 (OJ EPO 2004, 448), according to which an undisclosed negative feature, a "disclaimer", could be admissibly introduced to a claim if it removed subject-matter which was non-patentable under Art. 52 to 57 EPC for non-technical reasons (point 2.4 of the Reasons). In deciding whether it was admissible under Art. 123(2) EPC to introduce the disclaimer to claim 1, there was the issue of whether the disclaimer limited the patent protection sought by disclaiming subject-matter excluded from patentability under Art. 53(a) in conjunction with R. 28(c) EPC from claim 1.

To answer this question, the subject-matter of claim 1 both prior to the introduction of the disclaimer and as defined by the disclaimer were established by interpretation. The board found that the subject-matter of the claim was not limited in any way by the introduction of the disclaimer because it served to disclaim something not comprised by the claim in the first place.

The Enlarged Board of Appeal had held in its decisions G 1/03 and G 2/03 that an applicant could not amend his claims at will, and that any disclaimer needed should not exclude any more than was necessary to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons. Otherwise the disclaimer was to be regarded as inadmissible under Art. 123(2) EPC. In the board's view, the same applied to a disclaimer which served to disclaim subject-matter that was not comprised by the claim in the first place. The amendment of a claim by introducing such a disclaimer did not meet the intended purpose and was therefore to be regarded as inadmissible under Art. 123(2) EPC. Moreover, the claim amended by the introduction of the disclaimer did not meet the clarity requirement of Art. 84 EPC. For these reasons, the board held that the amendment to claim 1 infringed Art. 123(2) EPC.

telle que déposée à l'origine.

Le requérant a fondé la modification de la revendication 1 sur les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 448), selon lesquelles l'introduction d'une caractéristique négative non divulguée, à savoir un "disclaimer", dans une revendication peut être admissible si le disclaimer exclut un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques (point 2.4 des motifs). Pour décider si, dans la présente espèce, l'introduction du disclaimer dans la revendication 1 était admissible au regard de l'art. 123(2) CBE, il importait de déterminer si le disclaimer introduit limitait la protection par brevet demandée en excluant de la revendication 1 un objet qui tombait sous le coup de l'exception à la brevetabilité prévue à l'art. 53a) ensemble la règle 28c) CBE.

L'objet de la revendication 1 avant l'introduction du disclaimer et l'objet défini par le disclaimer ont donc été déterminés par voie d'interprétation. La chambre a jugé que l'introduction du disclaimer n'avait aucunement eu pour effet de limiter l'objet de la revendication, étant donné que le disclaimer tentait d'exclure un élément qui n'était absolument pas couvert par la revendication.

Dans ses décisions G 1/03 et G 2/03, la Grande Chambre de recours avait fait observer qu'un demandeur ne saurait modifier arbitrairement ses revendications et qu'un disclaimer éventuellement nécessaire ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour exclure l'objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Dans le cas contraire, le disclaimer doit être considéré comme non admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE. Selon la chambre, il en va de même pour un disclaimer qui tente d'exclure un objet qui n'est en rien couvert par la revendication. Le fait de modifier une revendication en introduisant un tel disclaimer ne répond pas à l'objectif visé et la modification correspondante doit par conséquent être considérée comme non admissible au regard de l'art. 123(2) CBE. De plus, la revendication modifiée au moyen de l'introduction de ce disclaimer ne satisfaisait pas en l'espèce à l'exigence de clarté énoncée à l'art. 84 CBE. Pour ces raisons, la chambre a été d'avis que la modification apportée à la revendica-

EPÜ verstößt.

b) Formulierung von Disclaimern und Klarheit

In **T 1695/07** stellte die Kammer fest, dass die Ansprüche 1 bis 8 des Hauptantrags auf ein nach Art. 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 Art. 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.

In **T 1487/09** enthielt der unabhängige Anspruch 29 des Hauptantrags einen Schritt, der Ausführungsarten umfasste, die nach Art. 53 c) EPÜ als Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Dem Hauptantrag konnte nicht stattgegeben werden, da er gegen Art. 53 c) EPÜ verstieß. Gegenüber Anspruch 29 des Hauptantrags enthielt Anspruch 29 des Hilfsantrags I einen Disclaimer, mit dem Verwendungen ausgeschlossen werden sollten, die einen "invasiven Schritt aufweisen oder umfassen, der einen erheblichen physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper darstellt, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt wird, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden ist". Bei der Prüfung eines Disclaimers

b) Drafting of disclaimers and clarity

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 Art. 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 Art. 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.

In **T 1487/09**, independent claim 29 of the main request comprised a step encompassing embodiments excluded from patentability as methods for treatment of the human or animal body by surgery and therapy pursuant to Art. 53(c) EPC. The main request could not be allowed as it did not comply with Art. 53(c) EPC. Compared to claim 29 of the main request, claim 29 of auxiliary request I comprised a disclaimer aiming at excluding uses that "comprise or encompass an invasive step representing a substantial physical intervention on the body of a human or an animal 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." All the requirements of the EPC have to be considered when examining a disclaimer, in particular those of Art. 84 EPC. The board observed that the uses excluded were not explicitly defined, but

tion 1 contrevenait à l'art. 123(2) CBE.

b) Formulation des disclaimers et clarté

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'art. 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'art. 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.

Dans l'affaire **T 1487/09**, la revendication indépendante 29 de la requête principale comprenait une étape englobant des modes de réalisation qui étaient exclus de la brevetabilité en tant que méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique du corps humain ou animal, conformément à l'art. 53c) CBE. La requête principale n'a pu être admise étant donné qu'elle ne satisfaisait pas à l'art. 53c) CBE. La revendication 29 de la requête subsidiaire I comprenait, à la différence de la revendication 29 de la requête principale, un disclaimer visant à exclure les utilisations qui "comprennent ou englobent une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps humain ou animal, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles et qui comprend un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises". L'ensemble des exigences de la CBE,

müssen alle Erfordernisse des EPA berücksichtigt werden, insbesondere die des Art. 84 EPÜ. Die Kammer stellte fest, dass die ausgeschlossenen Verwendungen nicht explizit definiert seien, sondern vielmehr aus einer Bedingung hergeleitet werden müssten, die erfüllt sein müsse. Ob diese Bedingung erfüllt sei oder nicht, müsse vom Leser des Anspruchs ermittelt werden.

Dadurch, dass dem Leser eine solche Bewertung überlassen werde, entstehe zwangsläufig Unsicherheit darüber, für welchen Gegenstand Schutz begehrt werde. Daraus ergebe sich mangelnde Klarheit und somit ein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ. Auch die Tatsache, dass der für den Disclaimer gewählte Wortlaut derselbe war wie der, der in der Entscheidung G 1/07 für die Beschreibung eines chirurgischen Verfahrens verwendet worden war, bedeute nicht, dass der Anspruch die Klarheitsanfordernisse des Art. 84 erfülle. Dies müsse von Fall zu Fall geprüft werden. Eine ähnliche Situation könne sich ergeben, wenn ein Disclaimer eingeführt wird, mit dem Neuheit gegenüber dem Gegenstand einer kollidierenden Anmeldung nach Art. 54 (3) hergestellt werden soll.

1.5 Offenbarung in den Zeichnungen

Sind am Anmeldetag ursprünglich farbige Zeichnungen eingereicht worden und muss der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung ermittelt werden, um festzustellen, ob Änderungen Art. 123 (2) EPÜ genügen, so ist der technische Inhalt der ursprünglichen Farbzeichnungen anhand der verfügbaren Beweismittel zu bestimmen (T 1544/08, Nrn. 4.4 und 4.5 der Gründe).

1.6 "Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen

1.6.1 Unmittelbare und eindeutige Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

In T 612/09 war der Anspruch 1 in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst und enthielt eine Dosierungsanleitung für die Behandlung einer bakteriellen Infektion mit dem Antibiotikum Daptomycin. Der angefochtenen Entscheidung zufolge konnte weder der Dosisbereich von "3 bis 10 mg/kg Daptomycin" noch das Dosierungsintervall "einmal alle 48 Stunden" in Verbindung mit einer Dosis von "3 bis 10 mg/kg Daptomycin" unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden.

rather must be derived from a condition which was to be fulfilled. Whether this condition was fulfilled or not would have to be established by the reader of the claim.

Leaving room for such an assessment by the reader inevitably introduced uncertainty as to the matter for which protection was sought. Hence a lack of clarity arose, which was in breach of Art. 84 EPC. Further, the fact that the wording chosen for the disclaimer was the same as the one used in decision G 1/07 for describing a surgical method did not mean that the claim fulfilled the clarity requirements of Art. 84 EPC. This had to be handled on a case-by-case basis. A similar situation may occur when a disclaimer aiming at establishing novelty over subject-matter of a conflicting application under Art. 54(3) EPC is to be introduced.

1.5 Disclosure in drawings

If drawings are originally filed in colour at the date of filing of an application, then the technical content of these original colour drawings should be determined taking into account the available evidence when establishing the content of the application as filed, for the purpose of examining compliance of amendments with Art. 123(2) EPC (T 1544/08, points 4.4 and 4.5 of the Reasons).

1.6 "Tests" for assessing the allowability of an amendment

1.6.1 Direct and unambiguous deducibility of amendments from the application as filed

In T 612/09 Claim 1 was drawn up in the so-called Swiss-type format and concerned a dosage regime for treating a bacterial infection with the antibiotic daptomycin. According to the decision under appeal neither the dose range from "3 to 10 mg/kg of daptomycin" nor the dosage interval of "once every 48 hours" in conjunction with a dose of "3 to 10 mg/kg of daptomycin" could be derived directly and unambiguously from the application as filed.

en particulier celles de l'art. 84 CBE, doivent être prises en considération pour l'examen d'un disclaimer. La chambre a fait observer que les utilisations exclues n'étaient pas définies de manière explicite mais qu'elles devaient en revanche être déduites d'une condition à remplir. Il incomberait donc à la personne lisant la revendication d'établir si cette condition était ou non remplie.

Le fait d'abandonner au lecteur une telle d'appréciation introduisait inévitablement une incertitude quant à l'objet pour lequel une protection était demandée. Le manque de clarté qui en découlait contrevenait à l'art. 84 CBE. De plus, le fait que les termes choisis pour le disclaimer étaient les mêmes que ceux utilisés dans la décision G 1/07 pour décrire une méthode chirurgicale ne signifiait pas que la revendication satisfaisait aux exigences de clarté de l'art. 84 CBE. Cette question devait être examinée au cas par cas. Une situation comparable peut se produire dans le cas où un disclaimer doit être introduit pour établir la nouveauté par rapport à une demande interférente au sens de l'art. 54(3) CBE.

1.5 Divulgence dans les dessins

Si des dessins sont déposés initialement en couleur à la date de dépôt d'une demande, leur contenu technique devrait être déterminé en tenant compte des preuves disponibles au moment où le contenu de la demande telle que déposée est évalué, aux fins d'examiner la conformité des modifications avec l'art. 123(2) CBE (T 1544/08, points 4.4 et 4.5 des motifs).

1.6 "Tests" pour évaluer l'admissibilité d'une modification

1.6.1 Possibilité de déduire les modifications directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée

Dans l'affaire T 612/09, la revendication 1 était rédigée sous la forme d'une revendication dite "de type suisse" et portait sur une posologie destinée au traitement d'une infection bactérienne à l'aide de l'antibiotique daptomycine. Selon la décision frappée de recours, ni la dose comprise dans une plage allant de "3 à 10 mg/kg de daptomycine" ni l'intervalle de dosage "d'une fois toutes les 48 heures" associé à une dose de "3 à 10 mg/kg de daptomycine" ne pouvaient être déduits directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte die Verabreichung von Daptomycin an einen menschlichen Patienten in einer Dosis von 3 bis 12 mg/kg alle 24 bis 48 Stunden.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist der Bereich "alle 24 bis 48 Stunden" eine mittelbare und eindeutige Offenbarung der beiden namentlich genannten Endpunkte "alle 24 Stunden" und "alle 48 Stunden". Es war nun die Frage zu beantworten, ob der Fachmann verstanden hätte, dass der obere Endpunkt des Dosierungsintervalls, d. h. "alle 48 Stunden", auch für eine Dosis von 3 bis 10 mg/kg Daptomycin gilt. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einen funktionellen Zusammenhang zwischen dem Dosierungsintervall und der Dosis Daptomycin offenbarte, sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit bei der Behandlung der bakteriellen Infektion als auch in Bezug auf die Sicherheit betreffend das Problem der Toxizität des Antibiotikums für die Skelettmuskulatur. Da in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart wurde, dass eine Dosis von 3 bis 10 mg/kg Daptomycin nicht nur sicher, sondern auch wirksam bei der Behandlung einer bakteriellen Infektion eines menschlichen Patienten ist, wenn sie nur alle 48 Stunden verabreicht wird, sah die Kammer keinen Grund, die Behauptung des Patentinhabers (Beschwerdeführers) zu akzeptieren, dass der Fachmann unmissverständlich und auf Anhieb erkennen würde, dass das als obere Endpunkt für einen Dosisbereich von 3 bis 12 mg/kg Daptomycin offenbarte Dosierungsintervall "alle 48 Stunden" notwendigerweise auch auf geringere Dosen von Daptomycin anzuwenden ist, insbesondere auf den Bereich von 3 bis 10 mg/kg Daptomycin. Dementsprechend gab es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine eindeutige und unmittelbare Offenbarung des Merkmals "einmal alle 48 Stunden" in Verbindung mit dem weiteren Merkmal des Anspruchs 1 betreffend die beanspruchte Dosierungsanleitung mit einer Dosis von "3 bis 10 mg/kg Daptomycin". Aus diesem Grund erfüllte der Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ.

The application as filed disclosed the administration of daptomycin to a human patient in a dose of 3 to 12 mg/kg every 24 to 48 hours.

According to established case law of the boards of appeal the range "every 24 to 48 hours" is a direct and unambiguous disclosure of the two specifically named end points, i.e. "every 24 hours" and "every 48 hours". The question to be addressed was whether the skilled person would have understood that the upper endpoint of the dosing interval, i.e. "every 48 hours", applied also to a dose of 3 to 10 mg/kg of daptomycin. The board concluded that the application as filed disclosed a functional relationship between the dosing interval and the dose of daptomycin both in terms of efficacy in treating the bacterial infection and in terms of safety as regards the problem of skeletal muscle toxicity caused by the antibiotic. In the absence of any disclosure in the application as filed that a dose of 3 to 10 mg/kg of daptomycin was not only safe but also efficacious to treat a bacterial infection in a human patient if only administered once every 48 hours, the board saw no sound reason to accept the patent proprietor/appellant's assertion that the skilled person would "unequivocally and instantly recognise" that the dosage interval of "every 48 hours" disclosed as the endpoint of a dosage interval for a dose range of 3 to 12 mg/kg daptomycin must necessarily also be applicable to lower doses of daptomycin and in particular to the range of 3 to 10 mg/kg daptomycin. Accordingly, there was no clear and unambiguous disclosure in the application as filed for the feature "once every 48 hours" in combination with the further feature of claim 1 concerning the dosage regime claimed namely the dose of "3 to 10 mg/kg of daptomycin". Therefore the main request did not meet the requirements of Art. 123(2) EPC.

Celle-ci divulguait l'administration, à un patient humain, de daptomycine à une dose allant de 3 à 12 mg/kg toutes les 24 à 48 heures.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la plage "toutes les 24 à 48 heures" est une divulgation directe et non ambiguë des deux points extrêmes mentionnés expressément, à savoir "toutes les 24 heures" et "toutes les 48 heures". Il s'agissait de déterminer si l'homme du métier aurait compris que le point extrême supérieur de l'intervalle de dosage, à savoir "toutes les 48 heures", s'appliquait également à une dose de 3 à 10 mg/kg de daptomycine. La chambre est parvenue à la conclusion que la demande telle que déposée divulguait un rapport fonctionnel entre l'intervalle de dosage et la dose de daptomycine, à la fois en termes d'efficacité du traitement de l'infection bactérienne et en termes d'absence d'effets toxiques de l'antibiotique sur les muscles squelettiques. Étant donné que la demande telle que déposée ne divulguait pas le fait qu'une dose de 3 à 10 mg/kg de daptomycine était non seulement sans effet toxique mais aussi efficace pour traiter une infection bactérienne chez un patient humain si elle n'était administrée qu'une fois toutes les 48 heures, la chambre ne voyait pas de raison valable de souscrire à l'affirmation du titulaire du brevet/requérant selon laquelle l'homme du métier reconnaîtrait "sans équivoque et instantanément" que l'intervalle de dosage "toutes les 48 heures", divulgué comme point extrême de l'intervalle de dosage pour une dose comprise dans une plage allant de 3 à 12 mg/kg de daptomycine, s'appliquait nécessairement aussi aux doses plus faibles de daptomycine, et en particulier à la plage de 3 à 10 mg/kg de daptomycine. Par conséquent, la demande telle que déposée n'exposait pas de manière claire et non ambiguë la caractéristique "une fois toutes les 48 heures" associée à l'autre caractéristique de la revendication 1 relative à la posologie revendiquée, à savoir la dose de "3 à 10 mg/kg de daptomycine". La requête principale ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

2. Artikel 123 (3) EPÜ**2.1 Schutzbereich****2.1.1 Verhältnis von Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ**

In **T 2259/09** enthielt das Patent in der erteilten Fassung einen Satz Abbildungen, doch wurden in dem gemäß dem Hauptantrag geänderten Patent alle Zeichnungen gestrichen, um die Erfordernisse des Art. 123 (2) zu erfüllen, und die Beschreibung wurde entsprechend angepasst.

Was die Prüfung im Hinblick auf Art. 123 (3) EPÜ betrifft, so gingen mit der Streichung der Zeichnungen aus der Patentschrift zweifellos technische Informationen verloren. Dieser Verlust konnte zwar gewisse Unsicherheiten betreffend bestimmte Einzelheiten in den Zeichnungen dargestellten bevorzugten Ausführungsarten zur Folge haben, doch konnte nicht – wie in der angefochtenen Entscheidung – geschlossen werden, dass er automatisch den Schutzbereich des Patents erweitern würde. Im vorliegenden Fall waren die Ansprüche nicht auf irgendwelche eigens in den (gestrichenen) Zeichnungen dargelegte Einzelheiten, Abmessungen oder Merkmale beschränkt. Zudem kann nach Art. 69 (1) EPÜ eine Bezugnahme auf die Zeichnungen einer Patentschrift zwar hilfreich, ja sogar notwendig sein, wenn es im erteilten Anspruch eine Unklarheit gibt, doch wurde in der angefochtenen Entscheidung, wie der Beschwerdeführer hervorhob, keine solche Unklarheit festgestellt; auch die Kammer konnte keine finden. Keines der spezifischen Merkmale des Anspruchs 1 des erteilten Patents hatte ohne die Zeichnungen eine andere oder breitere Bedeutung als mit den Zeichnungen. Die Streichung der Zeichnungen rief auch keine potenzielle zusätzliche Unklarheit hervor, die über eine etwaige im Anspruch 1 des erteilten Patents bestehende Unklarheit hinausging. Folglich kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Streichung der Zeichnungen den Schutzbereich des Hauptantrags nicht erweitert und der Hauptantrag damit die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ erfüllt.

In **T 2284/09** wurde in Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags die erforderliche Säuremenge gegenüber der im erteilten Anspruch 1 erforderlichen Säuremenge um die für eine Neutralisation notwendige Menge erhöht. Damit verlieh Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags einem Verfahren Schutz, das das Zugeben einer anderen, größeren Säuremenge beinhaltete als der Anspruch

2. Article 123(3) EPC**2.1 Extent of protection****2.1.1 Relationship between Article 123(3) EPC and Article 69 EPC**

In **T 2259/09** whilst the patent as granted comprised a set of Figures, in the amended patent according to the main request all drawings were deleted to comply with the requirements of Art. 123(2) EPC, and the description was correspondingly adapted.

Concerning the examination of Art. 123(3) EPC, with the deletion of the drawings from the patent specification, technical information was undoubtedly lost. Whilst this loss of information might also introduce some uncertainties about certain details of the preferred embodiments depicted in the drawings, it could not be concluded, as in the impugned decision, that it automatically broadened the protection conferred by the patent. In the case at issue, the claims were not limited to any of the details, dimensions or features specifically depicted in the (deleted) drawings. Moreover, under Art. 69(1) EPC, reference to the drawings of a patent specification may be helpful or even necessary if an ambiguity exists in the granted claim. However, in the case at issue, as the appellant pointed out, the impugned decision did not identify any such ambiguity; nor could the board see any. None of the specific features of claim 1 of the granted patent had a different or broader meaning without the drawings than with the drawings. Nor did deleting the drawings create any potential additional ambiguity beyond that which might have been present in claim 1 of the patent as granted. Consequently, the board came to the conclusion that the deletion of the drawings did not extend the scope of the protection conferred by the main request, which request therefore fulfilled the provisions of Art. 123(3) EPC.

In **T 2284/09** the amount of acid which claim 1 of the second auxiliary request required was increased, compared to the amount of acid required by granted claim 1, by the amount needed to effect neutralisation. Consequently claim 1 of the second auxiliary request conferred protection on a process involving the addition of a different, greater amount of acid than the claim of the patent as

2. Article 123(3) CBE**2.1 Étendue de la protection****2.1.1 Rapports entre l'article 123(3) CBE et l'article 69 CBE**

Dans l'affaire **T 2259/09**, le brevet tel que délivré comprenait plusieurs dessins qui, dans le brevet modifié conformément à la requête principale, avaient été tous supprimés afin de satisfaire aux exigences de l'art. 123(2) CBE, la description ayant quant à elle été adaptée en conséquence.

S'agissant de l'examen au titre de l'art. 123(3) CBE, la suppression des dessins dans le fascicule du brevet avait incontestablement entraîné une perte d'informations techniques. Même si cette perte d'informations pouvait également faire naître des doutes sur certains détails des modes de réalisation préférés qui étaient représentés dans les dessins, il ne pouvait être conclu, comme dans la décision entreprise, que la protection conférée par le brevet avait ainsi été automatiquement étendue. Dans la présente affaire, les revendications n'étaient limitées à aucun des détails ou aucune des dimensions ou caractéristiques qui étaient représentés de manière spécifique dans les dessins (supprimés). De plus, conformément à l'art. 69(1) CBE, il peut être utile, voire nécessaire de se référer aux dessins d'un fascicule de brevet si une ambiguïté existe dans la revendication du brevet. Or, dans la présente espèce, la décision attaquée n'avait pas mis en évidence d'ambiguïté, ainsi que le requérant l'a fait valoir. La chambre elle-même n'en a pas identifié. Aucune des caractéristiques spécifiques de la revendication 1 du brevet délivré n'avait une signification autre ou plus vaste sans les dessins que dans le cas où ceux-ci figuraient dans le brevet délivré. De plus, la suppression des dessins n'avait créé aucune éventuelle ambiguïté supplémentaire par rapport à celle qui aurait pu être présente dans la revendication 1 du brevet délivré. La chambre en a conclu que la suppression des dessins n'avait pas pour effet d'étendre la protection conférée par la requête principale, si bien que celle-ci satisfaisait aux dispositions de l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 2284/09**, la quantité d'acide qui était nécessaire selon la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire a été augmentée par rapport à la quantité d'acide requise en vertu de la revendication 1 du brevet délivré, de manière à produire l'effet de neutralisation. Par conséquent, la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire conférait une protection pour un procédé

des erteilten Patents. Diese Änderung des Wortlauts von Anspruch 1 bewirkte daher, dass der Schutzbereich des Anspruchs gegenüber dem erteilten Patent erweitert wurde. Dies verstieß gegen Art. 123 (3) EPÜ. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte sich auf die Entscheidung T 108/91 (ABI. EPA 1994, 228) gestützt, wonach es bei einem Widerspruch zwischen dem Anspruch und der Gesamtoffenbarung zulässig ist, auf die Beschreibung Bezug zu nehmen und sich nach Art. 69 (1) EPÜ auf die Offenbarung der Beschreibung zu stützen, um den Anspruch zu ändern. T 108/91 war im vorliegenden Fall aber nicht anwendbar, da es zwischen dem Anspruch des erteilten Patents und der Beschreibung keinen Widerspruch gab. Zudem war in G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) entschieden worden, dass es bei einer nicht offenbarten Beschränkung, die (wie im vorliegenden Fall) im Prüfungsverfahren eingeführt wird, nicht zulässig ist, diese zu streichen, wenn dadurch der Schutzbereich erweitert würde. In G 1/93 war auch die Rolle des Art. 69 (1) EPÜ geprüft und dann entschieden worden, dass die Beschreibung insbesondere für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung und für die Ermittlung des Schutzbereichs der Ansprüche heranzuziehen ist. Es gibt aber keine Feststellung in G 1/93, die die Meinung des Beschwerdeführers stützt, dass die Beschreibung als Reservoir genutzt werden könne, aus dem Änderungen der Ansprüche hergeleitet werden können, selbst wenn solche Änderungen gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoßen würden. Dementsprechend gibt es weder im EPÜ noch in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer eine Grundlage für den vom Beschwerdeführer vertretenen Ansatz, dass die Beschreibung dazu herangezogen werden könne, eine Änderung der Ansprüche des erteilten Patents zulässig zu machen, die zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde. Der zweite Hilfsantrag wurde zurückgewiesen.

2.1.2 Verschiedenes

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

granted. The effect of this amendment of the wording of claim 1 was, therefore, to enlarge the scope of protection conferred by the claim as compared to the patent as granted. This contravened Art. 123(3) EPC. The appellant (patent proprietor) had relied upon decision T 108/91 (OJ EPO 1994, 228), according to which, in the case of inconsistency between the claim and the totality of the disclosure, it is permissible to refer to the description and, pursuant to Art. 69(1) EPC, to rely on the disclosure of the description to amend the claim. T 108/91 was however not applicable in the case at issue, since there was no inconsistency between the claim of the granted patent and the description. Furthermore decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541) ruled that in the case of a non-disclosed limitation being introduced during examination proceedings (as was the case here), it is not permissible to remove it when so doing would extend the scope of protection. In G 1/93 the role of Art. 69(1) EPC was also considered and it was concluded that the description was to be used for assessing in particular sufficiency of disclosure and in determining the scope of protection conferred by the claims. However, there was no finding in G 1/93 that supported the position of the appellant that the description might be used as a repository from which amendments to the claims could be derived even if such amendments would contravene Art. 123(3) EPC. Accordingly there was no basis in the EPC or in the case law of the Enlarged Board to support the position and approach of the appellant in relying on the description in order to render permissible an amendment to the claims of the patent as granted that resulted in a change of the scope of protection. The second auxiliary request was refused.

2.1.2 Miscellaneous issues

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

dé impliquant l'ajout d'une quantité d'acide différente et plus élevée en comparaison de la revendication du brevet délivré. Il résultait de la modification apportée au libellé de la revendication 1 que la protection conférée par cette revendication était plus étendue que celle découlant du brevet délivré, ce qui contrevenait à l'art. 123(3) CBE. Le requérant (titulaire du brevet) s'était appuyé sur la décision T 108/91 (JO OEB 1994, 228), selon laquelle il était permis, en cas d'incohérence entre la revendication et l'ensemble de la divulgation, de se référer à la description et, conformément à l'art. 69(1) CBE, de se servir des éléments divulgués dans celle-ci pour modifier la revendication. La décision T 108/91 n'était toutefois pas applicable dans la présente affaire puisqu'il n'y avait pas d'incohérence entre la revendication du brevet délivré et la description. De plus, conformément à la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), un élément restrictif non divulgué qui a été introduit pendant la procédure d'examen (comme dans la présente espèce) ne peut être supprimé si cela a pour effet d'étendre la protection. Le rôle de l'art. 69(1) CBE a également été examiné dans l'affaire G 1/93, la Grande Chambre ayant conclu que la description devait être utilisée pour apprécier en particulier la suffisance de l'exposé et pour déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications. Rien dans la décision G 1/93 ne venait toutefois étayer le point de vue du requérant selon lequel la description pouvait être utilisée comme un réservoir dans lequel les modifications des revendications pouvaient être puisées, quand bien même de telles modifications contreviendraient à l'art. 123(3) CBE. Le requérant, en utilisant la description pour rendre admissible une modification des revendications du brevet délivré qui avait pour effet de changer l'étendue de la protection, avait adopté un point de vue et une approche qui n'avaient aucun fondement dans la CBE ou la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. La deuxième requête subsidiaire a été rejetée.

2.1.2 Divers

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

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, sodass dessen Streichung gegen Art. 123 (3) EPÜ verstieß.

F. Teilanmeldungen

Der **J 20/12** zugrunde liegende Fall betraf eine Stammanmeldung, die vorbehaltlos zurückgenommen worden war; allerdings hatte der Anmelder die Berichtigung der Zurücknahme beantragt. Dieser Antrag war letztendlich von der Juristischen Beschwerdekammer (in der Entscheidung J 1/11) zurückgewiesen worden – im Wesentlichen deshalb, weil die Zurücknahme bei Stellung des Berichtigungsantrags bereits im Europäischen Patentregister eingetragen war.

Im Anschluss an den Berichtigungsantrag reichte der Anmelder eine Teilanmeldung ein, doch die Eingangsstelle entschied, diese Teilanmeldung nicht zu bearbeiten, weil die Stammanmeldung zurückgenommen worden sei und eine Teilanmeldung nach R. 36 (1) EPÜ nur zu einer "anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung" eingereicht werden könne. Die Juristische Beschwerdekammer sah keinen Unterschied zwischen einer Anmeldung, die wegen Nichtentrichtung von Gebühren als zurückgenommen gilt (Gegenstand der Entscheidung J 4/11, ABl. EPA 2012, 516), und einer Anmeldung, die der Anmelder aus freien Stücken mit einer entsprechenden Mitteilung zurückgenommen hat (Gegenstand der vorliegenden Entscheidung). In keinem der beiden Fälle sei die Zurücknahme auf eine Entscheidung des Amtes zurückzuführen. Aus dem Wortlaut des Art. 67 (4) EPÜ ("zurückgenommen" im Unterschied zu "rechtskräftig zurückgewiesen") und der weiteren Klarstel-

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 Art. 123(3) EPC.

F. Divisional applications

The case underlying **J 20/12** concerned a parent application which had been unconditionally withdrawn but the appellant had filed a request to correct this withdrawal. This request was ultimately refused by the Legal Board of Appeal (in decision J 1/11), essentially because by the time the request for correction had been filed notice of the withdrawal had already been recorded in the European Patent Register.

After the request for correction, the appellant filed a divisional application, which the Receiving Section decided not to process because the parent application had been withdrawn and, according to R. 36(1) EPC, an applicant could only file a divisional application "relating to any pending earlier European patent application." The Legal Board saw no difference between the case of an application deemed to be withdrawn due to the non-payment of fees (which had been dealt with in J 4/11, OJ EPO 2012, 516) and an application that has been voluntarily withdrawn by a communication from the applicant (as in the case at issue). In neither case was the withdrawal the result of a decision taken by the Office. From the wording of Art. 67(4) EPC ("withdrawn" in contrast to "finally refused"), and the further clarification given in decision J 4/11, it could be concluded that an application was no longer pending as from the moment it had been withdrawn. This was not altered by the possibility of

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'art. 123(3) CBE.

F. Demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 20/12**, le requérant avait déposé une requête en rectification pour annuler le retrait inconditionnel d'une demande principale. Cette requête en rectification a été en définitive rejetée par la chambre de recours juridique (dans sa décision J 1/11), essentiellement au motif qu'elle n'avait été déposée qu'après l'inscription du retrait au Registre européen des brevets.

Après sa requête en rectification, le requérant a déposé une demande divisionnaire. La section de dépôt a toutefois décidé de ne pas traiter cette demande, estimant que la demande principale avait été retirée et que, conformément à la règle 36(1) CBE, un demandeur peut uniquement déposer une demande divisionnaire "relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance". La chambre de recours juridique a déclaré qu'elle ne voyait aucune différence entre le cas (tel que traité dans la décision J 4/11, JO OEB 2012, 516) où une demande est réputée retirée en raison du non-paiement des taxes et celui (comme dans la présente espèce) où la demande a été volontairement retirée par notification du demandeur. Le retrait ne découle dans aucun de ces deux cas d'une décision prise par l'Office. Il peut être déduit du libellé de l'art. 67(4) CBE (qui distingue les demandes "retirées" de celles "rejetées en vertu d'une décision passée en force de chose jugée")

lung in der Entscheidung J 4/11 könne gefolgert werden, dass eine Anmeldung ab dem Zeitpunkt ihrer Zurücknahme nicht mehr anhängig sei. Weder die Möglichkeit, einen Berichtigungsantrag nach R. 139 EPÜ zu stellen, noch die tatsächliche Stellung eines solchen Antrags ändere daran etwas. Eine Anmeldung sei also nicht anhängig, nur weil eine Berichtigung der Zurücknahme nach R. 139 EPÜ beantragt worden sei. Die Kammer musste nicht darüber entscheiden, wie die Situation gewesen wäre, wenn dem Berichtigungsantrag in Bezug auf die Stammanmeldung – anders als im vorliegenden Fall – stattgegeben worden wäre.

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **T 642/12** reichte die Einsprechende, ein schweizerisches Unternehmen, eine Beschwerdeschrift in Niederländisch zusammen mit einer englischen Übersetzung ein und entrichtete 80 % der Beschwerdegebühr. Der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung füllte das Formblatt EPA Form 2701 aus und leitete die Sache an die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern weiter.

Die Kammer befand, dass die Beschwerdeführerin als schweizerisches Unternehmen nicht berechtigt sei, die niederländische Sprache zu verwenden, und die Beschwerde daher wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung der (vollständigen) Beschwerdegebühr unzulässig sei. Doch wurde die Frage aufgeworfen, ob die Beschwerdegebühr nicht aufgrund des Prinzips des Vertrauensschutzes als rechtzeitig entrichtet anerkannt werden könne.

Die Kammer stimmte der Beschwerdeführerin zu, dass tatsächlich die theoretische Möglichkeit bestanden habe, den Fehler rechtzeitig zu entdecken, denn es seien sieben Arbeitstage Zeit gewesen, die Beschwerdeführerin zu warnen und die Beschwerdegebühr zu entrichten. Doch diese potenzielle Möglichkeit begründe nicht automatisch einen Vertrauensschutz für die Beschwerdeführerin. Aufgrund der potenziellen Möglichkeit, den Fehler zu entdecken, könne ein Beschwerdeführer noch keine berechtigte Erwartung hegen, dass ein Geschäftsstellenbeamter der Be-

filung a request for correction under R. 139 EPC, nor by the actual filing of such a request. In other words, an application was not pending because a correction of a withdrawal under R. 139 EPC had been requested. It was not necessary for the board to decide what the position would have been if the request for correction pertaining to the parent application had been allowed.

III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **T 642/12**, the opponent, a Swiss company, filed a notice of appeal in Dutch together with an English translation, and paid 80% of the full appeal fee. The formalities officer of the opposition division completed EPO Form 2701 and forwarded the case to the registry of the boards of appeal.

The board noted that the appellant as a Swiss company was not entitled to use the Dutch language and the appeal was therefore inadmissible for lack of paying the (full) appeal fee in due time. The question arose whether the timely payment of the appeal fee could be recognised on the basis of the principle of the protection of legitimate expectations.

The board concurred with the appellant to the extent that there had indeed been a potential possibility to discover the error in good time, since seven working days had been available to warn the appellant and to pay the appeal fee. However, this potential possibility did not automatically translate into a legitimate expectation on the part of the appellant. A potential possibility of discovering the error was not sufficient to establish the legitimate expectation that a registrar of the boards of appeal would warn an appellant within seven working days before the expiry of the

ainsi que des précisions supplémentaires apportées dans la décision J 4/11, qu'une demande n'est plus en instance à partir du moment où elle a été retirée. Ni la possibilité de déposer une requête en rectification en vertu de la règle 139 CBE ni le dépôt effectif d'une telle requête ne sauraient y changer quoi que ce soit. Autrement dit, une demande de brevet ne saurait être considérée en instance au simple motif qu'une requête en rectification de son retrait a été déposée en vertu de la règle 139 CBE. La chambre n'avait par ailleurs pas à indiquer quelle aurait été la situation – ce qui n'était pas le cas en l'espèce – s'il avait été fait droit à la requête en rectification concernant la demande principale.

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Principe de protection de la confiance légitime

1. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans l'affaire **T 642/12**, l'opposant, une entreprise suisse, avait déposé un acte de recours en néerlandais accompagné d'une traduction en anglais et avait acquitté 80 % du montant total de la taxe de recours. L'agent des formalités de la division d'opposition avait rempli le formulaire OEB 2701 et transmis le dossier au greffe des chambres de recours.

La chambre a constaté que le requérant, en tant qu'entreprise suisse, n'était pas habilité à utiliser la langue néerlandaise et en a conclu que le recours était irrecevable au motif que le montant (total) de la taxe de recours n'avait pas été acquitté dans les délais. La question s'est posée de savoir si le paiement de la taxe de recours pouvait néanmoins être réputé effectué dans les délais en vertu du principe de protection de la confiance légitime.

La chambre a indiqué qu'elle partageait l'avis du requérant selon lequel il aurait en effet été théoriquement possible de constater l'erreur en temps utile, puisque l'OEB avait disposé de sept jours ouvrables pour prévenir le requérant et permettre à celui-ci d'acquitter la taxe. Cependant, cette possibilité théorique ne saurait se traduire automatiquement par une attente légitime de la part du requérant. En effet, la possibilité de constater l'erreur ne suffisait pas pour fonder chez le requérant l'attente légitime que, dans les sept jours ouvrables avant l'expiration du délai appli-

schwerdekammern ihn innerhalb von sieben Arbeitstagen vor Ablauf der Frist warne, dass er fälschlicherweise von einer ermäßigten Beschwerdegebühr ausgegangen sei und die Beschwerdegebühr daher als nicht entrichtet gelte. Ebenso wenig erwachse aus der Tatsache, dass die Beschwerde – wie am Formblatt 2701 erkenntlich – im EPA bearbeitet worden sei, eine berechnete Erwartung hinsichtlich der Rechtsgültigkeit der Beschwerde. Im mehrseitigen Beschwerdeverfahren begründe das Ausfüllen des Formblatts 2701 durch den Formalsachbearbeiter der ersten Instanz keine berechnete Erwartung, dass die Formerfordernisse der Beschwerde, wie z. B. die Entrichtung der Beschwerdegebühr, bereits vom EPA geprüft worden seien. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdegebühr nicht auf der Grundlage des Prinzips des Vertrauensschutzes als rechtzeitig entrichtet anerkannt werden könne. (S. auch das Kapitel III.K.2. "Nicht ausreichende Gebührenbeträge – geringfügiger Fehlbetrag".)

B. Rechtliches Gehör

In **T 1014/10** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt, dass er im Einspruchsverfahren keine Gelegenheit erhalten habe, sich mit dem Vorbringen des Einsprechenden auseinanderzusetzen, weil dieses erst am Tag der mündlichen Verhandlung in seinem Büro eingegangen sei. Die Kammer stellte fest, dass das EPA dem Vertreter des Patentinhabers eine elektronische Mitteilung gesandt habe, um ihn auf das neue Vorbringen hinzuweisen.

Unabhängig davon, wann die Mitteilung ergehe, seien die Beteiligten – und die Kammer – verpflichtet, sich in den Tagen vor der mündlichen Verhandlung in der elektronischen Akte zu vergewissern, dass keine Vorbringen hinzugefügt worden sind. Außerdem hätte der Patentinhaber, der in der mündlichen Verhandlung eine Kopie des Vorbringens erhalten habe, eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung beantragen können, um dessen Inhalt zu prüfen, bzw. hätte sogar beantragen können, das Vorbringen nicht zum Einspruchsverfahren zuzulassen. Wie der Niederschrift der mündlichen Verhandlung zu entnehmen sei, habe der Patentinhaber von diesen Verfahrensoptionen keinen Gebrauch gemacht. Unter diesen Umständen sei das verspätete Vorbringen, das zudem keine neuen Tatsachen enthielt, nicht anders zu behandeln als neue Argumente, die in der mündlichen Verhandlung ohnehin hätten vorgebracht und erörtert werden

time limit that a reduced appeal fee had been relied on in error and therefore the appeal fee was deemed not to have been paid. In addition, the fact that the appeal had been processed in the EPO, as may be inferred from EPO Form 2701, was not a basis for any legitimate expectation concerning the validity of the appeal. In case of an *inter partes* appeal case, completion of EPO Form 2701 by the formalities officer of the department of first instance did not establish the legitimate expectation that formal requirements of the appeal, such as the payment of the appeal fee, had already been checked by the EPO. The board concluded that timely payment of the appeal fee could not be recognised on the basis of the principle of the protection of legitimate expectations. (See also Chapter III.K.2. "Insufficient payment – small amounts lacking".)

B. Right to be heard

In **T 1014/10** the appellant (patent proprietor) requested the refund of the appeal fee, arguing that during the opposition proceedings it had been given no opportunity to study the opponent's submissions because they were delivered to its office only on the day of the oral proceedings. The board observed that the EPO had sent an electronic communication to the representative of the patent proprietor to draw its attention to the new submissions.

Independently of when the notification was issued, it was the duty of the parties – and of the board – to check the content of the electronic file in order to make sure that no submission had been added in the days before the oral proceedings. Moreover, the proprietor, who received a copy of the submissions at the oral proceedings, could have requested an interruption of the oral proceedings to study their content or even asked the opposition division not to admit them into the proceedings. As shown by the minutes of the oral proceedings, the proprietor did not make use of these procedural options. Under these circumstances, the late-filed submissions, which furthermore did not contain any new facts, were simply to be put on the same footing as new arguments which might have been put forward and discussed anyway during the oral proceedings. The board did not see any violation of the patentee's rights under Art. 113 EPC.

cable, un greffier des chambres de recours le prévienne que la réduction du montant de la taxe de recours avait été appliquée à tort et que ladite taxe était donc réputée non acquittée. En outre, le fait qu'un dossier de recours ait été traité par l'OEB, comme il peut être déduit du formulaire OEB 2701, ne constitue pas un motif de confiance légitime quant à la validité du recours. Dans une affaire *inter partes*, le fait qu'un agent des formalités d'une instance du premier degré remplisse un formulaire OEB 2701 ne saurait susciter la confiance légitime que l'OEB a bien vérifié que le recours respectait les exigences de forme telles que le paiement de la taxe de recours. La chambre a donc conclu que le paiement en temps utile de la taxe de recours ne pouvait pas être reconnu en vertu du principe de protection de la confiance légitime. (Voir aussi le chapitre III.K.2. "Paiements insuffisants – parties minimes non encore payées".)

B. Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 1014/10**, le requérant (titulaire du brevet) avait demandé le remboursement de la taxe de recours, faisant valoir qu'au cours de la procédure d'opposition, il n'avait pas eu la possibilité d'étudier les moyens produits par l'opposant, ceux-ci n'étant parvenus à son bureau que le jour même de la procédure orale. La chambre a fait observer que l'OEB avait envoyé une notification électronique au mandataire du titulaire du brevet afin d'attirer son attention sur ces nouveaux moyens.

Indépendamment de la date à laquelle cette notification avait été émise, il incombait aux parties – et à la chambre – de vérifier le contenu du dossier électronique pour s'assurer qu'aucun moyen supplémentaire n'y avait été ajouté dans les jours qui avaient précédé la procédure orale. En outre, le titulaire du brevet, qui avait reçu une copie des nouveaux moyens lors de la procédure orale, aurait pu requérir une interruption de la procédure orale pour étudier le contenu desdits moyens ou même demander à la division d'opposition de ne pas les admettre dans la procédure. Comme il ressort du procès-verbal de la procédure orale, il n'a pas fait usage de ces options de procédure. Dans ces conditions, les moyens produits tardivement, qui ne présentaient du reste aucun fait nouveau, devaient simplement être assimilés à de nouveaux arguments qui, en tout état de cause, auraient pu être avancés et examinés pendant la procédure orale.

können. Die Kammer vermochte keine Verletzung der Rechte des Patentinhabers nach Art. 113 EPÜ zu erkennen.

In **T 1843/11** machte der Beschwerdeführer einen wesentlichen Verfahrensmangel geltend, weil ein bestimmtes Argument betreffend die ausreichende Offenbarung schriftlich und mündlich im Einspruchsverfahren vorgebracht, in der Entscheidung der Einspruchsabteilung aber in keiner Weise aufgegriffen worden sei. Die Kammer erinnerte daran, dass nach R. 111 (2) EPÜ Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind.

Obwohl die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet ist, jedes einzelne Argument eines Beteiligten aufzugreifen (s. R 19/10, R 17/11), muss dieser objektiv nachvollziehen können, ob die Entscheidung berechtigt ist. Insofern sollte die Entscheidung zumindest einige Ausführungen zu wichtigen Streitpunkten in der Argumentation enthalten, damit der Betroffene eine ausreichende Vorstellung davon erhält, warum seine Vorbringen nicht überzeugen, und er seine Beschwerdebegründung auf die entsprechenden Punkte stützen kann (T 70/02). Insbesondere sind die Argumente zu behandeln, die gegen die strittige Entscheidung sprechen oder sie infrage stellen (T 246/08). Die Kammer wies darauf hin, dass sie später in ihrer Entscheidung aufgrund des Arguments des Beschwerdeführers die ausreichende Offenbarung anerkannt hat. Dieses Argument war also für die Frage, über die die Einspruchsabteilung zu entscheiden hatte, eindeutig wichtig. Das Versäumnis der Einspruchsabteilung, in ihrer Entscheidung zu begründen, warum das Argument des Beschwerdeführers den Einwand nach Art. 83 EPÜ nicht ausräumen konnte, stellte daher einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Erfordernisse von Art. 113 (1) EPÜ sind nicht schon dadurch erfüllt, dass der Beschwerdeführer die Gelegenheit hatte (und in Anspruch nahm), ihr Argument vorzubringen: Die Einspruchsabteilung muss das Argument auch nachweislich anhören und berücksichtigen (s. T 763/04) – was sie in der vorliegenden Sache nicht getan hatte. Es ist somit als wesentlicher Verfahrensmangel zu betrachten, dass die Einspruchsabteilung das Argument des Beschwerdeführers in ihrer Entscheidung außer Acht ließ.

Bezüglich Art. 113 EPÜ s. auch Kapitel E.IV.7.2.5, "Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ (Art. 112a (2) c)

In **T 1843/11** the appellant had alleged a substantial procedural violation because a specific argument concerning sufficiency of disclosure had been raised in the written and oral opposition proceedings, but the opposition division had not addressed it at all in its decision. The board recalled that, according to R. 111(2) EPC, decisions of the EPO which are open to appeal shall be reasoned.

Although the opposition division was not required to address each and every argument of a party (see R 19/10, R 17/11), the important question was whether the party concerned could objectively understand whether the decision was justified or not. In this respect, the decision should contain at least some reasoning on crucial points of dispute, in order to give the party concerned a fair idea of why its submissions were not considered convincing and to enable it to base its grounds of appeal on relevant issues (T 70/02). The points to be addressed were, in particular, arguments which might militate against or cast doubt on the decision in question (T 246/08). The board noted that, later on in its decision, it had acknowledged sufficiency of disclosure on the basis of the appellant's argument. This argument was thus clearly crucial to the point decided upon by the opposition division. The fact that no reasons were given in the decision of the opposition division why the appellant's argument was not an answer to the objection under Art. 83 EPC therefore amounted to a substantial procedural violation. The fact that the appellant in the case at issue was given the opportunity to (and in fact did) put forward the argument was not sufficient for the requirements of Art. 113(1) EPC to be met. What was additionally important was that the opposition division demonstrably heard and considered this argument (see T 763/04); this condition had not been met in the case before the board. Thus a substantial procedural violation had occurred as regards the omission of the appellant's argument from the opposition division's decision.

For further points regarding Art. 113 EPC see Chapter IV.E.7.2.5, "Fundamental violation of Article 113 EPC

De l'avis de la chambre, il n'a pas été contrevenu aux droits du titulaire du brevet tels que prévus par l'art. 113 CBE.

Dans l'affaire **T 1843/11**, le requérant a fait valoir que la procédure était entachée d'un vice substantiel au motif que la division d'opposition n'avait traité à aucun moment dans sa décision un argument concernant la suffisance de l'exposé soulevé au cours de la procédure d'opposition écrite et de la procédure orale. La chambre a rappelé qu'en vertu de la règle 111(2) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.

Si la division d'opposition n'est pas tenue de traiter chacun des arguments présentés par une partie (cf. R 19/10, R 17/11), il importe néanmoins de savoir si la partie concernée était objectivement en mesure de comprendre si la décision était justifiée ou non. À cette fin, la décision doit au moins comprendre des explications sur les points litigieux décisifs dans l'argumentation, afin de donner à la partie concernée une idée suffisante des raisons pour lesquelles les moyens qu'elle avait invoqués n'ont pas été considérés comme convaincants, et lui permettre d'orienter les motifs de son recours sur les questions pertinentes (T 70/02). Il y a tout particulièrement lieu de traiter les arguments qui peuvent jouer contre la décision ou jeter le doute sur celle-ci (T 246/08). En l'espèce, la chambre a indiqué que dans la partie ultérieure de sa décision, elle avait conclu à la suffisance de l'exposé sur la base de l'argument en question du requérant. Il s'agissait donc d'un argument décisif au regard de la question tranchée par la division d'opposition. Le fait que la décision de la division d'opposition n'expliquait nulle part pourquoi ledit argument du requérant ne permettait pas de lever l'objection au titre de l'art. 83 CBE constituait donc un vice substantiel de procédure. Il ne suffisait pas, pour satisfaire aux exigences de l'art. 113(1) CBE, que le requérant ait eu en l'espèce la possibilité de présenter l'argument en question (et l'ait fait). En effet, il importait également que la division d'opposition ait visiblement entendu et examiné cet argument (cf. T 763/04). Or, dans la présente affaire, cette condition n'avait pas été remplie. Aussi la non-prise en considération de l'argument dans la décision de la division d'opposition constituait-elle un vice substantiel de procédure.

Concernant l'art. 113 CBE, voir aussi le chapitre E.IV.7.2.5 "Violation fondamentale de l'article 113 CBE

EPÜ)".

C. Mündliche Verhandlung

1. Fortsetzung der mündlichen Verhandlung am nächsten Tag

In **T 2534/10** schlug der Vorsitzende der Einspruchsabteilung am späten Abend des einzigen angesetzten Verhandlungstages vor, die Verhandlung am nächsten Tag fortzusetzen.

Der Patentinhaber sprach sich dagegen aus. Dennoch wurde die mündliche Verhandlung am nächsten Tag unter der Beteiligung beider Parteien fortgesetzt. Die Kammer befand, dass die in R. 115 EPÜ genannte Zweimonatsfrist für die Ladung zur mündlichen Verhandlung einem fundamentalen Bedürfnis nach Planbarkeit und Vorhersehbarkeit Rechnung trägt. Dies gilt auch für die Fortsetzung an einem anderen als dem in der Ladung angesetzten Kalendertag. Für die Fortsetzung einer mündlichen Verhandlung über den in der Ladung angegebenen Kalendertag hinaus ist deshalb eine erneute Ladung erforderlich.

2. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung

In **T 1500/10** befand die Kammer, dass es Zweck einer mündlichen Verhandlung sei, möglichst alle zur Entscheidungsfindung noch anstehenden offenen Fragen zu klären und das Verfahren zu beschleunigen. Findet von Amts wegen eine mündliche Verhandlung statt, weil das EPA dies für sachdienlich erachtet (s. Art. 116 (1) EPÜ), so sind die Beteiligten zur Teilnahme verpflichtet. Sie haben keinen Anspruch auf ein rein schriftliches Verfahren.

Die mündliche Verhandlung selbst bietet dem Anmelder gemäß Art. 113 (1) EPÜ Gelegenheit, sich zu äußern. Bleibt der Anmelder der mündlichen Verhandlung ohne triftigen Grund fern, entscheidet er sich bewusst gegen die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den dort erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, und hat dann keinen Anspruch auf weiteres schriftliches Vorbringen. Als triftige Gründe gelten dieselben Gründe, die auch eine Vertagung der mündlichen Verhandlung rechtfertigen würden (s. Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 115). Siehe auch das Kapitel IV.E.6. "Rückzahlung der Beschwerdegebühr".

(Article 112a(2)(c) EPC)".

C. Oral proceedings

1. Continuation of oral proceedings on the next day

In **T 2534/10**, the chairman of the opposition division had proposed, late in the evening of the only scheduled hearing date, that the oral proceedings be continued the next day.

Although the patent proprietor had objected to this proposal, the proceedings had been continued the next day, and both parties had attended. The board observed that the two months' notice to be given in summons to oral proceedings under R. 115 EPC met the parties' fundamental need to be able to plan for and estimate the likely course of those proceedings. They had the same need when it came to continuing proceedings on a calendar day other than that specified in the summons. Accordingly, a fresh summons had to be issued if proceedings were to be continued beyond the calendar day specified in the original summons.

2. Non-attendance at oral proceedings

In **T 1500/10**, the board held that the purpose of oral proceedings was to settle as far as possible all outstanding questions relevant to the decision and to speed up the procedure. If oral proceedings took place at the instance of the EPO because it considered this to be expedient (see Art. 116(1) EPC), the party had an obligation to attend the oral proceedings. There was no right to a solely written procedure.

Oral proceedings were themselves an opportunity for the applicant to present its comments, in accordance with Art. 113(1) EPC. If a party decided not to attend the oral proceedings without a serious reason, it chose not to make use of the opportunity to comment at the oral proceedings on any of the objections raised during them, and it had no right to make additional written submissions. Serious reasons were the same reasons that could justify postponement of oral proceedings (see Notice of the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning Oral Proceedings before the Boards of Appeal, Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, 115). See also under Chapter IV.E.6. "Reimbursement of the appeal fee".

(article 112bis(2)c) CBE)".

C. Procédure orale

1. Reprise de la procédure orale le jour suivant

Dans l'affaire **T 2534/10**, le président de la division d'opposition avait proposé, à une heure avancée de l'unique journée prévue pour la procédure orale, de poursuivre la procédure le lendemain.

Le titulaire du brevet s'y était opposé. La procédure orale avait toutefois été poursuivie le lendemain avec la participation des deux parties. La chambre a estimé que le délai de deux mois prévu par la règle 115 CBE pour la citation à une procédure orale répond à un impératif fondamental de prévisibilité. Il en va de même pour la poursuite de la procédure à une autre date que celle indiquée dans la citation. Une nouvelle citation est donc requise pour poursuivre une procédure orale au-delà de la date indiquée dans la citation.

2. Non-comparution à une procédure orale

Dans l'affaire **T 1500/10** la chambre a estimé que le but de la procédure orale est de régler autant que possible toutes les questions en suspens qui sont pertinentes pour la décision et d'accélérer la procédure. S'il est recouru à la procédure orale d'office lorsque l'OEB le juge utile (cf. art. 116(1) CBE), la partie est tenue d'assister à la procédure orale. Il n'existe aucun droit à une procédure exclusivement écrite.

C'est la procédure orale elle-même qui donne au demandeur la possibilité de prendre position, conformément à l'art. 113(1) CBE. Si une partie décide de ne pas assister à la procédure orale sans motif valable, elle choisit de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, sur les objections soulevées au cours de cette procédure, et n'a pas le droit de présenter des moyens supplémentaires par écrit. Sont considérés comme motifs valables les mêmes que ceux qui justifieraient un report de la procédure orale (voir Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, relatif à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours, édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, 115). Voir aussi le chapitre IV.E.6. "Remboursement de la taxe de recours".

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

In **J 5/11** befand die Juristische Beschwerdekammer, dass ein Antragsteller, der seinen Antrag im erstinstanzlichen Verfahren – insbesondere nach einer entsprechenden Aufforderung – nicht angemessen begründet hat, dieses Versäumnis in der Regel nicht wieder gutmachen kann, indem er mit der Beschwerdebegründung zusätzliche Beweismittel einreicht. Die Hauptaufgabe der Kammern sei zwar, über die Richtigkeit einer erstinstanzlichen Entscheidung des Amtes zu befinden (siehe **J 18/98**), dies bedeute aber nicht, dass neue Beweismittel, die bei der Beschwerde zum ersten Mal vorgelegt werden, automatisch unzulässig seien. Ein strikter Ausschluss aller neuen Beweismittel von der Beschwerde könnte in einigen Fällen zu Ungerechtigkeit und unfairer Behandlung führen und wäre mit den Grundsätzen des in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Verfahrensrechts nicht vereinbar (vgl. Art. 125 EPÜ).

E. Sprachenregelung

1. Abweichung von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren – Bereitstellung von Simultandolmetschern

In **T 2422/10** (Verfahrenssprache: Englisch) waren die Vertreter beider Parteien deutsche Muttersprachler, und alle Schriftsätze waren in deutscher Sprache abgefasst. Der Vertreter des Beschwerdeführers (Einsprechenden) hatte angekündigt, dass er sich in der mündlichen Verhandlung der deutschen Sprache bedienen werde. Der Vertreter des Beschwerdegegners (Patentinhabers) sagte, er werde Englisch sprechen und einen Sachverständigen mitbringen, der sich vor der Kammer äußern werde; zudem beantragte er eine Simultanverdolmetschung vom Deutschen ins Englische. Die Kammer lehnte diesen Antrag jedoch sowohl für den Vertreter als auch für die Begleitperson ab.

Der Beschwerdegegner hatte argumentiert, dass er nach R. 4 (5) EPÜ einen absoluten Anspruch auf eine Übersetzung in die Verfahrenssprache habe, wenn die Gegenpartei eine andere Sprache verwende. Die Formulierung "soweit erforderlich" in R. 4 (5) EPÜ sei in Verbindung mit R. 4 (1) EPÜ genau in diesem Sinne auszulegen, und die Kammer habe keinen Ermessensspielraum. Die Kammer teilte diese Ansicht nicht. Die allgemeine Regel sei abzu-

D. Re-establishment of rights

In **J 5/11** the Legal Board held that the applicant for re-establishment of rights who failed to substantiate his request adequately in the first-instance proceedings, in particular after being expressly invited to do so, could not normally make good that failure by submitting additional evidence with the grounds of appeal. While it was true that the primary function of the boards was to give a judicial decision on the correctness of a first-instance decision of the Office (see **J 18/98**), that did not necessarily mean that new evidence submitted for the first time on appeal was automatically inadmissible. A rigid rule excluding all new evidence on appeal might lead to injustice and unfairness in some cases and would not be compatible with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States (cf. Art. 125 EPC).

E. Language regime

1. Derogation from the language of the proceedings in oral proceedings – provision of simultaneous interpretation

In appeal **T 2422/10** (language of proceedings English), the representatives of both parties were German native speakers and all the written submissions had been in German. The appellant's (opponent's) representative announced that he would use German at the oral proceedings. The respondent's (proprietor's) representative announced that he would speak English and would be accompanied by an expert, the latter to address the board, and also requested simultaneous interpretation from German into English. However, the board did not allow the request for either the representative or the accompanying person.

The respondent had argued that it had an absolute right to interpreting into the language of the proceedings according to R. 4(5) EPC if the other party employed a different language. The expression "if necessary" in R. 4(5) EPC was to be interpreted in combination with R. 4(1) EPC in this sense, and the board had no discretion. The board disagreed. The general rule needed to be set against the principle of efficiency of the proceedings and the duty of all

D. Restitutio in integrum

Dans l'affaire **J 5/11**, la chambre de recours juridique a estimé que lorsqu'une requête en restitutio in integrum n'a pas été correctement motivée au cours de la procédure devant l'instance du premier degré, et ce bien que le requérant ait été expressément invité à le faire, il n'est normalement pas possible de remédier à l'absence de fondement en produisant des preuves supplémentaires avec les motifs du recours. S'il est exact que les chambres de recours ont pour fonction première de statuer sur le bien-fondé d'une décision rendue par l'Office en première instance (cf. **J 18/98**), cela ne signifie pas nécessairement que de nouvelles preuves soumises pour la première fois au stade du recours sont automatiquement irrecevables. Une règle rigide excluant la production de toute nouvelle preuve pendant la procédure de recours pourrait être injuste et non équitable dans certains cas, et ne serait pas compatible avec les principes généralement admis en matière de droit procédural dans les États contractants (cf. art. 125 CBE).

E. Régime linguistique

1. Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures orales – Prestation d'interprétation simultanée

Dans l'affaire **T 2422/10** (langue de la procédure : anglais), les mandataires des deux parties étaient de langue maternelle allemande et tous les moyens écrits avaient été rédigés en allemand. Le mandataire du requérant (opposant) avait annoncé qu'il utiliserait l'allemand lors de la procédure orale. Le mandataire de l'intimé (titulaire du brevet) avait indiqué qu'il s'exprimerait en anglais et qu'il serait accompagné d'un expert qui s'adresserait à la chambre ; il avait en outre demandé qu'une interprétation simultanée soit assurée de l'allemand vers l'anglais. La chambre n'a toutefois pas fait droit à la requête ni pour le mandataire de l'intimé, ni pour la personne l'accompagnant.

L'intimé avait fait valoir qu'en vertu de la règle 4(5) CBE, il avait un droit absolu à une interprétation dans la langue de la procédure si l'autre partie utilisait une langue différente. C'est en ce sens qu'il convenait, en liaison avec la règle 4(1) CBE, d'interpréter l'expression "en tant que de besoin" figurant à la règle 4(5) CBE, et la chambre ne disposait à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation. La chambre a déclaré qu'elle ne partageait pas ce point de vue. La

wägen gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie und die Verpflichtung aller Dienste der Organisation einschließlich der Beschwerdekammern, im finanziellen Interesse des EPA zu handeln. Die Kammer befand, dass der Wortlaut von R. 4 (5) EPÜ es der Kammer erlaube, über die Notwendigkeit einer Verdolmetschung zu befinden (s. T 131/07). Der Vertreter des Beschwerdegegners sei offensichtlich vollkommen in der Lage, jeglichem mündlichen Vorbringen des Beschwerdeführers in deutscher Sprache ohne Dolmetscher zu folgen.

Die Kammer entschied unter Anwendung der Kriterien von G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412), die Begleitperson nicht anzuhören, da diese sich zu Punkten äußern sollte, die dem zugelassenen Vertreter vorbehalten waren. Die Bereitstellung von Dolmetschern für eine Begleitperson auf Kosten des EPA wäre nicht gerechtfertigt, weil Begleitpersonen nach Auffassung der Kammer nicht automatisch Anspruch auf eine Übersetzung hätten. Dies könne beispielsweise davon abhängen, ob die Kammer beschliesse, sie anzuhören (s. T 131/07). Dolmetscher müssten nicht allein deshalb bereitgestellt werden, weil dies einem Beteiligten entgegenkommt (s. T 418/07).

2. Sprachenprivileg – Gebührenermäßigung

Siehe **T 642/12** unter Kapitel III.K. "Gebührenordnung".

Siehe auch R. 6 EPÜ in der durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 19/13 vom 13. Dezember 2013 geänderten Fassung (ABl. EPA 2014, A4).

F. Beweisrecht

1. Unterscheidung zwischen Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten – Zeitlicher Rahmen für die Vorlage von Beweisen

In der Sache **T 480/11** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragt, einen Herrn J. über "ihre Erfahrungen bei der Nacharbeitung der beanspruchten Erfindung" in Bezug auf Anspruch 1 eines neu vorgelegten Hilfsantrags sprechen zu lassen. Die Kammer verwies darauf, dass der Beschwerdeführer Herrn J. vier Wochen vor der mündlichen Verhandlung in einem Schreiben als Sachverständigen

services of the EPO, including the boards of appeal, to observe the finances of the EPO. The board considered the wording of R. 4(5) EPC to be such that it allowed the board to assess the necessity of such interpretation (see T 131/07). It was evident that the respondent's representative was quite capable of understanding any oral submissions made by the appellant in German without the need for interpretation.

The board decided not to hear the accompanying person following the criteria of G 4/95 (OJ EPO 1996, 412) since the person was intended to speak on issues reserved for the professional representative. The arrangement of interpretation for an accompanying person at the expense of the EPO would not be justified because, in the board's opinion, accompanying persons did not have an automatic right to interpretation. This could for instance depend on whether the board intended to let them address the board (see T 131/07). Providing interpreting merely to suit the convenience of a party was not a sufficient reason (see T 418/07).

2. Language privilege – fee reduction

See **T 642/12**, reported in chapter III.K. "Rules relating to fees".

See also the amendments to R. 6 EPC introduced by decision of the Administrative Council (CA/D 19/13) of 13 December 2013 (OJ EPO 2014, A4).

F. Law of evidence

1. Witness testimony and expert opinion – Time frame for submitting evidence

In the oral proceedings before the board in **T 480/11**, the appellant (proprietor) had requested that a Mr J. be allowed to speak about "their experience of repeating the claimed invention" in relation to claim 1 of a newly presented auxiliary request. The board stated that it was aware that the appellant had referred to Mr J. as a technical expert in its letter of four weeks before the oral proceedings and had requested that he be allowed to comment on any

règle générale devait être examinée à la lumière du principe d'efficacité de la procédure et du devoir incombant à tous les services de l'OEB, y compris les chambres de recours, de veiller aux finances de l'OEB. La chambre a considéré que la règle 4(5) CBE était rédigée de telle manière qu'elle autorisait la chambre à apprécier la nécessité d'une interprétation (cf. T 131/07). Il était évident que le mandataire de l'intimé était tout à fait en mesure de comprendre tout moyen soumis oralement en allemand par le requérant sans qu'il soit nécessaire de recourir à des interprètes.

La chambre, s'appuyant sur les critères énoncés dans la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), a décidé de ne pas entendre la personne accompagnant le mandataire de l'intimé, cette personne devant s'exprimer sur des questions réservées au mandataire agréé. Elle a estimé qu'il ne serait pas justifié de fournir un service d'interprétation pour cette personne aux frais de l'OEB car les personnes accompagnant les parties ou leur mandataire n'ont pas droit automatiquement à une interprétation. Cela pourrait dépendre par exemple de la question de savoir si la chambre envisage de les entendre (cf. T 131/07). La prestation d'un service d'interprétation pour le simple confort d'une partie ne constitue pas un motif suffisant (cf. T 418/07).

2. Privilège du choix de la langue – réduction du montant des taxes

Voir affaire **T 642/12**, dont il est rendu compte au chapitre III.K. "Règlement relatif aux taxes".

Voir également les modifications apportées à la règle 6 CBE en vertu de la décision du Conseil d'administration (CA/D 19/13) en date du 13 décembre 2013 (JO OEB 2014, A4).

F. Droit de la preuve

1. Auditions de témoins et avis d'experts – Délais de soumission des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 480/11**, le requérant (titulaire du brevet) avait demandé, lors de la procédure orale devant la chambre, qu'un certain M. J. soit autorisé à parler de "l'expérience du requérant en ce qui concerne la reproduction de l'invention revendiquée" eu égard à la revendication 1 contenue dans une requête subsidiaire nouvellement présentée. La chambre a indiqué qu'elle savait que le requérant avait fait mention de M. J. en qualité d'expert tech-

bezeichnet und beantragt hatte, ihn bei technischen Fragen in Bezug auf die beanspruchte Erfindung während der Anhörung zu Wort kommen zu lassen. Worüber er jedoch gemäß dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag des Beschwerdeführers sprechen wollte, war nicht nur eine technische Frage, sondern etwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hatte, nämlich die Durchführung von Versuchen im Labor des Beschwerdeführers und die daraus resultierenden Ergebnisse. Der Antrag des Beschwerdeführers war also in Wirklichkeit darauf gerichtet, Herrn J. als Zeugen anzuhören und nicht als Sachverständigen.

Der Beschwerdeführer argumentierte, der Patentinhaber habe im Einspruchsverfahren eine ähnliche Aussage gemacht wie sie Herr J. in der Beschwerde vorbringen wolle. Diese Aussage hatte der Beschwerdegegner aber in seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung angezweifelt. Spätestens bei Erhalt dieses Schreibens hätte der Beschwerdeführer demnach wissen müssen, dass seine im Einspruchsverfahren gemachten Äußerungen als Beweis wohl nicht ausreichten und es daher weiterer Beweismittel bedurfte. Dennoch hat er bis zum letztmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren gewartet, um weitere Beweismittel in Form einer Zeugenaussage anzubieten. Hätte der Zeuge das Wort ergreifen dürfen, hätte der Beschwerdegegner ausreichend Gelegenheit zur Anfechtung der Zeugenaussage erhalten müssen, und die mündliche Verhandlung hätte vertagt werden müssen. Die Kammer entschied deshalb, dem Antrag des Beschwerdeführers auf Anhörung von Herrn J. gemäß Art. 13 (3) VOBK nicht stattzugeben.

G. Besorgnis der Befangenheit

1. Ablehnung von Mitgliedern der Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit

Der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann, gilt nach Art. 24 (1) EPÜ nicht nur für Mitglieder der Beschwerdekammern, sondern auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können (s. G 5/91, ABl. EPA 1992, 617).

In der Entscheidung **T 1674/12** machten die Einsprechenden 1 und 3 eine

technical issue relating to the claimed invention that might come up during the hearing. However, the subject on which he intended to speak according to the appellant's request as specified during the oral proceedings was not simply a technical issue but an event in the past, namely the performance of experiments and the results obtained thereby, which had taken place at the appellant's laboratory. So the appellant's request was actually directed to hearing Mr J. as a witness rather than as a technical expert.

The appellant argued that the proprietor had made a statement during the opposition proceedings similar to the one which Mr J. was going to present in the appeal. However, the statement had been challenged by the respondent in its response to the statement of grounds of appeal. So, at the latest upon receipt of this letter, the appellant must have been aware that its statement during the opposition proceedings might not be sufficient as proof and that thus more evidence would be required. Nevertheless, it chose to wait until the latest possible point in time during the appeal proceedings to offer further evidence in the form of a "witness statement". If the witness had been allowed to speak, the respondent would have had to be given sufficient opportunity to challenge the witness statement and it would have been necessary to adjourn the oral proceedings. Therefore, the board decided not to allow the appellant's request to hear Mr J., pursuant to Art. 13(3) RPBA.

G. Suspected partiality

1. Suspected partiality of members of the opposition division

The general principle that nobody may decide a case in which a party may have good reasons to suspect him of partiality applies not only to the members of the boards of appeal under Art. 24(1) EPC but also to the members of the EPO's departments of first instance involved in taking decisions affecting the rights of any party (cf. G 5/91, OJ EPO 1992, 617).

In **T 1674/12**, opponents 1 and 3 alleged a series of substantial procedural

nique dans une lettre qui remontait à quatre semaines avant la procédure orale et qu'il avait demandé que cette personne soit autorisée à formuler des observations sur toute question technique relative à l'invention revendiquée et susceptible de se poser au cours de l'audition. Toutefois, le sujet sur lequel il avait l'intention de s'exprimer selon la demande formulée par le requérant lors de la procédure orale, n'était pas une simple question technique mais un événement dans le passé, à savoir la réalisation d'expériences et leurs résultats, ces expériences s'étant déroulées dans le laboratoire du requérant. Par conséquent, la demande du requérant portait en fait sur l'audition de M. J. en tant que témoin plutôt qu'en qualité d'expert technique.

Le requérant a argué que le titulaire du brevet avait fait, au cours de la procédure d'opposition, une déclaration similaire à celle qu'allait faire M. J. au stade du recours. Toutefois, cette déclaration avait été contestée par l'intimé dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, au plus tard à la réception de cette réponse, le requérant aurait dû savoir que la déclaration qu'il avait faite au cours de la procédure d'opposition risquait de ne pas être une preuve suffisante et qu'il lui faudrait donc présenter des preuves supplémentaires. Or, il avait choisi d'attendre le tout dernier moment de la procédure de recours pour proposer de nouvelles preuves sous la forme d'une "déclaration de témoin". Si le témoin avait été autorisé à s'exprimer, il aurait fallu accorder à l'intimé suffisamment de temps pour qu'il puisse contester la déclaration du témoin et il aurait donc fallu ajourner la procédure orale. La chambre a donc décidé de ne pas faire droit à la demande du requérant de procéder à l'audition de M. J., conformément à l'art. 13(3) RPCR.

G. Soupçon de partialité

1. Soupçon de partialité à l'égard de membres de la division d'opposition

Le principe général selon lequel une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité s'applique non seulement aux membres des chambres de recours conformément à l'art. 24(1) CBE, mais également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties (cf. G 5/91, JO OEB 1992, 617).

Dans la décision **T 1674/12**, les opposantes 1 et 3 ont fait valoir une série de

Reihe von ihrer Meinung nach wesentlichen Verfahrensfehlern geltend. Insbesondere erklärten sie, dass bestimmte Punkte auf eine Voreingenommenheit der Einspruchsabteilung schließen ließen. Unter anderem wurde angeführt, dass ein Mitglied der Einspruchsabteilung (nicht der Vorsitzende) an der Erteilung eines Patents auf eine Teilmeldung zum angefochtenen Patent mitgewirkt habe. Die Einsprechenden brachten vor, dass zumindest der beauftragte Prüfer der Einspruchsabteilung befangen gewesen sei, weil er ein Patent auf eine Teilmeldung erteilt habe, ohne die Entscheidung über das frühere Patent abzuwarten, obwohl er die gegen das frühere Patent erhobenen Einwände gekannt habe.

Die Kammer stellte dazu fest, dass die Mitwirkung eines Mitglieds einer Prüfungsabteilung an einem Einspruchsverfahren zum selben Patent zulässig ist, wenn dieses Mitglied dabei nicht den Vorsitz führt (s. Art. 19 (2) EPÜ); dies wurde von den Einsprechenden auch nicht bestritten. Diese Regelung unterscheidet sich von der entsprechenden Regelung für die Mitglieder der Beschwerdekammern (Art. 24 (1) EPÜ). Eine solche Mitwirkung reicht also nicht aus, um dieses Mitglied abzulehnen oder ihm Befangenheit vorzuwerfen.

Die Einsprechenden 1 und 3 stützten ihren Vorwurf der Befangenheit des beauftragten Prüfers darauf, dass dieser ihrer Meinung nach keine Entscheidung über eine Teilmeldung treffen dürfe, bevor nicht das Ergebnis des Einspruchs gegen das frühere Patent bekannt sei, das der Teilmeldung zugrunde liege; vielmehr sei dieses Ergebnis bei der Entscheidung über die Teilmeldung zu berücksichtigen. Die Kammer erinnerte daran, dass die Entscheidung über die Erteilung eines Patents nicht vom beauftragten Prüfer allein, sondern von der Prüfungsabteilung getroffen wird. Die Forderung, dass die Prüfungsabteilung unbedingt den Ausgang eines anderen, von einer anderen Abteilung bearbeiteten Falls abwarten müsse, verletzt aus der Sicht der Kammer die Unabhängigkeit der Prüfungsabteilung, auch wenn die Fälle miteinander verwandt sind. Daraus folgt eindeutig, dass die Entscheidung des Prüfers, die Teilmeldung zu bearbeiten, nicht als sicheres Zeichen für Befangenheit gewertet werden kann.

In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer brachten die Einsprechenden 1 und 3 vor, dass die verschiedenen genannten Punkte für sich alleine zwar keine Voreingenommenheit der Einspruchsabteilung belegen könnten, in ihrer Gesamtheit aber doch da-

violations, in particular partiality of the opposition division. They inferred partiality from a number of circumstances, one being that a member of the division, namely the primary examiner (i.e. not the chairman), had been involved in granting a divisional patent application resulting from the opposed patent. The opponents maintained that, since this member had granted the divisional application without awaiting the decision on that earlier patent, even though he had been aware of the objections to it, he at least had been biased.

The board observed, and the opponents conceded, that, whilst the rules applicable to board members (Art. 24(1) EPC) were different, a member of an examining division which had granted a patent could take part in opposition proceedings concerning the same patent, provided he did not act as chairman (see Art. 19(2) EPC). Such participation was therefore not a sufficient basis for objecting to that member or suspecting him of partiality.

The opponents based their allegation that the primary examiner had been biased on the contention that he could not decide on a divisional application before knowing the outcome of the opposition to the earlier patent from which it resulted. Rather, he ought to have taken that outcome into account in deciding on the divisional application. The board observed that the decision to grant a patent was taken by the examining division and not the primary examiner alone. In its view, requiring that the division always await the outcome of a different, albeit related, case would run counter to its independence. Clearly, therefore, the examiner's decision to process the divisional application could not be regarded as a sure sign of partiality.

At the oral proceedings, the opponents claimed that, even if none of the various circumstances was enough on its own to establish partiality of the opposition division, as a whole they showed that the proprietor had been systematically favoured. The board, however, ob-

vices de procédure qui à leurs yeux étaient substantiels, en particulier, un parti pris de la division d'opposition, qui résultait de plusieurs points particuliers. Un point invoqué concernait la participation d'un des membres de la division d'opposition (autre que le président) à la délivrance d'un brevet pour une demande divisionnaire du brevet contesté. Les opposantes soutenaient qu'au moins le premier examinateur de la division d'opposition avait fait preuve de partialité, en délivrant un brevet pour une demande divisionnaire, sans attendre que la décision concernant le brevet antérieur soit prise, alors qu'il connaissait les objections soulevées à l'encontre du brevet antérieur.

La chambre a constaté à cet égard que la participation d'un membre d'une division d'examen à une procédure d'opposition concernant le même brevet est admissible, dans la mesure où ce membre ne préside pas la division d'opposition (voir art. 19(2) CBE), ce qui est reconnu par les opposantes. Cette réglementation diffère de celle qui s'applique aux membres des chambres de recours (art. 24(1) CBE). Une telle participation ne suffit pas à récuser ce membre ou à le suspecter de partialité.

L'allégation des opposantes 1 et 3 selon laquelle le premier examinateur s'est montré partial, relève du fait qu'elles considèrent que l'examinateur ne devrait pas prendre de décision concernant une demande divisionnaire avant que le résultat de l'opposition contre le brevet antérieur dont elle est issue, ne soit connu, mais surtout devrait en tenir compte pour décider du sort de la demande divisionnaire. À cet égard, il convient de rappeler que la décision de délivrer un brevet se prend par la division d'examen, et non par le premier examinateur seul. La chambre a déclaré qu'exiger que la division d'examen attende forcément le résultat concernant un autre dossier, traité par une autre division, même si ce dossier est apparenté, porterait préjudice à l'indépendance de la division d'examen. Ceci montre clairement que la décision de l'examinateur de traiter la demande divisionnaire ne peut pas être considérée comme un signe certain de partialité.

Les opposantes 1 et 3 ont fait valoir durant la procédure orale devant la chambre de recours que même si les différents points relevés, pris isolément ne pouvaient pas justifier un parti pris de la part de la division d'opposition, dans leur ensemble ces points démon-

rauf hinwiesen, dass die Patentinhaberin systematisch begünstigt worden sei. Die Kammer befand allerdings, dass es nach der ständigen Rechtsprechung des EPA zur Feststellung einer Voreingenommenheit nicht ausreicht, dass einer der Beteiligten einen subjektiven Eindruck hat, sondern dass auch ein objektiver Betrachter zuzuziehen ist (s. T 190/03, ABI. EPA 2006, 502 und T 281/03, beide vom 18. März 2005).

2. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekammern

In T 1677/11 wurden alle Kammermitglieder wegen Besorgnis der Befangenheit nach Art. 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da die Kammer eine Woche vorher in identischer Besetzung in der inhaltsgleichen parallelen Beschwerde T 1760/11 entschieden habe, könne die jetzt zuständige Kammer die vorliegende Beschwerde nicht unvoreingenommen prüfen.

Zunächst musste die Kammer über die Zulässigkeit der Ablehnung entscheiden. Sie stellte fest, dass nach Art. 24 (3) Satz 2 EPÜ "die Ablehnung nicht zulässig [ist], wenn der Beteiligte Verfahrenshandlungen vorgenommen hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte". Diese Bestimmung beruht auf dem Grundsatz, dass eine Ablehnung sofort erklärt werden sollte, "nachdem dem Beteiligten der Ablehnungsgrund bewusst geworden ist", "sonst würde nämlich Missbräuchen Tür und Tor geöffnet" (s. G 5/91, ABI. EPA 1992, 617).

Die Kammer erklärte, dass die Beschwerdegegner schon zu Beginn dieses Beschwerdeverfahrens von der eng verwandten parallelen Beschwerde T 1760/11 Kenntnis hatten. Wie in Art. 7 des Geschäftsverteilungsplans (s. Beilage zum ABI. EPA 1/2012) vorgesehen, war die Zusammensetzung der beiden Kammern identisch. Dennoch äußerte keiner der Beteiligten dagegen irgendwelche Bedenken. Erst nachdem im ersten Fall eine abschlägige Entscheidung ergangen war, erklärten die betreffenden Beschwerdegegner im vorliegenden Fall ihre Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit. Unabhängig davon, ob die Beschwerdegegner im vorliegenden Fall eine bestimmte Handlung vorgenommen haben, haben sie ihre Ablehnung zweifelsfrei nicht sofort erklärt, nachdem ihnen die Ablehnungsgründe bewusst geworden waren. In Anbetracht der Tatsache, dass die abgegebene Erklärung mit beiden Beschwerden in Zusammenhang steht, muss die Anwe-

served that, according to case law, partiality could not be established solely on the basis of a party's subjective impression, and that the circumstances also had to be considered from an objective observer's point of view (see T 190/03, OJ EPO 2006, 502 and T 281/03, both of 18 March 2005).

2. Suspected partiality of members of the boards of appeal

In T 1677/11 partiality objections were raised against all board members under Art. 24(3) EPC. It was argued that, since the substantively identical parallel appeal case T 1760/11 had been decided by a board in identical composition one week previously, the board would not bring an open mind to the appeal now before it.

The board first had to decide whether the said objections were admissible. It noted that according to Art. 24(3) EPC, second sentence, "an objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step". The principle underlying this provision is that an objection should be "raised immediately after the party concerned has become aware of the reason for the objection", since "otherwise, the system could be open to abuse" (see G 5/91, OJ EPO 1992, 617).

The board noted that the respondents were aware of the closely related parallel appeal T 1760/11 right from the beginning of the current appeal proceedings. The composition of the boards was identical in both cases, as provided in Art. 7 of the business distribution scheme (see Supplement to OJ EPO 1/2012). However, no concerns had been voiced by any of the parties in this respect. It was only after an adverse decision in that case had been announced that the respondents raised their objections of suspected partiality in the case at issue. The board also stated that regardless of whether the respondents had taken a specific procedural step in the current appeal proceedings, it was undoubtedly the case that they had not submitted their objection immediately after becoming aware of the reasons. It held that, in view of the fact that the objections raised were linked to both appeals, attendance at oral proceedings in T 1760/11 had to be regarded, in the factual context of the

traient cependant que la titulaire avait été systématiquement avantagée. Cependant, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence de l'OEB, pour constater un parti pris, il ne suffit pas qu'une des parties ait une impression subjective, mais il faut inclure un observateur objectif (voir T 190/03, JO OEB 2006, 502 et T 281/03, toutes deux du 18 mars 2005).

2. Soupçon de partialité à l'égard de membres des chambres de recours

Dans l'affaire T 1677/11, tous les membres de la chambre avaient été récusés pour partialité en vertu de l'art. 24(3) CBE. Il était allégué que comme le recours était pour l'essentiel identique au recours parallèle relatif à l'affaire T 1760/11, qui avait été tranché une semaine auparavant par la chambre siégeant dans la même formation, la présente chambre ne pourrait en l'espèce pas statuer sur le recours avec un esprit ouvert.

La chambre devait tout d'abord déterminer si la récusation était recevable. Conformément à l'art. 24(3), deuxième phrase CBE, "la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation". Cette disposition est fondée sur le principe selon lequel la récusation doit intervenir "immédiatement après que la partie concernée a eu connaissance du motif de récusation" car, "dans le cas contraire, le système pourrait conduire à des abus" (cf. G 5/91, JO OEB 1992, 617).

La chambre a noté qu'en l'espèce, les intimés savaient dès le début qu'un recours parallèle étroitement lié était en instance dans l'affaire T 1760/11. La composition des chambres était identique dans les deux affaires, ainsi que le prévoit l'art. 7 du plan de répartition des affaires (cf. supplément au JO OEB 1/2012). Or, aucune des parties n'a émis la moindre réserve à cet égard. Ce n'est qu'après le prononcé d'une décision défavorable dans cette affaire que les intimés ont récusé les membres de la chambre pour soupçon de partialité. La chambre a également déclaré qu'indépendamment de la question de savoir si les intimés avaient ou non accompli un acte de procédure dans la présente procédure de recours, il était évident qu'ils n'avaient pas récusé les membres de la chambre immédiatement après avoir eu connaissance des motifs de la récusation. Étant donné que les récusations étaient liées aux deux recours, la participation à la procédure orale dans l'affaire T 1760/11

senheit bei der mündlichen Verhandlung in der Sache T 1760/11 nach Auffassung der Kammer als Verfahrenshandlung im Rahmen des vorliegenden Falls im Sinne von Art. 24 (3) EPÜ gesehen werden. Daher wurde die Ablehnung nach Art. 24 (3) EPÜ aufgrund des Zeitpunkts der Abgabe der Erklärung als unzulässig zurückgewiesen.

3. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer

Art. 24 EPÜ findet sowohl Anwendung auf die Mitglieder der Beschwerdekammern als auch auf die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und für letztere folglich in ihren beiden Funktionen, nämlich in ihrer Funktion nach Art. 112 EPÜ und in der ihnen später zusätzlich übertragenen Funktion nach Art. 112a EPÜ.

In **R 2/12** beruhte der Einwand wegen Besorgnis der Befangenheit ausschließlich auf dem Wortlaut der vom Berichterstatter verfassten Mitteilung, mit der der Antragsteller über die vorläufige Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zu dem Antrag unterrichtet wurde. Die Besorgnis der Befangenheit muss auf objektiver Basis begründet werden (in Anlehnung an G 2/08 vom 15. Juni 2009, nicht veröffentlicht). Ein vernünftiger Betrachter müsste unter Berücksichtigung der Umstände des Falls zu dem Schluss gelangen, dass der Beteiligte die Unbefangenheit des abgelehnten Mitglieds mit gutem Grund in Zweifel ziehen könnte (in Anlehnung an G 1/05, ABI. EPA 2007, 362). Die Große Beschwerdekammer befand, dass die Mitteilung nichts enthalte, das die Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen könne. Es wäre unvereinbar mit einer objektiven Bewertung eines Falls und mit dem Grundsatz der Verfahrensgerechtigkeit in Inter-partes Verfahren, wenn ein Kammermitglied mit der Begründung "abgesetzt" werden könnte, er habe sich nicht von Verfahrensbeginn an zugunsten eines bestimmten Beteiligten geäußert.

H. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA

1. Abschluss des internen Entscheidungsfindungsprozesses

In G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) hatte die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass das Verfahren für den Erlass einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren mit dem Tag der Abgabe der Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung abgeschlossen ist. In **T 2573/11** brachte der Beschwerdefüh-

case now at issue, as a procedural step within the meaning of Art. 24(3) EPC. Thus, in view of their timing, the objections under Art. 24(3) EPC were rejected as inadmissible.

3. Suspected partiality of members of the Enlarged Board of Appeal

Art. 24 EPC applies to both members of the boards of appeal and members of the Enlarged Board of Appeal. The latter are therefore covered both in their capacity under Art. 112 EPC and in the additional capacity later conferred on them under Art. 112a EPC.

In **R 2/12** the objection of suspected partiality was derived exclusively from the text of the communication drafted by the rapporteur by which the petitioner was informed of the Enlarged Board's provisional opinion on the petition. A suspicion of partiality must be justified on an objective basis (following G 2/08 of 15 June 2009, unpublished), i.e. a reasonable onlooker considering the circumstances of the case would have to conclude that the party might have good reasons to doubt the impartiality of the member objected to (following G 1/05, OJ EPO 2007, 362). The Enlarged Board found there was nothing in the communication which could justify any suspicion of partiality. It would be incompatible with an objective assessment of a case and with the principle of a fair trial in inter partes proceedings, if a board member could be "deposed" on the ground that they did not opine in favour of a particular party right from the beginning of the proceedings.

H. Formal aspects of decisions of EPO departments

1. Completion of the internal decision-making process

In G 12/91 (OJ EPO 1994, 285), the Enlarged Board of Appeal had decided that the decision-making process following written proceedings is completed on the date the decision to be notified is handed over to the EPO postal service by the decision-taking department's formalities section. In **T 2573/11** the appellant submitted that, following G 12/91, as well as T 556/95 (OJ EPO

devoir être considérée comme un acte de procédure dans le cadre factuel de la présente affaire au sens de l'art. 24(3) CBE. Vu la date à laquelle elles sont intervenues, les récusations faites en application de l'art. 24(3) CBE ont dès lors été rejetées comme irrecevables.

3. Membres de la Grande Chambre de recours soupçonnés de partialité

L'art. 24 CBE s'applique expressément aux membres des chambres de recours comme aux membres de la Grande Chambre de recours. Pour ces derniers, cela vaut donc à la fois pour les fonctions découlant de l'art. 112 CBE et pour celles qui leur ont été confiées ultérieurement en vertu de l'art. 112bis CBE.

Dans l'affaire **R 2/12**, l'objection pour soupçon de partialité s'appuyait exclusivement sur le texte de la notification rédigée par le rapporteur et informant l'auteur de la requête en révision de l'avis provisoire de la Grande Chambre sur la requête. Le soupçon de partialité doit être justifié sur une base objective (suivant la décision G 2/08 du 15 juin 2009, non publiée). Un observateur raisonnable examinant les faits de la cause conclurait que la partie en question pouvait avoir de bonnes raisons de douter de l'impartialité du membre récusé (suivant la décision G 1/05, JO OEB 2007, 362). Selon la Grande Chambre, rien dans la notification ne pouvait justifier un quelconque soupçon de partialité. Si un membre d'une chambre pouvait être "destitué" au motif qu'il n'a pas opiné en faveur d'une partie en particulier dès le début de la procédure, cela ne permettrait pas une appréciation objective de l'affaire et serait contraire au principe de l'équité de la procédure dans les procédures inter partes.

H. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB

1. Fin du processus interne de prise de décision

Dans la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), la Grande Chambre de recours a déclaré que le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date de la remise de la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division. Dans l'affaire **T 2573/11**, le requérant a fait valoir que, conformément aux déci-

rer vor, dass das Verfahren gemäß G 12/91, T 556/95 (ABl. EPA 1997, 205) und T 394/96 sowie der ständigen Praxis des EPA bereits drei Tage vor dem oben rechts auf der Entscheidung aufgedruckten Datum der tatsächlichen Absendung der Entscheidung beendet sei, und zwar unabhängig davon, welches Datum in dem Feld "zur Poststelle am" stehe.

Die Kammer stimmte dem nicht zu: Ist in der Entscheidung eindeutig angegeben, an welchem Tag die Formalprüfungsstelle die Entscheidung an die interne Poststelle des EPA übergeben hat, so ist dieses Datum den Parteien ausdrücklich mitgeteilt worden und ist folglich das Datum, an dem das schriftliche Verfahren vor der entscheidenden Instanz abgeschlossen wurde. Diese Schlussfolgerung steht im Einklang mit G 12/91; im dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war das Datum, an dem die Entscheidung an die interne Poststelle des EPA übergeben worden war, nicht angegeben.

I. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

G 1/10 betraf die verfahrensrechtliche Frage, ob ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach R. 140 EPÜ, den der Patentinhaber erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, ein zulässiges Rechtsmittel ist, über das nur die Prüfungsabteilung bindend entscheiden kann. Die Große Beschwerdekammer beantwortete diese Frage folgendermaßen: Da R. 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden könne, sei ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt – d. h. auch nach der Einleitung eines Einspruchsverfahrens – unzulässig. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beschränke sich also auf Berichtigungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen (Patentdokumente) in Erteilungsbeschlüssen, nicht aber auf die Berichtigung bibliografischer Daten. Daher kam die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass R. 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden könne, auch nicht im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren. Der Patentinhaber habe jedoch stets die Möglichkeit, im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eine Änderung seines Patents anzustreben und dadurch die mutmaßliche Unrichtigkeit auszuräumen. Diese Änderung müsste natürlich alle für Änderungen geltenden rechtlichen Erfordernisse erfüllen, einschließlich derer des Art. 123 EPÜ.

1997, 205) and T 394/96 and established EPO practice, the date of termination of proceedings was three days prior to the date of actual despatch of the decision which was stamped at the upper right-hand side of the decision, irrespective of the date appearing in the box marked "to EPO postal service".

The board disagreed – if it was clearly indicated in the decision on which date the formalities section handed the decision over to the EPO postal service, this date was directly brought to the knowledge of the parties and was thus the date on which written proceedings before the decision-making department were completed. This conclusion was in line with G 12/91; in the case underlying G 12/91 the date on which the formalities section had handed over the decision to the EPO postal service had not been indicated.

I. Correction of errors in decisions

G 1/10 was concerned with the procedural issue of whether the patent proprietor's request for correction of the grant decision under R. 140 EPC, which was filed after the initiation of opposition proceedings, was an admissible remedy on which only the examining division has the power to take a binding decision. The Enlarged Board of Appeal answered that, since R. 140 EPC is not available to correct the text of a patent, a patent proprietor's request for such a correction is inadmissible whenever made, including after the initiation of opposition proceedings. The Enlarged Board's decision is limited to corrections within grant decisions of the description, claims and drawings (patent documents), but is not concerned with corrections to bibliographic data. Therefore, the Enlarged Board concluded that R. 140 EPC is not available for correcting patents, including during opposition or limitation proceedings. However, it is always open to a patent proprietor to seek to amend his patent during opposition or limitation proceedings and such an amendment could remove a perceived error. Such an amendment would have to satisfy all the legal requirements for amendments including those of Art. 123 EPC.

sions G 12/91, T 556/95 (JO OEB 1997, 205) et T 394/96 ainsi qu'à la pratique constante de l'OEB, la date de la fin de la procédure était antérieure de trois jours à la date de l'envoi effectif de la décision qui était apposée sur le bord supérieur droit de la décision, indépendamment de celle apparaissant dans la case marquée "au service du courrier interne de l'Office".

La chambre a déclaré qu'elle ne partageait pas ce point de vue. Si la date à laquelle la section des formalités avait remis la décision au service du courrier interne de l'Office était clairement indiquée sur ladite décision, cette date était portée directement à la connaissance des parties et constituait donc la date à laquelle la procédure écrite devant l'instance chargée de la décision était terminée. Cette conclusion est conforme à la décision G 12/91; dans l'affaire ayant donné lieu à cette décision, la date à laquelle la section des formalités avait remis la décision au service du courrier interne de l'Office n'avait pas été indiquée.

I. Rectification d'erreurs dans les décisions

L'affaire **G 1/10** portait sur la question de procédure suivante : une requête qui a été présentée par le titulaire d'un brevet en vertu de la règle 140 CBE après qu'une procédure d'opposition a été introduite, et qui vise à faire rectifier la décision de délivrance constitue-t-elle une mesure corrective admissible à propos de laquelle seule la division d'examen est compétente pour rendre une décision contraignante ? La Grande Chambre de recours a répondu qu'étant donné que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée, y compris après qu'une procédure d'opposition a été introduite. La décision de la Grande Chambre de recours vise uniquement les rectifications de la description, des revendications et des dessins (pièces du brevet) et non les corrections apportées aux données bibliographiques. C'est pourquoi la Grande Chambre de recours a conclu que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets, y compris pendant une procédure d'opposition ou de limitation. Cependant, le titulaire d'un brevet a toujours la possibilité de demander une modification de son brevet pendant une procédure d'opposition ou de limitation et de supprimer ainsi ce qui est perçu comme une erreur. Une telle modification doit satisfaire à toutes les exigences juridiques applicables en ma-

J. Akteneinsicht und Aussetzung des Verfahrens

1. Akteneinsicht

1.1 Von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile

In der Sache **T 1839/11** war die Sachlage insofern ungewöhnlich und nach Wissen der Kammer einzigartig im Verfahren vor dem Amt, als der Beschwerdegegner die antragsgegenständlichen Unterlagen im Rahmen des englischen Offenbarungssystems vom Beschwerdeführer erhalten hatte, dies jedoch vorbehaltlich einer Geheimhaltungsverpflichtung und bevor bekannt war, ob er im Anschluss an eine Verhandlung im englischen Verfahren von dieser Verpflichtung befreit würde. Das englische Gericht hatte beide Parteien angewiesen, sich nach besten Kräften um eine vertrauliche Behandlung der offenbarten Unterlagen zu bemühen, soweit dies unter anderem nach dem EPÜ möglich war.

Dennoch war der Beschwerdegegner nicht daran gehindert, die Unterlagen in diesem Beschwerdeverfahren zu verwenden; vielmehr war er dazu sogar ausdrücklich berechtigt. Die Unterlagen, die von der öffentlichen Akteneinsicht ausgeschlossen werden sollten, enthielten zum Teil Informationen, die nicht der Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Patent dienten und deren Veröffentlichung aus der Sicht der Kammer wahrscheinlich den wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners schaden würde.

Die Kammer kam zu folgendem Schluss: Wenn ein eingereichtes Schriftstück Informationen enthält, von denen ein Teil dazu dient, die Öffentlichkeit über das Patent zu unterrichten, ein anderer aber nicht, so kann die Einreichung einer redigierten Fassung des Schriftstücks, in der letztere Informationen entfernt wurden, als geeignete Grundlage für eine Anordnung dienen, das nicht redigierte Schriftstück nach R. 144 EPÜ von der Akteneinsicht auszuschließen, die redigierte Fassung aber über die Akteneinsicht zugänglich zu machen.

J. Inspection of files and stay of proceedings

1. Inspection of files

1.1 Exclusion from file inspection

In **T 1839/11** the situation was unusual and, so far as the board was aware, unique in proceedings before the Office, in that the respondent had obtained the documents subject to the request from the appellant as part of the English disclosure system but subject to an obligation of confidence and before it was known whether the respondent would be released from this obligation after a trial in the English proceedings. Both parties had been ordered by the English court to use their best endeavours to keep the disclosure documents confidential to the extent that *inter alia* the EPC allows.

Nevertheless, the respondent was not prevented from making use of the documents in these appeal proceedings, and indeed was expressly allowed to do so. The documents which were sought to be excluded from public file inspection contained in part information which did not serve the purpose of informing the public about the patent and the board also stated that their publication would be likely to prejudice the economic interests of the appellant and the respondent respectively.

The board came to the conclusion that where a filed document contains information, some of which serves the purpose of informing the public about the patent but some of which does not, the filing of a version of the document in a form from which the latter information has been redacted may form the proper basis for an order excluding the unredacted document from file inspection under R. 144 EPC, the redacted version being open to file inspection.

tière de modifications, y compris celles énoncées à l'art. 123 CBE.

J. Inspection publique et suspension de la procédure

1. Inspection publique

1.1 Exclusion de l'inspection publique

Dans l'affaire **T 1839/11**, la situation était atypique et, à la connaissance de la chambre, sans précédent dans les procédures devant l'Office, dans la mesure où l'intimé avait obtenu du requérant les documents faisant l'objet de la requête, dans le cadre du système de la découverte anglais, mais sous réserve d'une obligation de confidentialité, et avant de savoir si l'intimé serait libéré de cette obligation après un jugement dans la procédure anglaise. La cour anglaise avait ordonné aux deux parties de faire tout leur possible pour préserver la confidentialité des divulgations dans les proportions admises, entre autres, par la CBE.

Cependant, rien n'empêchait l'intimé d'utiliser les documents dans la procédure de recours, et il était même expressément autorisé à le faire. Les documents dont il était recherché l'exclusion de l'inspection publique contenaient en partie des informations ne visant pas à informer le public à propos du brevet, et la chambre a également fait observer que leur publication nuirait probablement aux intérêts économiques du requérant et de l'intimé.

La chambre a conclu que lorsqu'un document déposé contient des informations dont certaines visent à informer le public au sujet du brevet, mais d'autres pas, le dépôt d'une version adaptée du document, dans laquelle ces dernières informations ont été supprimées, peut servir de base adéquate pour exclure le document non adapté de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE, la version adaptée étant ouverte à l'inspection publique.

In der Sache **T 99/09** enthielt das betreffende Schriftstück genaue technische Angaben zu den Bestandteilen eines handelsüblichen Arzneimittels sowie bestimmte Merkmale zu dessen Herstellung. Aufgrund des technischen Charakters des Schriftstücks kam die Kammer zu dem Schluss, dass seine öffentliche Verfügbarkeit tatsächlich die wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers beeinträchtigen könnte.

Der Antrag auf Ausschluss des Schriftstücks von der öffentlichen Akteneinsicht wurde von den Beschwerdegegnern weder beanstandet noch kommentiert. Das betreffende Schriftstück ist damit auf der Grundlage von Art. 1 (2) a) des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABl. EPA 2007, J.3) gemäß Art. 128 (4) und R. 144 d) EPÜ von der öffentlichen Akteneinsicht ausgeschlossen.

2. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) EPÜ

2.1 Allgemeines

Wie in **J 9/12** ausgeführt, kann eine Person, die eine Entscheidung im Sinne des Art. 61 EPÜ erwirken will, beim EPA nicht nach R. 14 (1) EPÜ beantragen, dass das Verfahren zu einer Teilanmeldung, die aus einer früheren Anmeldung abgeleitet wurde, automatisch und unverzüglich ausgesetzt wird, indem die Aussetzung des Verfahrens zur früheren Anmeldung auch auf die Teilanmeldung erstreckt wird.

Das EPA ist nur dann zur Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach R. 14 (1) EPÜ befugt, wenn klare und eindeutige Beweise dafür vorliegen, dass der Kläger im Verfahren vor dem nationalen Gericht einen Antrag gestellt hat, wonach ihm der Anspruch auf Erteilung des betreffenden europäischen Patents zugesprochen werden soll; für andere – wie auch immer verwandte – Anmeldungen gilt die Aussetzung nicht. Eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens ist außerdem nur für europäische Patentanmeldungen möglich, die zum Zeitpunkt des Aussetzungsantrags anhängig sind.

Das Erteilungsverfahren kann auch nicht vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden. R. 14 (1) EPÜ ist deshalb nicht so zu verstehen, dass die Abteilungen des EPA dazu ermächtigt würden, die Verfahrensaussetzung für eine frühere Anmeldung von Amts wegen auf eine

In **T 99/09** the document in question contained precise technical details, particularly with regard to the source of the constituents of a marketed medicinal product and certain manufacturing specifications relating to it. Given the technical nature of the document the board concluded that its disclosure might indeed be prejudicial to the economic interests of the appellant.

In other respects, the request to exclude this document from inspection was neither objected to, nor commented on, by the respondents. The relevant document was therefore excluded from inspection in the light of Art. 128(4) and R. 144(d) EPC, in accordance with Art. 1(2)(a) of the Decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 (Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, J.3).

2. Stay of proceedings under Rule 14(1) EPC

2.1 General

In **J 9/12** the board decided that it is not possible for a person seeking a decision within the meaning of Art. 61 EPC to apply to the EPO under R. 14(1) EPC for an automatic and immediate suspension of proceedings in relation to any divisional application deriving from an earlier application by way of an extension of the stay of the proceedings in relation to the earlier application.

The EPO is entitled to stay the proceedings for grant under R. 14(1) EPC only if there is clear and unambiguous proof that the claimant's request in the proceedings before the national court is that he is entitled to the grant of the European patent application that is to be suspended, and not for any other application, however related it may be. Moreover, only those proceedings for grant may be stayed that concern European patent applications pending at the date of filing of the request for stay.

Furthermore, proceedings for grant cannot be stayed before the publication of the European patent application. Therefore, R. 14(1) EPC cannot be regarded as conferring on the departments of the EPO the power to extend ex officio a stay of the grant proceedings concerning an earlier application to

Dans la décision **T 99/09**, le document en question contenait des éléments techniques précis, en particulier en ce qui concerne les sources des composants d'un médicament commercialisé et certaines caractéristiques de fabrication de ce médicament. En raison de la nature technique du document, la chambre a conclu que la publicité dudit document pourrait effectivement porter atteinte aux intérêts économiques de la requérante.

Par ailleurs la requête d'exclusion de l'inspection publique de ce document n'a été ni objectée, ni commentée par les intimés. Le document en question est de ce fait exclu de l'inspection publique au vu de l'art. 128(4) et de la règle 144d) CBE, en vertu de l'art. premier 2)a) de la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 12 juillet 2007 (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, J.3.).

2. Suspension de la procédure au titre de la règle 14(1) CBE

2.1 Généralités

Dans la décision **J 9/12**, la chambre a souligné qu'une personne souhaitant obtenir une décision au sens de l'art. 61 CBE ne peut demander à l'OEB, au titre de la règle 14(1) CBE, de suspendre automatiquement et immédiatement une procédure concernant une demande divisionnaire découlant d'une demande antérieure par le biais d'une extension de la suspension de la procédure relative à la demande antérieure.

L'OEB n'est en droit de suspendre la procédure de délivrance au titre de la règle 14(1) CBE que s'il est prouvé de façon claire et sans équivoque que la procédure devant le tribunal national a été introduite par la partie demanderesse à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen visé par la requête en suspension lui appartient. La requête en suspension ne peut porter sur aucune autre demande, quel que soit son lien de parenté. Par ailleurs, une procédure de délivrance ne peut être suspendue que si elle concerne une demande de brevet européen en instance à la date de présentation de la requête en suspension.

De plus, la procédure de délivrance ne peut être suspendue avant la publication de la demande de brevet européen. On ne saurait donc considérer que la règle 14(1) CBE autorise les services de l'OEB à étendre d'office une suspension de la procédure de délivrance, concernant une demande antérieure, à

spätere Teilanmeldung zu erstrecken.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer kann eine Aussetzung des Verfahrens nach R. 14 (1) EPÜ bis zum Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt beantragt werden (J 7/96, ABI. EPA 1999, 443; J 36/97). Eine Aussetzung des Verfahrens nach R. 14 (1) EPÜ tritt unmittelbar an dem Tag in Kraft, an dem ein gewährbarer Antrag gestellt wird. Das EPA ist bis zum Tag der Bekanntmachung des Erteilungshinweises für das Erteilungsverfahren zuständig. Dies schließt auch die Veröffentlichung einer gegebenenfalls erforderlichen Berichtigung der Bekanntmachung ein (J 15/06). Mit der Bekanntmachung des Erteilungshinweises endet folglich nicht die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, einen Bescheid zu erlassen bzw. über eine Aussetzung des Verfahrens zu entscheiden, sofern vor der Bekanntmachung ein gewährbarer Antrag gestellt wurde (J 15/06, J 33/95, J 36/97). Aus den genannten Gründen ließ die Kammer das Argument nicht gelten, eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens, die nach der Bekanntmachung des Erteilungshinweises mitgeteilt werde, sei automatisch als ungültig zu betrachten. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

2.2 Regel 14 (3) EPÜ

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung J 33/03 stellte die Kammer in **J 13/12** fest, dass es im Gegensatz zu R. 14 (1) EPÜ nach R. 14 (3) EPÜ im Ermessen des EPA liegt, zu entscheiden, ob das Verfahren fortgesetzt werden soll.

Bei der Ausübung des Ermessens im Rahmen von R. 14 (3) EPÜ ist das EPA, also die Rechtsabteilung und nach Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ auch die Kammer, die insoweit im Rahmen der Zuständigkeit der Rechtsabteilung tätig wird, zu einer Abwägung der Interessen des Anmelders einerseits und des Dritten, der das nationale Vindikationsverfahren gegen den Anmelder angestrengt hat, andererseits gehalten. Dabei hat sich das EPA insbesondere an dem Regelungszweck von Art. 61 EPÜ zu orientieren, gerichtet auf eine "wohl abgewogene und gerechte Lösung einer Konfliktsituation" (G 3/92, ABI. EPA 1994, 607). Die Prüfungsrichtlinien als interne Verwaltungsrichtlinien können ergänzend herangezogen werden.

any divisional application proceedings filed thereafter.

The case law of the Legal Board of Appeal is consistent in that a request for a stay of the proceedings under R. 14(1) EPC may be filed up to the day before the date of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin (J 7/96, OJ EPO 1999, 443; J 36/97). A stay of proceedings under R. 14(1) EPC takes immediate effect as from the date on which an allowable request is filed. The EPO is responsible for the grant proceedings up to the date of the publication of the mention of grant of the patent. This competence includes the publication of any necessary correction of a publication of the mention of grant (J 15/06). As a consequence, the publication of the mention of grant does not take away the competence of the Legal Division to issue a communication and, if requested, a decision ordering a stay of the grant proceedings, provided that an allowable request is filed before publication (J 15/06, J 33/95, J 36/97). For the above reasons, the board did not accept the argument that a stay of proceedings for grant communicated after the publication of the mention of grant is to be regarded as automatically null and void. The appeal was dismissed.

2.2 Rule 14(3) EPC

Referring to decision J 33/03, the board in **J 13/12** noted that, in contrast to the position under R. 14(1) EPC, R. 14(3) EPC gives the EPO the discretion to decide whether proceedings are to be resumed.

In exercising its discretion under R. 14(3) EPC, the EPO, i.e. the Legal Division and, under Art. 111(1), second sentence, EPC, also the board, in exercising powers within the competence of the Legal Division, is obliged to weigh up the interests of the applicant, on the one hand, against those of the party who brought national entitlement proceedings against the applicant, on the other. In doing so, the EPO must observe the Art. 61 EPC objective of a "well-balanced and fair resolution of conflicting interests" (G 3/92, OJ EPO 1994, 607). The Guidelines for Examination can also be used as internal administrative instructions.

une procédure relative à une demande divisionnaire déposée ultérieurement.

Selon la jurisprudence constante de la chambre de recours juridique, une requête en suspension de la procédure peut être présentée, conformément à la règle 14(1) CBE, jusqu'à la veille de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets (J 7/96, JO OEB 1999, 443 ; J 36/97). La suspension de la procédure prévue par la règle 14(1) CBE prend effet immédiatement à compter de la date à laquelle est présentée une requête admissible. L'OEB est responsable de la procédure de délivrance jusqu'à la date de publication de la mention de la délivrance du brevet. Cette compétence inclut la publication de toute rectification nécessaire de la mention de la délivrance publiée (J 15/06). La publication de la mention de la délivrance ne prive donc pas la division juridique de sa compétence d'émettre une notification et, sur requête, une décision ordonnant la suspension de la procédure de délivrance, pour autant qu'une requête admissible soit présentée avant la publication (J 15/06, J 33/95, J 36/97). Pour les motifs précités, la chambre n'a pas accepté l'argument selon lequel une suspension de la procédure de délivrance notifiée après la publication de la mention de la délivrance doit automatiquement être considérée comme nulle et non avenue. Le recours a été rejeté.

2.2 Règle 14(3) CBE

Dans l'affaire **J 13/12**, la chambre s'est référée à la décision J 33/03 et a fait valoir que contrairement à la règle 14(1) CBE, la règle 14(3) CBE confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour décider si la procédure doit être reprise.

Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation au titre de la règle 14(3) CBE, l'OEB et, partant, la division juridique ainsi que, conformément à l'art. 111(1), deuxième phrase CBE, la chambre, qui exerce dans ce cadre les compétences de la division juridique, sont tenus de peser les intérêts du demandeur et du tiers ayant introduit l'action nationale en revendication du droit à la demande contre le demandeur. L'OEB doit notamment se fonder sur la finalité de l'art. 61 CBE, qui est d'apporter "une solution bien équilibrée et équitable au conflit d'intérêts" (G 3/92, JO OEB 1994, 607). Les Directives relatives à l'examen peuvent également être utilisées en tant qu'instructions administratives internes.

So ist es nicht fehlerhaft, sondern ergibt sich vielmehr aus den die Ermessensausübung leitenden verwaltungsinernen Vorschriften des EPA (Prüfungsrichtlinien), dass die Rechtsabteilung nicht vor der Anordnung der Fortsetzung des Patenterteilungsverfahrens in einer gesonderten Mitteilung einen Termin zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens gesetzt hat. Die Rechtsabteilung konnte dies erstmals in der angefochtenen Entscheidung tun.

Ebenso wenig lässt sich aus den Prüfungsrichtlinien ableiten, dass die Rechtsabteilung vor der Festsetzung eines Zeitpunkts für die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens, jedenfalls aber vor der tatsächlichen Fortsetzung des Verfahrens, den rechtskräftigen Abschluss des Vindikationsverfahrens gegebenenfalls nach Durchlaufen aller Rechtsmittelzüge (erstinstanzliches Verfahren, Berufungsverfahren und Revisionsverfahren) oder zumindest den Abschluss des Berufungsverfahrens abwarten müsste.

K. Einwendungen Dritter

1. Anonymes Einreichen von Einwendungen Dritter im Beschwerdeverfahren

In **T 1439/09** wurden im Beschwerdeverfahren anonyme, nicht unterzeichnete Einwendungen Dritter eingereicht.

In der Entscheidung **T 146/07** hatte diese Kammer in anderer Besetzung befunden, dass die Identifizierung Dritter im Falle von Einwendungen Dritter im Einspruchsverfahren besonders wichtig ist, damit die zuständige Stelle des EPA prüfen kann, ob die Einwendungen tatsächlich von einem Dritten eingereicht wurden und nicht von einem Verfahrensbeteiligten.

Anderenfalls könnte ein Beteiligter in Versuchung geraten, späte Einwendungen und/oder Unterlagen als anonyme Einwendungen Dritter einzureichen, um negative Verfahrensfolgen wie eine Kostenverteilung zu vermeiden. Zudem gelten laut dieser Entscheidung nicht unterzeichnete Schriftstücke, die von Verfahrensbeteiligten eingereicht werden, als nicht eingereicht, wenn sie nach einer Aufforderung des EPA nach **R. 50 (3) EPÜ** nicht fristgemäß unterzeichnet werden. Weil das EPA bei nicht unterzeichneten anonymen Einwendungen Dritter eine solche Aufforderung nicht versenden kann, bleiben sie zwangsläufig nicht

The Legal Division thus did not act improperly in ordering the resumption of proceedings for grant without first setting a date for the said resumption in a separate communication; rather it acted in accordance with the EPO's internal regulations (Guidelines for Examination) governing the exercise of discretion. The first time the Legal Division was able to set a date was in the impugned decision.

Nor can it be derived from the Guidelines for Examination that before setting a date for the resumption of proceedings for grant, or at any rate before actually resuming proceedings, the Legal Division should have waited for the definitive closure of entitlement proceedings, where applicable after the exhaustion of all legal remedies (first-instance proceedings, appeal proceedings), or that it should have at least waited for the closure of appeal proceedings.

K. Observations by third parties

1. Anonymously filed observations in appeal proceedings

In **T 1439/09** anonymous, unsigned third-party observations were filed during the appeal proceedings.

In decision **T 146/07**, this board, in a different composition, had held that the identification of a third party in the context of third-party submissions in opposition proceedings was particularly important in order to allow the competent organ of the EPO to verify whether the observations were indeed filed by a third party rather than by a party to the proceedings.

Otherwise, a party might be tempted to submit late observations and/or documents by means of anonymous third-party observations in order to avoid negative procedural consequences such as apportionment of costs. Moreover, unsigned submissions by a party to the proceedings were deemed not to have been filed if, after a communication according to **R. 50(3) EPC** had been sent out by the EPO, they were not signed in due time. Since unsigned anonymous third-party observations did not allow the EPO to send out such an invitation, they necessarily remained unsigned. As a consequence, they were

La division juridique n'a donc commis aucune irrégularité en ordonnant la reprise de la procédure de délivrance du brevet sans avoir fixé auparavant de date pour cette reprise dans une notification distincte. Elle s'est au contraire appuyée sur les instructions administratives internes de l'OEB (Directives relatives à l'examen) qui lui confèrent un pouvoir d'appréciation. Elle ne pouvait fixer pour la première fois une date que dans la décision faisant l'objet du recours.

De même, on ne saurait déduire des Directives relatives à l'examen qu'avant de fixer une date pour la reprise de la procédure de délivrance, et en tout cas avant la reprise effective de la procédure, la division juridique aurait dû attendre la clôture définitive de l'action en revendication du droit à la demande, le cas échéant après épuisement de toutes les voies de droit (procédure devant la première instance, procédure d'appel et procédure de cassation), ou qu'elle aurait dû attendre au moins la clôture de la procédure d'appel.

K. Observations présentées par des tiers

1. Présentation anonyme d'observations dans la procédure de recours

Dans l'affaire **T 1439/09**, un tiers avait présenté pendant la procédure de recours des observations de manière anonyme et sans les signer.

Dans la décision **T 146/07**, la même chambre, dans une composition différente, avait estimé que lorsque des observations étaient présentées par un tiers au cours de la procédure d'opposition, il était particulièrement important de pouvoir identifier ce dernier afin de permettre à l'instance compétente de l'OEB de vérifier si ces observations étaient effectivement présentées par un tiers et non par une partie à la procédure.

En effet, une partie pourrait être tentée de soumettre tardivement des observations et/ou des documents sous la forme d'observations de tiers présentées de manière anonyme dans le but d'éviter des conséquences négatives sur le plan procédural comme une répartition des coûts. De plus, lorsqu'une partie à la procédure présente des moyens non signés, ceux-ci sont réputés ne pas avoir été produits si, après l'envoi par l'OEB d'une notification au titre de la règle **50(3) CBE**, ils ne sont pas signés en temps utile. Étant donné que des observations de tiers présentées de manière anonyme et non signées ne permettent pas à l'OEB d'en-

unterzeichnet. Dies hat zur Folge, dass sie als nicht eingereicht gelten. Im vorliegenden Fall hielt es die Kammer nicht für erforderlich, von dieser Argumentation abzuweichen. Daher galten die nach Art. 115 EPÜ eingereichten anonymen Einwendungen als nicht eingereicht und wurden von der Kammer nicht berücksichtigt.

2. In einem späten Verfahrensstadium eingereichte Einwendungen Dritter

In **T 637/09** erklärte die Kammer, dass Dritte im Sinne des Art. 115 EPÜ keine Verfahrensbeteiligten sind. Daher liegt es im Ermessen der Kammer, im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingereichte Einwendungen Dritter zum Verfahren zuzulassen. Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigte die Kammer, dass sie einen Dritten im Sinne des Art. 115 EPÜ nicht günstiger behandeln sollte als einen Verfahrensbeteiligten, der in dieser Phase des Verfahrens solche Schriftstücke einreichen möchte.

Die weniger als einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Einwendungen Dritter und die einen Monat vor der Fortsetzung der mündlichen Verhandlung eingereichten Einwendungen Dritter wurden nicht zum Verfahren zugelassen, weil ihre Zulassung bedeutet hätte, dass der Dritte günstiger behandelt würde als ein Verfahrensbeteiligter. Für eine solche späte Einreichung gab es keinen Grund. Die Einwendungen umfassten unter anderem neue Schriftstücke, die das Recht auf ein faires Verfahren gefährdet hätten, wenn sie in dieser späten Phase zugelassen worden wären.

3. Einwendungen Dritter im Überprüfungsverfahren unzulässig

Im Überprüfungsverfahren **R 18/11** wurden Einwendungen Dritter eingereicht. Der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer erklärte zu Beginn der mündlichen Verhandlung, dass die Große Beschwerdekammer solche Einwendungen für unzulässig erachten würde, weil solche Vorbringen nach Art. 115 EPÜ die Patentierbarkeit betreffen müssen, Fragen der Patentierbarkeit aber nicht Gegenstand von Überprüfungsverfahren sein können.

deemed not to have been filed. In the case at issue, the board saw no need to depart from this line of reasoning. Therefore, the anonymous observations filed under Art. 115 EPC were deemed not to have been filed and were disregarded by the board.

2. Third-party observations filed at a late procedural stage

In **T 637/09** the board stated that a third party within the meaning of Art. 115 EPC is not a party to the proceedings. Therefore, the admission into the appeal proceedings of third-party observations filed in the course of these proceedings is at the board's discretion. When exercising its discretion the board took into account that it should not accord the third party within the meaning of Art. 115 EPC more favourable treatment than would be given to an actual party seeking to introduce such submissions at that stage of the proceedings.

The third-party observations filed less than one month before the oral proceedings, as well as the third-party observations filed one month before the continuation of the oral proceedings, were not admitted into the proceedings since their admission would have accorded the third party more favourable treatment than would have been given to an actual party. There was no justification for such a late filing. These observations contained inter alia new submissions which would, if admitted at that late stage of the proceedings, have compromised the fairness of the proceedings.

3. Third-party observations inadmissible in review proceedings

In the proceedings for petition for review **R 18/11** third-party observations were filed. The chairman of the Enlarged Board declared at the beginning of the oral proceedings that the Enlarged Board considered these observations to be inadmissible, because according to Art. 115 EPC such submissions had to concern patentability, and patentability issues could not be the subject of review proceedings.

voyer une telle notification, celles-ci demeurent nécessairement dépourvues de signature. La chambre avait donc considéré que ces observations étaient réputées ne pas avoir été présentées. Dans la présente affaire, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de ce raisonnement. Elle a donc conclu que les observations présentées au titre de l'art. 115 CBE de manière anonyme étaient réputées ne pas avoir été produites et a décidé de ne pas en tenir compte.

2. Observations de tiers présentées à un stade avancé de la procédure

Dans l'affaire **T 637/09**, la chambre a indiqué qu'un tiers au sens de l'art. 115 CBE n'est pas une partie à la procédure. Par conséquent, l'admission dans la procédure de recours d'observations présentées par un tiers pendant ladite procédure relève du pouvoir d'appréciation de la chambre. En exerçant son pouvoir d'appréciation, la chambre a tenu compte du fait qu'elle ne devait pas réserver au tiers au sens de l'art. 115 CBE un traitement plus favorable que celui qu'elle accorderait à une véritable partie désireuse de présenter de tels moyens à ce stade de la procédure.

Les observations de tiers présentées moins d'un mois avant la procédure orale, ainsi que celles présentées un mois avant la poursuite de la procédure orale, n'ont pas été admises dans la procédure, car si cela avait été le cas, le tiers aurait bénéficié d'un traitement plus favorable qu'une véritable partie. Rien ne justifiait une présentation aussi tardive des observations. Celles-ci comportaient notamment de nouveaux moyens qui, s'ils avaient été admis à ce stade tardif de la procédure, en auraient compromis l'équité.

3. Objections de tiers irrecevables dans la procédure de révision

Dans l'affaire **R 18/11**, des observations avaient été présentées par un tiers. A l'ouverture de la procédure orale, le président de la Grande Chambre de recours a déclaré que la Grande Chambre considérerait ces observations comme irrecevables, car en vertu de l'art. 115 CBE, de tels moyens doivent porter sur la brevetabilité ; or, les questions de brevetabilité ne sauraient faire l'objet d'une procédure de révision.

L. Gebührenordnung

1. Zahlungsmethoden – Abbuchungsauftrag

J 14/12 betraf einen Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühren zu den Jahresgebühren für eine europäische Teilanmeldung (vgl. R. 51 (3) EPÜ). Diese waren über ein laufendes Konto beim EPA gezahlt worden.

In einem Schreiben, das innerhalb der Viermonatsfrist nach R. 51 (3) Satz 2 EPÜ eingegangen war, hatte der Vertreter lediglich den Auftrag zur Abbuchung der "Gebühren, die mit der Einreichung der oben genannten Teilanmeldung fällig wurden", von einem bestimmten laufenden Konto (mit Angabe der Kontonummer) gegeben.

Die Kammer befand, dass, wenn man das Schreiben in Verbindung mit dem bei Einreichung der Anmeldung vorgelegten internen Blatt für die Gebührenberechnung sieht, die Bedingungen für einen gültigen Abbuchungsauftrag in Bezug auf die Jahresgebühren für das 3. bis 10. Jahr erfüllt sind (s. insbesondere Nr. 6.3 der Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihre Anhänge (in der ab 1. April 2009 geltenden Fassung), Beilage zum ABI. EPA 3/2009). Folglich lag der Tag, der als der Tag gilt, an dem die Zahlung dieser Jahresgebühren vorgenommen wurde, innerhalb der Viermonatsfrist, sodass keine Zuschlagsgebühr fällig wurde.

Auf die Jahresgebühren für das 11. und 12. Jahr traf dies aber nicht zu, da in keinem der genannten Dokumente der Zweck und der Betrag dieser Gebühren angegeben waren. Auch im Hinblick auf die Entscheidungen T 170/83 (ABI. EPA 1984, 605) oder T 152/82 (ABI. EPA 1984, 301) konnte nichts anderes festgestellt werden.

Anmerkung: Gemäß den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) in der ab 1. April 2014 geltenden Fassung ist nunmehr die Verwendung des entsprechenden Standardformulars (EPA Form 1010 bzw. Formblatt PCT/RO/101 oder PCT/IPEA/401) für Abbuchungsaufträge vorgeschrieben, die auf Papier oder per Fax eingereicht werden (s. Nummern 6.2 und 6.3 VLK und Mitteilung vom 11. Februar 2014, Zusatzpublikation 4, ABI. EPA 2014).

2. Nicht ausreichende Gebührenbeträge – geringfügiger Fehlbetrag

In der Sache **T 642/12** hatte die Beschwerdeführerin, die als Unternehmen mit Anschrift in der Schweiz eingetra-

L. Rules relating to Fees

1. Methods of payment – debit orders

J 14/12 concerned a request for reimbursement of the additional fees in respect of annual renewal fees in a European divisional application (cf. R. 51(3) EPC). These had been paid from a deposit account held with the EPO.

In a letter filed within the four-month period of R 51(3), second sentence, EPC, the representative had only requested debiting of "the fees which fell due for payment with the filing of the above-mentioned divisional application" from a numbered deposit account.

Taking the letter in conjunction with the "Internal fee calculation sheet" submitted at the time the application was filed, the board found, as regards the renewal fees for the 3rd to 10th years, that the conditions for a valid debit order were fulfilled (see in particular point 6.3 of the Arrangements for deposit accounts (ADA) and their annexes (valid as from 1 April 2009), Supplement to OJ EPO 3/2009). Consequently, the date to be considered as the date on which payment for those renewal fees was made was within the four-month period, and no additional fee fell due.

However, the same did not apply to the renewal fees for the 11th and 12th years, as the purpose and amount of each of these fees were given in neither of the above documents. No different conclusion could be drawn having regard to decisions T 170/83 (OJ EPO 1984, 605) or T 152/82 (OJ EPO 1984, 301).

Note: According to the Arrangements for deposit accounts (ADA) in the version valid as from 1 April 2014, the use of the relevant standard form (EPO Form 1010 or PCT Form PCT/RO/101 or IPEA/401) is now mandatory for debit orders filed on paper or by fax (see points 6.2 and 6.3 ADA and the Notice dated 11 February 2014, supplementary publication 4, OJ EPO 2014).

2. Insufficient payments – small amounts lacking

In case **T 642/12** the appellant, registered as a company having an address in Switzerland, had filed the notice of

L. Règlement relatif aux taxes

1. Modes de paiement – ordre de débit

L'affaire **J 14/12** portait sur une requête en remboursement de surtaxes au titre de taxes annuelles dues pour une demande divisionnaire européenne (cf. règle 51(3) CBE). Celles-ci avaient été acquittées par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB.

Dans une lettre adressée dans le délai de quatre mois visé à la règle 51(3), deuxième phrase CBE, le mandataire avait simplement demandé que les taxes qui venaient à échéance avec le dépôt de la demande divisionnaire précitée soient prélevées sur un compte courant numéroté.

La chambre a estimé, en ce qui concerne les taxes annuelles dues pour les 3^e à 10^e années, que si l'on considérait conjointement la lettre du mandataire et la feuille de calcul des taxes interne produite lors du dépôt de la demande, les conditions étaient remplies pour que l'ordre de débit soit valable (cf. notamment le point 6.3 de la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes (en vigueur à compter du 1^{er} avril 2009, Supplément au JO OEB 3/2009). Par conséquent, la date qui devait être considérée comme celle à laquelle le paiement de ces taxes annuelles avait été effectué, était comprise dans le délai de quatre mois et aucune surtaxe n'était exigible.

Toutefois, cela ne valait pas pour les taxes annuelles dues pour les 11^e et 12^e années, car ni l'objet, ni le montant de chacune de ces taxes n'étaient précisés dans aucun des documents précités. D'ailleurs, les décisions T 170/83 (JO OEB 1984, 605) ou T 152/82 (JO OEB 1984, 301) ne permettaient pas de tirer de conclusion différente.

N.B. Conformément à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) en vigueur à compter du 1^{er} avril 2014, il est désormais obligatoire d'utiliser le formulaire standard pertinent (formulaire OEB 1010 ou formulaire PCT/RO/101 ou PCT/IPEA/401) pour déposer des ordres de prélèvement sur papier ou par télécopie (cf. points 6.2 et 6.3 RCC, ainsi que le Communiqué en date du 11 février 2014, publication supplémentaire 4, JO OEB 2014).

2. Paiements insuffisants – parties minimes non encore payées

Dans l'affaire **T 642/12**, le requérant, qui était enregistré en tant que société ayant une adresse en Suisse, avait

gen war, die Beschwerdeschrift in niederländischer Sprache eingereicht und nach R. 6 (3) EPÜ eine ermäßigte Beschwerdegebühr entrichtet. Sie bestritt danach nicht, dass sie keinen Anspruch auf diese Gebührenermäßigung habe. Stattdessen brachte sie unter anderem vor, dass das EPA die Teilzahlung annehmen und die fehlenden 20 % nach Art. 8 letzter Satz GebO unberücksichtigt lassen müsse.

Die Kammer war anderer Ansicht. Ihre Schlussfolgerung ist im Orientierungssatz 3 zur Entscheidung wie folgt zusammengefasst:

"Geringfügige Fehlbeträge" nach Art. 8 GebO sind "als bedeutungslos oder als Bagatellbeträge" anzusehen. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass eine Gebührenermäßigung von 20 % nach R. 6 (3) EPÜ nicht nur symbolisch gemeint ist, sondern die Belastungen tatsächlich verringert, die damit verbunden sind, dass Übersetzungen erstellt werden müssen. Daher kann es nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen haben, dass diese Gebührenermäßigung als geringfügig im Sinne von bedeutungslos oder Bagatelle angesehen wird. Siehe auch T 905/90 (ABl. EPA 1994, 306).

Anmerkung: R. 6 (3) EPÜ und Art. 14 (1) GebO wurden mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2013 geändert (CA/D 19/13, Inkrafttreten: 1. April 2014), ABl. EPA 2014, A4.

3. Teiltrückerstattung der Prüfungsgebühr

Es wird auf die Entscheidung **J 9/10** im Abschnitt IV.B. verwiesen, in der die Juristische Beschwerdekammer die Frage behandelte, wann die "Sachprüfung" für die Zwecke einer Teiltrückerstattung der Prüfungsgebühr nach Art. 10b b) GebO (jetzt Art. 11 b) GebO) beginnt – siehe auch die frühere Entscheidung J 25/10 (ABl. EPA 2011, 624).

Zudem wird auf die Mitteilung des EPA vom 29. Januar 2013 über die Anpassung der in den Artikeln 9 (1) und 11 b) GebO vorgesehenen Rückerstattung von Recherchen- und Prüfungsgebühren im Sinne der Entscheidungen J 25/10 und J 9/10 der Juristischen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2013, 153) hingewiesen.

appeal in Dutch and paid a reduced appeal fee pursuant to R. 6(3) EPC. It subsequently did not dispute that it was not entitled to benefit from the fee reduction. Instead, it contended, inter alia, that the EPO must accept the partial payment and overlook the missing 20% through the application of Art. 8, last sentence, RFees.

The board disagreed, its conclusion being summarised in point 3 of the catchword to the decision as follows:

"Small amounts lacking" in Art. 8 RFees are to be read as "insignificant or negligible" amounts. The legislator presumed that a fee reduction of 20% pursuant to R. 6(3) EPC is not merely a symbolic one, but will effectively alleviate the burden of having to prepare translations. Therefore the legislator could not have intended this fee reduction to be considered small in the sense of negligible or insignificant. See also T 905/90 (OJ EPO 1994, 306).

Note: R. 6(3) EPC and Art. 14(1) RFees have been amended by decision of the Administrative Council (CA/D 19/13) of 13 December 2013 (entry into force: 1 April 2014), OJ EPO 2014, A4.

3. Partial refund of the examination fee

Reference is made to Chapter IV.B. for decision **J 9/10**, in which the Legal Board of Appeal dealt with the question of when "substantive examination" begins for the purpose of a partial refund of the examination fee under Art. 10b(b) RFees (cf. now Art. 11(b) RFees) – see also earlier decision J 25/10 (OJ EPO 2011, 624).

Attention is also drawn to the notice from the EPO dated 29 January 2013 concerning adjustments to the system for search and examination fee refunds (Art. 9(1) and 11(b) RFees) following decisions J 25/10 and J 9/10 of the Legal Board of Appeal (OJ EPO 2013, 153).

déposé l'acte de recours en néerlandais et acquitté une taxe de recours réduite conformément à la règle 6(3) CBE. Par la suite, il n'avait pas contesté qu'il n'avait pas le droit de bénéficier de la réduction de taxe, mais il avait affirmé notamment que l'OEB devait accepter le paiement partiel de la taxe et ne pas tenir compte des 20 % manquants en application de l'art. 8, dernière phrase RRT.

La chambre a déclaré qu'elle ne partageait pas le point de vue du requérant, et a résumé ses conclusions au point 3 de l'exergue de sa décision comme suit :

"Les parties minimales non encore payées", visées à l'art. 8 RRT, doivent être interprétées comme étant des montants "insignifiants ou négligeables". Le législateur est parti du principe qu'une réduction de la taxe de 20 % conformément à la règle 6(3) CBE n'avait pas un simple caractère symbolique, mais qu'elle visait à alléger effectivement la charge que représente l'établissement de traductions. On ne pouvait donc considérer que l'intention du législateur était que cette réduction de taxe soit jugée comme minimale au sens de négligeable ou insignifiant. Cf. également T 905/90 (JO OEB 1994, 306).

NB : La règle 6(3) CBE et l'art. 14(1) RRT ont été modifiés par décision du Conseil d'administration (CA/D 19/13) en date du 13 décembre 2013 (entrée en vigueur : 1^{er} avril 2014), JO OEB 2014, A4.

3. Remboursement partiel de la taxe d'examen

On se reportera au chapitre IV.B. en ce qui concerne la décision **J 9/10**, dans laquelle la chambre de recours juridique a traité de la question de savoir à quelle date débute l'"examen quant au fond" aux fins du remboursement partiel de la taxe d'examen au titre de l'art. 10ter b) RRT (cf. l'actuel art. 11 b) RRT). Voir également la décision antérieure J 25/10 (JO OEB 2011, 624).

L'attention des lecteurs est également attirée sur le Communiqué de l'OEB, en date du 29 janvier 2013, concernant l'adaptation du système de remboursement des taxes de recherche et d'examen (art. 9(1) et 11 b) du règlement relatif aux taxes, suite aux décisions J 25/10 et J 9/10 de la chambre de recours juridique (JO OEB 2013, 153).

M. Vertretung

1. Zugelassene Vertreter

1.1 Vertretungszwang für "gebietsfremde" Personen durch einen zugelassenen Vertreter

In **J 9/13** wies die Eingangsstelle eine europäische Patentanmeldung nach Art. 90 (5) EPÜ zurück, weil der Anmelder mit Wohnsitz in Moskau nicht wie in Art. 133 (2) EPÜ vorgeschrieben einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte.

Der Beschwerdeführer (Anmelder) brachte vor, dass Art. 133 (2) EPÜ nicht für Personen mit Wohnsitz in der Russischen Föderation gelte. Die Russische Föderation gehöre dem "Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen den EU-Ländern und der Russischen Föderation" und dem WTO/TRIPS-Übereinkommen an. Angesichts dieser internationalen Verträge habe ein Anmelder mit Wohnsitz in der Russischen Föderation bei der Patentierung nach dem EPÜ Anspruch auf eine Behandlung, die nicht weniger günstig sein dürfe als für die Staatsangehörigen der EU-Länder.

Die Kammer stellte fest, dass die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung von Herrn D. P., der die Texte offenbar verfasst hatte, aber nicht nachgewiesener bevollmächtigter Vertreter war, und von Herrn N. N., dem Anmelder und Beschwerdeführer in diesem Fall, gemeinsam unterschrieben waren. Unter diesen Umständen konnte das Vorliegen einer rechtsgültigen Beschwerde nur anerkannt werden, wenn die Behauptung des Beschwerdeführers zutrifft, dass er nicht nach Art. 133 (2) und 134 EPÜ verpflichtet sei, sich in Verfahren nach dem EPÜ durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen.

Die Kammer betonte, dass weder die Europäische Patentorganisation noch das Europäische Patentamt Teil oder Mitglied der Europäischen Union ist. Dies wurde unter anderem von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung R 1/10 vom 22. Februar 2011 bestätigt. Deshalb ist weder die Europäische Patentorganisation noch das Europäische Patentamt an die Bestimmungen des PKA gebunden, sie sind keine "Vertragspartei" oder "andere Vertragspartei" nach Art. 98 PKA. Allein schon aus diesem Grund kann dieses internationale Abkommen nicht als Rechtsgrundlage dafür dienen, dem Beschwerdeführer im Verfahren nach dem EPÜ dieselbe Behandlung zuzu-

M. Representation

1. Professional representatives

1.1 Duty of persons without residence or place of business within a contracting state to be represented by a professional representative

In **J 9/13**, the Receiving Section refused the European patent application pursuant to Art. 90(5) EPC, because the applicant, resident in Moscow, had not appointed a professional representative as required by Art. 133(2) EPC.

The appellant (applicant) contended that Art. 133(2) EPC did not apply to residents of the Russian Federation. The Russian Federation was a party to the "Partnership and Cooperation Agreement (PCA) between the EU countries and the Russian Federation" and the WTO/TRIPS Agreement. In view of these international agreements, as a resident of the Russian Federation the applicant was entitled to treatment no less favourable than that enjoyed by EU countries' nationals with regard to patenting under the EPC.

The board observed that both the notice of appeal and the statement setting out the grounds of appeal were co-signed by Mr. D. P., who appeared to have drafted these texts, but who had not been shown to be an authorised representative, and by Mr. N. N. himself, who was the applicant and appellant in this case. Under these circumstances the existence of a valid appeal could only be recognised if the appellant's contention that he was not obliged under Art. 133(2) and 134 EPC to be represented by a professional representative in proceedings under the EPC was correct.

The board stressed that neither the European Patent Organisation nor the European Patent Office is part or member of the European Union. This was *inter alia* confirmed by the Enlarged Board of Appeal in decision R 1/10. Therefore, neither the European Patent Organisation nor the European Patent Office are bound by the provisions of the PCA, neither of them is a "party" or "other party" pursuant to Art. 98 of the PCA. For this reason alone, this international agreement could not serve as a legal basis for according to the appellant the same treatment as that which is accorded to residents of EPC countries with regard to proceedings established by the EPC. The corresponding reason-

M. Représentation

1. Mandataires agréés

1.1 Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un État contractant de se faire représenter par un mandataire agréé

Dans l'affaire **J 9/13**, la section de dépôt avait rejeté la demande de brevet européen conformément à l'art. 90(5) CBE, au motif que le demandeur, domicilié à Moscou, n'avait pas désigné de mandataire agréé, comme l'exige l'art. 133(2) CBE.

Le requérant (demandeur) a affirmé que l'art. 133(2) CBE ne s'appliquait pas aux personnes domiciliées dans la Fédération de Russie. La Fédération de Russie est partie à l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et la Russie, ainsi qu'à l'accord sur les ADPIC/OMC. Compte tenu de ces accords internationaux, le demandeur ayant son domicile dans la Fédération de Russie ne devait pas être traité de manière moins favorable qu'un ressortissant des pays de l'Union européenne en ce qui concerne l'application de la procédure de délivrance de brevet au titre de la CBE.

La chambre a fait observer que l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours avaient été signés conjointement par M. D.P., qui était apparemment l'auteur de ces deux textes sans pour autant apparaître comme étant un mandataire agréé, et par M. N.N., qui était en l'occurrence le demandeur et requérant. Dans ces conditions, l'on ne pouvait considérer le recours comme valablement formé que si l'affirmation du requérant selon laquelle il n'était pas tenu d'être représenté, conformément aux art. 133(2) et 134 CBE, par un mandataire agréé dans les procédures au titre de la CBE, était correcte.

La chambre a souligné que ni l'Organisation européenne des brevets, ni l'Office européen des brevets n'étaient membres de l'Union européenne. Ceci a été notamment confirmé par la Grande Chambre de recours dans sa décision R 1/10 en date du 22 février 2011. Par conséquent, l'Organisation européenne des brevets et l'Office européen des brevets n'étaient aucunement liés par les dispositions de l'APC, ni l'un ni l'autre n'étant une "partie" ou "une autre partie" au sens de l'art. 98 APC. Pour cette seule raison, cet accord international ne pouvait pas servir de base juridique pour accorder au requérant le même traitement que celui réservé aux demandeurs domiciliés

gestehen wie Personen mit Wohnsitz in einem EPÜ-Staat. Dasselbe gilt für das WTO/TRIPS-Übereinkommen. Allgemeine multilaterale Verträge wie das TRIPS-Übereinkommen sind für niemanden außer den Vertragsparteien eine Quelle des internationalen Rechts. Rechtlich gesehen waren laut Kammer weder die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten noch die von ihnen unterzeichneten internationalen Abkommen Teil des eigenständigen Rechtssystems des EPÜ.

Somit war der Beschwerdeführer verpflichtet, sich im Verfahren nach dem EPÜ gemäß Art. 133 (2) und 134 EPÜ durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen. Da Art. 133 (2) EPÜ auch im Beschwerdeverfahren zwingend gilt und dem Europäischen Patentamt innerhalb der im Bescheid der Geschäftsstelle gesetzten Dreimonatsfrist keine Bestellung eines zugelassenen Vertreters mitgeteilt wurde, galt die vorliegende Beschwerde als nicht eingelegt (analog zu R. 152 (6) EPÜ).

2. Bevollmächtigung eines Vertreters

In der Sache **T 637/09** teilte der Beschwerdeführer der Kammer und dem Beschwerdegegner mit, dass der zugelassene Vertreter Herr Sc. den Beschwerdeführer gemeinsam mit Herrn M., der bereits als zugelassener Vertreter für den Beschwerdeführer tätig sei, vertreten werde. Dass Herr Sc. befugt sei, den Beschwerdeführer zu vertreten, wurde zu Beginn der mündlichen Verhandlung vom Beschwerdegegner bestritten. Die Kammer stellte fest, dass ein Beteiligter gemäß R. 152 (10) EPÜ von mehreren Vertretern gemeinschaftlich vertreten werden kann. Ferner war die Bestellung von Herrn Sc. als gemeinsamer Vertreter kein Vertreterwechsel im Sinne des Art. 1 (2) des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2007, 128). Um den Beschwerdeführer vertreten zu können, musste Herr Sc. deshalb nicht wie in Art. 1 (2) des Beschlusses verlangt eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Die Kammer hatte auch keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Herr Sc. befugt war, den Beschwerdeführer zu vertreten. Aufgrund der Umstände des Falls war somit die Vorlage einer (weiteren) Vollmacht gemäß Art. 1 (3) des Beschlusses nicht erforderlich. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass Herr Sc. neben Herrn M. ordnungsge-

ing applied with respect to the WTO/TRIPS Agreement. General multilateral treaties such as the TRIPS Agreement are a source of international law for the contracting parties and for no one else. Furthermore the board said that in legal terms neither the legislation of the contracting states nor the international conventions signed by them are part of the autonomous EPC system.

Thus the appellant was obliged to be represented by a professional representative pursuant to Art. 133(2), 134 EPC in proceedings established by the EPC. Since Art. 133(2) EPC is also a mandatory provision in appeal proceedings and since no appointment of a professional representative was notified to the European Patent Office within the three-month time limit set in the Registrar's communication, the current appeal was deemed not to have been filed (R. 152(6) EPC by analogy).

2. Authorisations for appointment of a representative

In **T 637/09**, the appellant informed the board and the respondent that Mr Sc., a professional representative, would represent the appellant jointly with Mr M., the professional representative already acting on behalf of the appellant. Mr Sc.'s entitlement to act as a representative for the appellant was contested by the respondent at the beginning of the oral proceedings. The board observed that, as can be inferred from R. 152(10) EPC, a party may be jointly represented by several representatives. Further, the appointment of Mr Sc. as joint representative within the meaning of Art. 1(2) of the Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the filing of authorisations (Special edition No. 4 of OJ EPO 2007, 128). Thus, in order to represent the appellant, Mr Sc was not required to file a signed authorisation on the basis of Art. 1(2) of the decision. The board also had no reason to doubt Mr Sc.'s entitlement to act for the appellant. The circumstances of the particular case thus did not necessitate the production of a (further) authorisation in accordance with Art. 1(3) of the decision. The board concluded that Mr Sc. was duly authorised to represent the appellant in addition to Mr M.

dans les États parties à la CBE, au regard de la procédure établie par la CBE. Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'accord ADPIC/OMC. Les accords internationaux de portée générale, tels que l'accord sur les ADPIC, sont une source de droit international pour leurs États contractants, et eux seuls. La chambre a déclaré en outre que, d'un point de vue juridique, ni la législation des États contractants, ni les conventions internationales signées par ces derniers font partie du système autonome de la CBE.

Par conséquent, le requérant était tenu d'être représenté par un mandataire agréé conformément aux art. 133(2) et 134 CBE dans les procédures prévues par la CBE. Étant donné que les dispositions de l'art. 133(2) CBE ont un caractère contraignant y compris dans les procédures de recours et qu'aucune désignation de mandataire agréé n'a été notifiée à l'Office européen des brevets dans le délai de trois mois imparti dans la notification du greffier, le présent recours était réputé ne pas avoir été formé (règle 152(6) CBE par analogie).

2. Pouvoir de représentation

Dans l'affaire **T 637/09**, le requérant avait informé la chambre et l'intimé que M. Sc, mandataire agréé, le représenterait conjointement avec M. M., le mandataire agréé qui agissait déjà en son nom. L'habilitation de M. Sc. à agir comme mandataire pour le compte du requérant a été contestée par l'intimé dès le début de la procédure orale. La chambre a fait observer que, comme on peut le déduire de la règle 152(10) CBE, une partie peut être représentée par plusieurs mandataires agissant en commun. De plus, la désignation de M. Sc. en tant que comandataire ne constituait pas un remplacement de mandataire au sens de l'art. 1(2) de 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° 4 du JO OEB 2007, 128). Aussi, pour représenter le requérant, M. Sc. n'était pas tenu, sur le fondement de l'art. 1(2) de cette décision, de produire un pouvoir signé. La chambre n'avait également aucune raison de douter du fait que M. Sc. était habilité à agir pour le compte du requérant. Dans les circonstances particulières de cette affaire, il n'était donc pas nécessaire de produire un (autre) pouvoir conformément à l'art. 1(3) de la décision précitée. La chambre a conclu que M. Sc. était dûment autorisé à représenter le requérant en plus de M. M.

mäß zur Vertretung des Beschwerdeführers bevollmächtigt war.

2.1 Einreichung der Vollmacht

Reicht ein europäischer Vertreter für eine Partei einen Einspruch ein und legt er nach Aufforderung durch die Beschwerdekammer nicht fristgerecht eine unterschriebene Vollmachtsurkunde vor, gilt der Einspruch als nicht erfolgt (R. 152 (1) und (6) EPÜ).

So entschied die Kammer in der Sache **T 1700/11** nach einer sehr detaillierten Begründung. Sie befand ferner, dass diese rechtliche Fiktion einen Rechtsverlust bewirkt (R. 112 (1) EPÜ) und eine Prüfung des rechtlich fiktiv nicht erfolgten Einspruchs auf Zulässigkeit nicht in Betracht kommt.

In **T 1542/10** reichte der zugelassene Vertreter P am 10. Januar 2011 ein Schreiben ein, in dem "Nokia Siemens Networks OY" als Einsprechender genannt und dasselbe interne Aktenzeichen angegeben wurde, das der Vertreter B in der Einspruchsschrift verwendet hatte. Ferner wurde auf eine beiliegende Vollmacht verwiesen, der zufolge P vom Vertreter B bevollmächtigt wurde, "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG" als Einsprechenden vor dem EPA in Bezug auf das genannte europäische Patent zu vertreten. In Erwiderung darauf vertrat der Beschwerdeführer/Patentinhaber die Ansicht, dass das Schreiben des Vertreters P vom 10. Januar 2011 nicht als schriftliche Erwiderung des Beschwerdegegners im Sinne des Art. 12 (1) b) VOBK infrage komme und vielmehr als Einwendungen Dritter gemäß Art. 115 EPÜ zu sehen sei. Das Schreiben sei im Namen einer nicht mit dem Beschwerdegegner identischen juristischen Person eingereicht worden, weil in der beigefügten Vollmacht nicht der Name des Beschwerdegegners, sondern der von Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG angegeben worden sei.

Da der Beschwerdegegner somit nicht auf die Beschwerdebegründung geantwortet habe, habe er seinen Status als weiterer Verfahrensbeteiligter gemäß Art. 107 Satz 2 EPÜ oder zumindest sein Recht verloren, zum Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerdebegründung Stellung zu nehmen. Unter den gegebenen Umständen war es für die Kammer objektiv gesehen ganz offensichtlich, dass die Angabe von Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG in der Vollmacht ein Versehen war. Dass die Geschäftsstelle der Kammer auf ihre Mitteilung, wonach der neue Vertreter des Beschwerdegegners keine gültige Vollmacht eingereicht

2.1 Filing of authorisation

If a European representative files an opposition on behalf of a party but fails to file a signed authorisation in due time in response to a request to do so from the board, the opposition is deemed not to have been filed (R. 152(1) and (6) EPC).

The board in **T 1700/11** ruled accordingly, after setting out of very detailed reasons. It also found that this legal fiction resulted in a loss of rights (R. 112(1) EPC) and that an examination of the admissibility of the opposition, which had not been filed according to the legal fiction, was out of the question.

In **T 1542/10**, a letter was filed on 10 January 2011 by professional representative P. The letter indicated "Nokia Siemens Networks OY" as opponent and used the same internal reference number as that indicated by representative B in the notice of opposition. In addition it referred to an enclosed power of attorney. According to this authorisation representative B authorized P to represent "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG" as opponent before the EPO in respect of the said European patent. In reply, the appellant (patent proprietor) took the view that the letter which had been filed by representative P on 10 January 2011 did not qualify as a written reply by the respondent for the purposes of Art. 12(1)(b) RPBA and should instead be regarded as a third party observation pursuant to Art. 115 EPC. It was argued that the letter was submitted on behalf of a legal person different from the respondent since the enclosed authorisation did not indicate the respondent's name but that of Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG.

The appellant further maintained that the respondent having thus failed to reply to the grounds of appeal had lost its status as a party as of right according to Art. 107, second sentence, EPC or at least its entitlement to submit observations regarding the appellant's case set out in the statement of grounds of appeal. Under the given circumstances it was quite obvious to the board from an objective perspective that the indication of the name Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG in the authorisation was made erroneously. The fact that the board's registry did not receive an answer after it had sent out a communication pointing out that

2.1 Dépôt du pouvoir

Si un mandataire européen forme une opposition pour le compte d'une partie et qu'il ne produit pas dans les délais un pouvoir signé après y avoir été invité par la chambre de recours, l'opposition est réputée non avenue (règle 152(1) et (6) CBE).

Ainsi en a décidé la chambre dans l'affaire **T 1700/11** après un exposé des motifs très détaillé. Celle-ci a estimé en outre que cette fiction juridique entraînait une perte de droits (règle 112(1) CBE) et qu'un examen de la recevabilité de l'opposition réputée non avenue ne pouvait être envisagé.

Dans l'affaire **T 1542/10**, une lettre avait été produite le 10 janvier 2011 par le mandataire agréé P. Cette lettre mentionnait "Nokia Siemens Networks OY" comme opposant et utilisait le même numéro de référence interne que celui indiqué par le mandataire B dans l'acte d'opposition. Elle se référait en outre à un pouvoir de mandataire figurant en pièce jointe. En vertu de ce pouvoir, le mandataire B autorisait P à représenter "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG" comme opposant dans la procédure devant l'OEB concernant le brevet européen en cause. En réponse, le titulaire du brevet / requérant a estimé que la lettre produite par le mandataire P le 10 janvier 2011 ne pouvait être considérée comme une réponse écrite de l'intimé aux fins de l'art. 12(1)b) RPCR, mais plutôt comme des observations de tiers au sens de l'art. 115 CBE. Il a fait valoir que la lettre avait été produite pour le compte d'une personne morale différente de l'intimé puisque le pouvoir joint à cette lettre ne mentionnait pas le nom de l'intimé mais celui de Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG.

Le requérant a en outre affirmé que l'intimé n'ayant ainsi pas répondu à l'exposé des motifs du recours avait perdu son statut de partie de droit à la procédure au sens de l'art. 107, deuxième phrase CBE, ou tout au moins son droit à présenter des observations en ce qui concerne la cause du requérant telle que développée dans le mémoire exposant les motifs du recours. Compte tenu des circonstances, il était tout à fait évident pour la chambre, d'un point de vue objectif, que l'indication du nom "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG" dans le pouvoir était une erreur. Le fait que le greffe de la chambre n'ait pas reçu de réponse

habe, keine Antwort erhalten hatte, wirkte sich für den Beschwerdegegner nicht negativ aus. Insbesondere wurde festgestellt, dass in der Mitteilung keine Frist gesetzt wurde, sodass die in R. 152 (6) EPÜ vorgesehene Rechtsfolge nicht greifen konnte.

Das Fehlen einer Antwort war auch kein ausreichender Grund, das Schreiben vom 10. Januar 2011 rückwirkend anders auszulegen, denn seine Bedeutung war objektiv zum Zeitpunkt des Eingangs des Schreibens zu bewerten. Angesichts der Vollmachten, die der Beschwerdegegner in seinem Schreiben vom 13. Juni 2013 und bei der mündlichen Verhandlung vorgelegt hatte, stand es für die Kammer außer Zweifel, dass der Vertreter P zur Vertretung des Beschwerdegegners bevollmächtigt war. Daraus folgte, dass das Schreiben vom 10. Januar 2011 als schriftliche Erwiderung auf die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers gemäß Art. 12 (1) b) VOBK zu sehen war.

IV. VERFAHREN FOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

1.1 Nachreichen von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen (Regel 56 EPÜ)

1.1.1 Auslegung der Regel 56 EPÜ

Nach **J 27/10** ist für die Entscheidung, ob ein Teil der Beschreibung fehlt, die Formulierung "Teile der Beschreibung ... offensichtlich fehlen" in R. 56 (1) Satz 1 EPÜ genauso auszulegen wie "fehlende Teile der Beschreibung" in den weiteren Absätzen der R. 56 EPÜ. Der Begriff "Beschreibung" in "fehlende Teile der Beschreibung" in R. 56 EPÜ bezieht sich auf die ursprünglich für die Zuerkennung eines Anmeldetags eingereichte Beschreibung, und nicht auf eine andere Beschreibung. Die unvollständige, ursprünglich eingereichte Beschreibung ist um die fehlenden Teile zu ergänzen, die dem bereits eingereichten Wortlaut der Beschreibung hinzuzufügen sind. Eine Auslegung der R. 56 EPÜ dahingehend, dass die ursprünglich für die Zuerkennung eines Anmeldetags eingereichte Beschreibung ganz oder teilweise geändert, ersetzt oder gestrichen werden könnte, ist somit falsch.

no valid authorisation had been submitted by the respondent's new representative did not entail any negative consequences for the respondent. In particular it was noted that the communication did not specify any time limit so that the sanction provided for by R. 152(6) EPC could not apply.

Neither was the lack of response a sufficient reason for retrospectively giving a different meaning to the letter dated 10 January 2011 since that meaning had to be assessed objectively as understood at the time when the letter was received. In view of the authorisations submitted by the respondent in its letter dated 13 June 2013 and at the oral proceedings, the board had no doubt that representative P had been authorised to represent the respondent. It followed that the letter dated 10 January 2011 had to be regarded as a written reply to the appellant's statement of grounds of appeal for the purposes of Art. 12(1)(b) RPBA.

IV. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Accordance of a date of filing

1.1 Subsequent filing of missing parts of the description or missing drawings (Rule 56 EPC)

1.1.1 Interpretation of Rule 56 EPC

According to **J 27/10**, the same interpretation is to be given to the term "parts of the description ... appear to be missing" in R. 56(1), first sentence, EPC as to the term "missing parts of the description" in the subsequent paragraphs of R. 56 EPC for deciding if a part is missing from the description. The term "description" in "missing parts of the description" in R. 56 EPC refers to the description which was originally filed in order to obtain a filing date and not to any other description. The incomplete originally filed description is to be completed by the missing parts, which must be added to the already filed text of the description. Thus, an interpretation of R. 56 EPC that some, or all, of the description that was originally filed in order to obtain a filing date could be amended, replaced or deleted is incorrect.

après l'envoi de la notification signalant que le nouveau mandataire de l'intimé n'avait pas produit de pouvoir valable, n'entraînait aucune conséquence négative pour l'intimé. Il a été relevé en particulier que la notification ne spécifiait aucun délai, de sorte que la sanction prévue par la règle 152(6) CBE ne pouvait s'appliquer.

De même, l'absence de réponse ne constituait pas un motif suffisant pour donner rétrospectivement un sens différent à la lettre du 10 janvier 2011, puisque le sens de cette lettre devait être apprécié de manière objective comme étant celui qui avait été compris à la date de réception de ladite lettre. Au vu des pouvoirs produits par l'intimé dans sa lettre datée du 13 juin 2013 et lors de la procédure orale, la chambre n'avait aucun doute sur le fait que le mandataire P avait été mandaté pour représenter l'intimé. Par conséquent, la lettre du 10 janvier 2011 devait être considérée comme une réponse écrite au mémoire du requérant exposant les motifs de son recours aux fins de l'art. 12(1)b) RPCR.

IV. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Attribution d'une date de dépôt

1.1 Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants (règle 56 CBE)

1.1.1 Interprétation de la règle 56 CBE

Conformément à la décision **J 27/10**, il convient d'interpréter de la même façon les termes "des parties de la description ... ne semblent pas figurer dans la demande", tels que visés à la règle 56(1), première phrase CBE, et les termes "parties manquantes de la description", tels qu'utilisés dans les paragraphes suivants de la règle 56 CBE, lorsqu'il s'agit de décider si une partie ne figure pas dans la description. Le terme "description" employé à la règle 56 CBE dans l'expression "parties manquantes de la description" correspond à la description qui a été déposée initialement afin qu'une date de dépôt soit accordée à la demande, et non à une autre description. La description incomplète déposée au départ doit être complétée au moyen des parties manquantes, lesquelles doivent être ajoutées au texte de la description qui a déjà été déposé. Par conséquent, il n'est pas correct d'interpréter la règle 56 CBE en ce sens que l'on peut modifier, remplacer ou supprimer une

In **J 15/12** stellte die Eingangsstelle zutreffend fest, dass R. 56 EPÜ keine Ersetzung von Zeichnungen vorsieht; eine Auslegung der Regel dahin gehend, dass die ursprünglich für die Zuerkennung eines Anmeldetags eingereichten Anmeldeunterlagen ganz oder teilweise geändert, ersetzt oder gestrichen werden könnten, wäre somit falsch (s. **J 27/10**). R. 56 (1) Satz 1 EPÜ betrifft offensichtlich fehlende Zeichnungen, auf die in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen Bezug genommen wird. Fehlt also in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen eine Zeichnung, auf die in der Beschreibung Bezug genommen wird, so ist R. 56 EPÜ anwendbar, und die Zeichnung kann gemäß dem in der Regel festgelegten Verfahren nachgereicht werden.

Dagegen befand die Juristische Beschwerdekammer in **J 2/12**, dass in einem Fall, in dem a) die ursprünglich mit der Anmeldung eingereichte Beschreibung Bezugnahmen auf nummerierte Zeichnungen umfasst und b) mit der Anmeldung auch entsprechend nummerierte Zeichnungen eingereicht wurden, trotzdem später nach R. 56 EPÜ andere Zeichnungen als "fehlende Zeichnungen" eingereicht werden können, wenn ohne Anwendung technischer Fachkenntnisse nachgewiesen werden kann, dass nicht die ursprünglich mit der Anmeldung eingereichten Zeichnungen diejenigen sind, auf die in der Beschreibung Bezug genommen wird, sondern die nachgereichten Zeichnungen. Im der Kammer vorliegenden Fall war eindeutig ersichtlich, dass die Zeichnungen, auf die in der Beschreibung Bezug genommen wurde, nicht diejenigen waren, die ursprünglich eingereicht wurden. In anderen Fällen kann diese Feststellung möglicherweise nicht so einfach getroffen werden, aber da die Sachlage im vorliegenden Fall so eindeutig war, musste die Juristische Beschwerdekammer nicht darüber befinden, wo die allgemeine Grenze zu ziehen wäre.

B. Prüfungsverfahren

1. Erstes Stadium der Sachprüfung

1.1 Beginn der "Sachprüfung"

In **J 9/10** stellte die Kammer fest, dass eine Mitteilung nach Art. 94 (3) EPÜ auf

In **J 15/12** the Receiving Section correctly stated that R. 56 EPC does not allow any replacement of drawings; to interpret the rule such that some, or all, of the application documents that were originally filed in order to obtain a filing date could be amended, replaced or deleted would be incorrect (see **J 27/10**). R. 56(1), first sentence, EPC refers to drawings referred to in the description or in the claims, which appear to be missing. Hence, where a drawing referred to in the description is missing in the application documents as filed, R. 56 EPC is applicable and the said drawing can be filed later in accordance with the procedure the rule lays down.

However, in **J 2/12** the Legal Board found that where (a) the description as filed with an application includes references to numbered drawings and (b) drawings with corresponding numbering are also filed with the application, different drawings may nevertheless be filed later under R. 56 EPC as "missing drawings" if it can be established without having to apply technical knowledge that the drawings originally filed with the application are not the drawings referred to in the description and that the later-filed drawings are the drawings referred to in the description. In the case at issue, it was immediately apparent that the figures referred to in the description were not the figures as originally filed. In other cases it might be that such a conclusion could not be reached so readily, but as it was so clear in this case, the Legal Board did not have to consider where in general the dividing line should be drawn.

B. Examination procedure

1. The first stage of substantive examination

1.1 Beginning of "substantive examination"

In **J 9/10** the board held that a communication pursuant to Art. 94(3) EPC on

partie ou la totalité de la description, telle qu'elle a été déposée initialement afin qu'une date de dépôt soit accordée à la demande.

Dans l'affaire **J 15/12**, la section de dépôt a déclaré à juste titre que la règle 56 CBE n'autorise en aucun cas le remplacement de dessins; il serait incorrect d'interpréter cette règle en ce sens que certaines pièces de la demande, ou la totalité de ces pièces, telles que déposées initialement en vue d'obtenir une date de dépôt, peuvent être modifiées, remplacées ou supprimées (cf. **J 27/10**). La règle 56(1), première phrase CBE mentionne les dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications et qui ne semblent pas figurer dans la demande. Par conséquent, lorsqu'un dessin auquel il est fait référence dans la description ne figure pas dans les pièces de la demande telle que déposée, la règle 56 CBE s'applique et le dessin en question peut être déposé ultérieurement conformément à la procédure prévue à ladite règle.

Toutefois, dans l'affaire **J 2/12**, la chambre de recours juridique a estimé que lorsque a) la description telle que déposée avec la demande comporte des renvois à des dessins numérotés et que b) les dessins avec les numéros correspondants sont également déposés avec la demande, des dessins différents peuvent néanmoins être produits ultérieurement en vertu de la règle 56 CBE comme "dessins manquants" s'il peut être établi sans avoir recours à des connaissances techniques que les dessins déposés initialement avec la demande ne sont pas ceux auxquels il est fait référence dans la description et que les dessins déposés ultérieurement sont ceux visés dans la description. Dans l'affaire en cause, il apparaissait immédiatement que les chiffres auxquels il était fait référence dans la description ne correspondaient pas à ceux produits initialement. Dans d'autres affaires, il n'aurait peut-être pas été possible de parvenir aussi aisément à une telle conclusion, mais comme la situation était tout à fait claire dans le cas d'espèce, la chambre de recours juridique n'avait pas à examiner où devrait, de manière générale, se situer la limite.

B. Procédure d'examen

1. Première étape de l'examen quant au fond

1.1 Début de l'examen quant au fond"

Dans la décision **J 9/10**, la chambre a estimé qu'une notification émise au titre

dem EPA-Formblatt 2001A, die automatisch computergeneriert und von einem Formalsachbearbeiter ohne Beteiligung eines der Prüfungsabteilung angehörnden Prüfers versandt wird, keine rechtswirksame Handlung der Prüfungsabteilung darstellt und daher nicht als Beginn der "Sachprüfung" nach Art. 10b b) GebO angesehen werden kann (Art. 10b b) GebO eingefügt durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988, zuletzt geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 15. Dezember 2005).

Im Zusammenhang mit der zweiten für die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nach Art. 10b b) GebO zu erfüllenden Voraussetzung stellte sich die Frage, was "Sachprüfung" bedeutet und welche Handlung(en) den Beginn der "Sachprüfung" markieren. Die Kammer führte aus, dass der Beginn der "Sachprüfung" dahin gehend auszulegen ist, dass er eine konkrete und nachprüfbar, die "Sachprüfung" betreffende Handlung der Prüfungsabteilung voraussetzt, nachdem diese für die Prüfung der Anmeldung zuständig geworden ist, damit die Vorhersehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Anwendung von Art. 10b b) GebO gewährleistet ist (J 25/10). Um rechtswirksam zu sein, muss eine Mitteilung einer Prüfungsabteilung im Namen der Mitglieder abgefasst sein, die dazu bestimmt sind, als Abteilung die Fragen zu prüfen, die Gegenstand der Mitteilung sind, und deren Standpunkte wiedergeben. In der Akte gab es jedoch keinen Hinweis darauf, dass der hierfür bestimmte Erstprüfer die Mitteilung nach Art. 94 (3) EPÜ tatsächlich als authentisch bestätigt hatte, bevor sie vom Formalsachbearbeiter versandt wurde. Die Mitteilung konnte daher nicht der Prüfungsabteilung zugeschrieben werden, sondern lediglich dem Formalsachbearbeiter, dessen Name auf dem EPA-Formblatt 2001A angegeben war.

1.2 Änderungen nach Regel 137 (3) EPÜ

1.2.1 Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 137 (3) EPÜ

Nach Art. 123 (1) EPÜ kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent im Verfahren vor dem EPA nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden. R. 137 (3) EPÜ ist diesbezüglich besonders relevant.

In **T 937/09** stellte die Kammer fest, dass die Zulassung von Änderungen der europäischen Patentanmeldung nach dem ersten Prüfungsbescheid

EPO Form 2001A, which was automatically generated by a computer and posted by a formalities officer without the involvement of an examiner appointed to the examining division, did not constitute a legally effective act of the examining division and therefore could not be regarded as the beginning of "substantive examination" pursuant to Art. 10b(b) RFees (inserted by decision of the Administrative Council of 10 June 1988, as last amended by decision of the Administrative Council of 15 December 2005).

The fulfilment of the second condition for the refund of the examination fee according to Art. 10b(b) RFees, gave rise to the questions of what "substantive examination" was and what kind of act or acts amounted to the beginning of "substantive examination". The board noted that to ensure predictability and verifiability of the application of Art. 10b(b) RFees, the beginning of "substantive examination" had to be interpreted as requiring a concrete and verifiable act of the examining division as regards "substantive examination" after having assumed responsibility for the examination of the application (J 25/10). The board held that if a communication of a particular examining division was to be legally valid, it had to have been written on behalf of and represent the views of the members who had been appointed to that division to examine the issues forming the subject of the communication. There was, however, no indication in the file that the appointed primary examiner had actually authenticated the communication under Art. 94(3) EPC before it was despatched by the formalities officer. Therefore, the communication could not be attributed to the examining division, but only to the formalities officer whose name was indicated on EPO Form 2001A.

1.2 Amendments under Rule 137(3) EPC

1.2.1 Discretion of the examining division under Rule 137(3) EPC

Under Art. 123(1) EPC, a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the EPO, in accordance with the Implementing Regulations. R. 137(3) EPC is of particular relevance.

In **T 937/09**, the board held that, under the second sentence of R. 137(3) EPC (as adopted by decision of the Administrative Council of 7 December 2006;

de l'art. 94(3) CBE sur le formulaire OEB 2001A, qui est générée automatiquement par ordinateur et postée par un agent des formalités sans la participation d'un examinateur désigné pour former la division d'examen, ne constitue pas un acte juridiquement valable de la division d'examen. Elle ne peut donc être considérée comme le début de l'"examen quant au fond" visé à l'art. 10ter b) RRT (inséré par décision du Conseil d'administration en date du 10 juin 1988, tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration en date du 15 décembre 2005).

Le respect de la seconde condition afférente au remboursement de la taxe d'examen conformément à l'art. 10ter b) RRT a soulevé des questions sur la nature de l'"examen quant au fond" et le type d'acte(s) équivalant au début de l'"examen quant au fond". La chambre a noté que pour garantir la possibilité de prévoir et de vérifier l'application de l'art. 10ter b) RRT, le début de l'"examen quant au fond" doit être interprété comme exigeant un acte concret et vérifiable de la division d'examen relatif à l'"examen quant au fond" et accompli après qu'elle est devenue compétente pour examiner la demande (J 25/10). La chambre a estimé que pour être juridiquement valable, une notification émise par une division d'examen doit être rédigée au nom des membres désignés pour former la division chargée d'examiner les questions faisant l'objet de la notification et reproduire leur avis. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que le premier examinateur désigné avait effectivement authentifié la notification établie au titre de l'art. 94(3) CBE avant son envoi par l'agent des formalités. Par conséquent, la notification ne pouvait pas être attribuée à la division d'examen, mais uniquement à l'agent des formalités dont le nom était indiqué sur le formulaire OEB 2001A.

1.2 Modifications en vertu de la règle 137(3) CBE

1.2.1 Pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 137(3) CBE

En vertu de l'art. 123(1) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'OEB conformément au règlement d'exécution. La règle 137(3) CBE revêt à cet égard une importance particulière.

Dans l'affaire **T 937/09**, la chambre a constaté que, conformément à la règle 137(3) deuxième phrase CBE (dans la version de la décision du Con-

gemäß R. 137 (3) Satz 2 EPÜ (in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006; siehe Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen", 13. Auflage, Europäisches Patentamt 2007) im pflichtgemäßen Ermessen der Prüfungsabteilung liegt. Die Kammer vertrat daher die Auffassung, dass Änderungen, die der Anmelder mit der Erwidern auf eine Mitteilung eingereicht hat, in der ein bestimmter Mangel erstmalig substantiiert mitgeteilt worden ist, von der Prüfungsabteilung dann zugelassen werden müssen, wenn dieser Mangel bereits im ersten Bescheid hätte gerügt werden können und wenn die Änderungen einen objektiv geeigneten Versuch zur Behebung dieses Mangels darstellen.

In **T 996/12** wandte der Beschwerdeführer ein, dass die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach R. 137 (3) EPÜ nicht nur in willkürlicher Weise, sondern nach Maßgabe der falschen Kriterien ausgeübt habe, was die Unzulässigkeit der letzten Änderungen angehe.

Die Kammer erklärte, wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung von Änderungen ausübt, richtet sich, allgemein gesprochen, nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befindet.

Eine Beschwerdekammer überprüft diese Ermessensausübung nicht unter dem Gesichtspunkt, wie sie selbst in dem Fall entschieden hätte, sondern dahin gehend, ob das Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt wurde. In dieser Hinsicht stellte die Kammer fest, dass die geltenden Richtlinien nicht das Konzept stützten, wonach konvergierende Anspruchssätze eine Voraussetzung für die Zulassung von Änderungen sind bzw. dass umgekehrt ein divergierender Anspruchssatz nicht akzeptabel ist.

Die Prüfungsabteilung hatte in Bezug auf dieses Kriterium auf zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern verwiesen, nämlich T 1685/07 und T 745/03. Abgesehen davon, dass diese Entscheidungen insbesondere für den Fall gelten, dass ein Patentinhaber im Einspruchsbeschwerdeverfahren neben einem Hauptantrag mehrere Hilfsanträge einreicht, legte die Kammer Wert auf die Feststellung, dass dieses Kriterium durch die Effizienz des Beschwerdeverfahrens zu rechtfertigen

see 13th edition of the European Patent Convention, European Patent Office, 2007), it was for the examining division to decide in a proper exercise of discretion whether to admit amendments to a European patent application after the first communication. In the board's view, this meant that the examining division had to admit amendments filed by the applicant together with the reply to a communication giving reasoned notice of a particular deficiency for the first time, if it could already have raised an objection to that deficiency in its first communication, and if the amendments could be regarded as an objectively suitable attempt to correct the deficiency.

In **T 996/12** the appellant objected that the examining division exercised its discretion under R. 137(3) EPC not only unreasonably, but also applying the wrong principles as to the inadmissibility of the last amendments.

The board stated that, in general terms, the way in which the examining division should exercise its discretion to allow an amendment of an application depends upon the circumstances of each individual case and on the stage of the pre-grant procedure which the application has reached.

It noted that a board of appeal reviews this exercise of discretion not in the form of how it would have decided in the case, but whether it was exercised according to the wrong principles, without taking into account the right principles or whether it was exercised in an unreasonable way. In this respect, the board noted that the applicable Guidelines did not support the concept of converging claim sets being a requirement for allowing amendments or conversely, a diverging claim set not being acceptable.

The examining division referred to two board of appeal decisions, T 1685/07 and T 745/03, for this criterion. Apart from the fact that these decisions apply particularly to the situation where a patent proprietor submits a plurality of auxiliary requests in addition to a main request in opposition appeal proceedings, it needed to be stressed that its underlining justification was to be found in the efficiency of these appeal proceedings, the latter being of a judicial nature in contrast to the purely adminis-

seil d'administration en date du 7 décembre 2006 ; voir texte de la "Convention sur le brevet européen", 13^e édition, Office européen des brevets 2007), la décision d'autoriser des modifications de la demande de brevet européen après l'envoi du premier avis au stade de la recherche relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen. La chambre a estimé que la division d'examen devait autoriser les modifications déposées par le demandeur en réponse à une notification motivée signalant pour la première fois la présence d'une irrégularité, dès lors que cette irrégularité aurait déjà pu être constatée dans la première notification et que les modifications apportées représentaient une tentative objective et appropriée d'y remédier.

Dans l'affaire **T 996/12**, le requérant objectait que la division d'examen avait non seulement fait un usage déraisonnable du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3) CBE, mais qu'elle avait également appliqué des principes erronés concernant l'irrecevabilité des dernières modifications.

La chambre a affirmé qu'en général, la manière dont la division d'examen doit exercer son pouvoir d'appréciation, pour autoriser la modification d'une demande, dépend de chaque cas d'espèce, ainsi que du stade de la procédure préparatoire à la délivrance où se trouve la demande.

Elle a fait observer qu'une chambre de recours contrôle la façon dont a été exercé ce pouvoir d'appréciation non pas en déterminant comment elle aurait statué en l'occurrence, mais en établissant si ce pouvoir a été exercé sur la base de principes erronés, sans prendre en considération les principes corrects, ou si le pouvoir a été exercé de manière déraisonnable. À cet égard, la chambre a constaté que les Directives applicables n'étaient pas l'idée selon laquelle les jeux de revendications doivent être convergents pour que des modifications soient autorisées, ou à l'inverse, l'idée selon laquelle un jeu de revendications divergent n'est pas admissible.

S'agissant de ce critère, la division d'examen s'était référée aux décisions T 1685/07 et T 745/03 des chambres de recours. En dehors du fait que ces décisions s'appliquent en particulier au cas où le titulaire d'un brevet présente plusieurs requêtes subsidiaires en plus d'une requête principale dans une procédure de recours sur opposition, la chambre a souligné que ce critère est justifié par l'efficacité de la procédure de recours, qui revêt un caractère judiciaire, à la différence du caractère pu-

ist, das gerichtlichen Charakter hat, im Gegensatz zum rein administrativen Charakter des Verfahrens z. B. vor der Prüfungs- oder der Einspruchsabteilung. Laut Kammer macht diese grundsätzliche Unterscheidung eo ipso die vorbehaltlose Anwendung dieses Kriteriums durch die sogenannte erste Instanz des EPA fragwürdig. Der Einwand des Beschwerdeführers, die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen in Bezug auf die Unzulässigkeit der letzten Änderungen in falscher Weise ausgeübt, wurde für nicht stichhaltig befunden.

In **T 573/12** stellte die Kammer fest, dass nach R. 137 (3) EPÜ (in der im Dezember 2007 geltenden Fassung, die mit der früheren R. 86 (3) EPÜ 1973 identisch ist) Änderungen nach der Erwidern auf den ersten Bescheid der Zustimmung der Prüfungsabteilung bedürfen.

Die Prüfungsabteilung hat also einen Ermessensspielraum. Eines der in diesem Kontext angewandten und von den Beschwerdekammern akzeptierten Kriterien ist, ob die Änderung prima facie die zuvor erhobenen Einwände ausräumt. Wie jedoch in G 7/93 (ABl. EPA 1994, 775) ausgeführt, muss die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Zulassung einer Änderung allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muss insbesondere das Interesse des Anmelders an einem Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren zum Abschluss zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen.

Im vorliegenden Fall war der erste Bescheid der Prüfungsabteilung recht vage; die Erfindung wurde darin eher allgemein beurteilt, ohne die einzelnen Merkmale zu analysieren. Mit der später vom Beschwerdeführer eingereichten Änderung wurden den unabhängigen Ansprüchen Merkmale hinzugefügt. Nach Auffassung der Kammer erfolgte dies in redlicher Absicht. Es handelte sich außerdem um die erste Änderung, die der Zustimmung der Prüfungsabteilung bedurfte, und aus der Niederschrift ging hervor, dass die Prüfungsabteilung die hinzugefügten Merkmale besprechen konnte und dies auch tat. Den Antrag zuzulassen hätte keine übermäßige oder ungerechtfertigte Mehrarbeit bedeutet. In den Richtlinien für die Prüfung (Teil C-VI, 4.7 – Fassung April 2010) hieß es außerdem: "Bei kleineren Änderungen sollte sich der Prüfer verständnisvoll zeigen und abwägen zwischen Fairness gegenüber dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnötige Verzögerungen und übermäßige, ungerechtfertigte Mehrarbeit für das EPA zu

trative character of the proceedings before, for instance, the examining division or the opposition division. The board found that this fundamental distinction eo ipso made the unqualified application of this criterion by the so-called first instance of the EPO questionable. The appellant's objection that the examining division had exercised its discretion wrongly as to the inadmissibility of the last amendments was held not well-founded.

In **T 573/12** the board noted that according to R. 137(3) EPC (in the applicable version of December 2007, which is identical to former R. 86(3) EPC 1973) any amendment after the reply to the first communication needs the consent of the examining division.

This means that the examining division has discretion. One of the criteria applied in this context and accepted by the boards of appeal is whether the amendment prima facie overcomes objections previously raised. However, as set out in G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), an examining division, when considering whether to admit an amendment or not, is required to consider all relevant factors which arise in the case. In particular it must consider and balance the applicant's interest in obtaining a patent and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close.

In the case at issue, the examining division's first communication was rather vague and assessed the invention in rather general terms, without analysing the individual features. The appellant's subsequent amendment added some features to the independent claims. In the board's judgment, this was a bona fide reaction. Additionally, it was the first amendment which was dependent on the examining division's consent and the minutes showed that the examining division could and did discuss the added features. Admitting the request would not have involved excessive or unjustified additional work. Furthermore, the Guidelines for Examination (Part C-VI, 4.7 – April 2010 version) stated that, "Regarding less extensive amendments, the examiner should adopt a reasonable approach, trying to balance fairness to the applicant against the need to avoid unnecessary delay and excessive and unjustified additional work for the EPO." Given the above circumstances, the board held that the examining division did not

rement administratif des procédures qui sont menées, par exemple, devant la division d'examen ou la division d'opposition. La chambre a estimé qu'à elle seule, cette distinction fondamentale rend douteuse l'application inconditionnelle de ce critère par la "première instance" de l'OEB. L'objection du requérant, selon laquelle la division d'examen avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière erronée concernant l'irrecevabilité des dernières modifications, a été jugée non fondée.

Dans l'affaire **T 573/12**, la chambre a fait observer que conformément à la règle 137(3) CBE (dans la version applicable en décembre 2007, qui correspond à la règle 86(3) CBE 1973), toute modification ultérieure à la réponse à la première notification est subordonnée à l'autorisation de la division d'examen.

Cela signifie que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'un des critères appliqués dans ce contexte et acceptés par les chambres de recours consiste à déterminer si, de prime abord, la modification lève les objections soulevées précédemment. Toutefois, comme indiqué dans la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce lorsqu'elle détermine si une modification doit ou non être admise. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen, et les mettre en balance.

En l'occurrence, la première notification de la division d'examen était assez vague et évaluait l'invention dans des termes assez généraux, sans analyser les caractéristiques individuelles. La modification ultérieure du requérant ajoutait certaines caractéristiques aux revendications indépendantes. La chambre a jugé qu'il s'agissait d'une réaction de bonne foi. La première modification était en outre celle qui était subordonnée à l'autorisation de la division d'examen, et le procès-verbal montrait que la division d'examen pouvait discuter – et avait discuté – des caractéristiques ajoutées. Admettre la requête n'aurait pas impliqué un surcroît de travail injustifié. De plus, les Directives relatives à l'examen (partie C-VI, 4.7 – version d'avril 2010) précisait que "lorsque les modifications sont de moins grande portée, l'examineur devrait se montrer compréhensif et tenter de concilier une attitude équitable à l'égard du demandeur et la nécessité d'éviter des retards inutiles ou un surcroît de travail injustifié pour

vermeiden." Angesichts dieser Umstände befand die Kammer, dass die Prüfungsabteilung nicht ordnungsgemäß alle relevanten Faktoren abgewogen habe, und konnte deren Verhalten deshalb nicht billigen.

In **T 158/12** brachte der Beschwerdeführer vor, dass kein Artikel und keine Regel des EPÜ den Anmelder daran hindere, in der Prüfungsphase von einer Erfindung zu einer anderen zu wechseln – sofern diese recherchiert wurden.

Die Kammer war jedoch der Meinung, dass der durch das EPÜ gebildete gesetzliche Rahmen eindeutig zu der Schlussfolgerung führt, dass keine der Bestimmungen die Zahlung von mehreren Prüfungsgebühren pro Patentanmeldung erlaubt. Die Kammer befand, dass pro Anmeldung nur eine Prüfung durchzuführen ist, weil auch nur eine Prüfungsgebühr entrichtet wurde. Hat der Anmelder einmal eine Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen) als Gegenstand für die Prüfung ausgewählt, so kann diese Wahl nach Beginn der Prüfung dieser Erfindung nicht mehr geändert werden. Dieser Ansatz, der auf den gesetzlichen Bestimmungen des EPÜ basiert, wurde nach Auffassung der Kammer in der Stellungnahme G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591, Nr. 2 der Gründe) bestätigt. Die Ansicht des Beschwerdeführers, die Prüfung einer Anmeldung könne auf der Grundlage von mehreren Erfindungen erfolgen, wurde von dieser Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer somit nicht gestützt.

2. Das Erteilungsstadium des Prüfungsverfahrens

2.1 Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ: vom Anmelder zu billigende Fassung

In **T 1849/12** hat der Beschwerdeführer beantragt, die Mitteilung der Prüfungsabteilung aufzuheben und die Prüfungsabteilung anzuweisen, die Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ unverzüglich zu erlassen – auch und insbesondere vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätsdatum – und das europäische Patent damit so schnell wie möglich zu erteilen.

Die Kammer wies darauf hin, dass Art. 93 (2) EPÜ die Möglichkeit einer Patenterteilung vor Ablauf der 18 Monate regelt. Deshalb ist eine Patenterteilung vor Ablauf der genannten Frist nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt die Prüfungsabteilung ist bereits zu der Auffassung gelangt, dass die Anmeldung sämtliche Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

properly balance all relevant factors and thus could not endorse the examining division's conduct.

In **T 158/12** the appellant's view was that there was no article or rule in the EPC which would prevent the applicant from changing from one invention to another – if they were searched – during examination.

The board considered, however, that the articles and rules present in the EPC form a statutory system which clearly leads to the conclusion that there is no provision allowing the payment of multiple examination fees for a patent application. The board stated that only one examination is to be carried out for one application, as only one single examination fee has been paid. Having once chosen one invention (or one group of inventions) to be made the subject of examination, this choice cannot be altered once examination of that invention has commenced. The board was of the opinion that this approach based on the statutory provisions of the EPC was confirmed in opinion G 2/92 (OJ EPO 1993, 591, point 2 of the Reasons). Hence, the appellant's view that the examination of an application could be based on more than one invention was not supported by this opinion of the Enlarged Board of Appeal.

2. The grant stage in examination

2.1 Communication under Rule 71(3) EPC: the text for approval

In **T 1849/12** the appellant asked for the withdrawal of the examining division's communication, and requested that the examining division be instructed to issue the communication under R. 71(3) EPC without delay – specifically before the expiry of 18 months from the priority date – and therefore to grant the European patent as quickly as possible.

The board noted that Art. 93(2) EPC provided for the possibility of granting a patent before the expiry of the 18-month period. An earlier grant was thus not ruled out, provided the examining division had already concluded that the application met all the requirements of the EPC.

l'OEB." Compte tenu des circonstances précitées, la chambre a estimé que la division d'examen n'avait pas correctement mis en balance tous les éléments pertinents, et elle n'a donc pas approuvé la conduite de la division.

Dans l'affaire **T 158/12**, le requérant faisait valoir qu'aucun article ni aucune règle de la CBE n'empêchait le demandeur d'opter, pendant l'examen, pour une invention plutôt que pour une autre, si elles avaient fait l'objet d'une recherche.

La chambre a toutefois considéré que les articles et les règles de la CBE forment un système légal qui permet clairement de conclure qu'aucune disposition n'autorise le paiement de plusieurs taxes d'examen pour une demande de brevet. La chambre a affirmé qu'un seul examen doit être effectué par demande, une seule taxe d'examen étant acquittée. Après avoir choisi de faire porter l'examen sur une invention (ou une pluralité d'inventions), il n'est pas possible de modifier ce choix une fois que l'examen de cette invention a débuté. La chambre a estimé que cette approche, qui repose sur les dispositions de la CBE, a été confirmée dans l'avis G 2/92 (JO OEB 1993, 591, point 2 des motifs). Par conséquent, l'opinion du requérant selon laquelle l'examen d'une demande pouvait se baser sur plusieurs inventions n'était pas étayée par cet avis de la Grande Chambre de recours.

2. Étapes de la délivrance dans la procédure d'examen

2.1 Notification au titre de la règle 71(3) CBE : texte soumis pour approbation

Dans l'affaire **T 1849/12**, le requérant demandait que la notification de la division d'examen soit annulée, qu'il soit ordonné à celle-ci d'établir sans délai une notification au titre de la règle 71(3) CBE – en particulier avant l'expiration du délai de 18 mois à compter de la date de priorité –, et partant, que le brevet européen soit délivré au plus vite.

La chambre a fait observer que la possibilité de délivrer un brevet avant l'expiration des 18 mois est régie par l'art. 93(2) CBE. La délivrance d'un brevet avant l'expiration du délai précité n'est donc pas exclue, à condition que la division d'examen ait déjà constaté que la demande remplit toutes les exigences de la CBE.

Da dies vorliegend jedoch noch nicht der Fall gewesen war, kam die in Art. 93 (2) EPÜ genannte Möglichkeit einer Patenterteilung vor Ablauf der Frist von 18 Monaten nicht in Betracht.

Die Kammer sah dabei keinen Widerspruch zwischen den Bestimmungen der Art. 93 (2) und 97 (1) EPÜ. Das Übereinkommen sieht als Voraussetzung einer Patenterteilung eine zwingende Prüfung sämtlicher Erfordernisse des EPÜ vor. Erst wenn nach Auffassung der Prüfungsabteilung alle zu prüfenden Erfordernisse erfüllt sind, darf eine Patenterteilung veranlasst werden.

Im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers steht der Prüfungsabteilung insoweit kein Ermessensspielraum zu. Dabei ist zu beachten, dass das EPA die Interessen der Anmelder ebenso wie die der Öffentlichkeit wahren muss und dass sich die Öffentlichkeit darauf verlassen können muss, dass dies geschieht. Hinzu kommt, dass das Erfordernis der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ kein nachrangiges ist, wie der Beschwerdeführer zu meinen schien. Vielmehr stellt die mangelnde Neuheit gegenüber dem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ sowohl einen Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ, als auch einen Nichtigkeitsgrund nach Art. 138 (1) a) EPÜ dar.

2.2 Berichtigung der Zurücknahme der Anmeldung nach Regel 139 EPÜ

In **J 6/13** war unbestritten, dass das Schreiben des Anmelders eine eindeutige Zurücknahme der Anmeldung darstellte. Die Kammer führte aus, dass ein Anmelder durch seine dem EPA mitgeteilten Verfahrenshandlungen gebunden ist, sofern die Verfahrenserklärung eindeutig und vorbehaltlos war (J 19/03).

Sie erklärte, es könne keinen Widerruf einer Zurücknahme geben, wenn Dritte keinen Anlass zu der Annahme hätten, die Zurücknahme sei irrtümlich erfolgt. Sie verwies auf die Entscheidung J 12/03 (in der zustimmend J 25/03, ABI. EPA 2006, 395 zitiert wird), wo es hieß, dass "ein Antrag auf Widerruf der Zurücknahme einer Patentanmeldung ... nicht mehr zulässig [ist], wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem er gestellt wird, im europäischen Patentregister bereits auf die Zurücknahme hingewiesen wurde und ein Dritter zum Zeitpunkt der offiziellen öffentlichen Bekanntmachung auch nach einer Akteneinsicht keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum

As this was not yet so in the case at issue, the possibility provided for in Art. 93(2) EPC of granting a patent before the 18 months expired did not apply.

The board did not see any conflict in this regard between the provisions of Art. 93(2) and 97(1) EPC. Under the Convention, the granting of a patent was conditional upon the mandatory examination of all EPC requirements. A patent could only be granted if the examining division considered all examination requirements met.

Contrary to the appellant's claim, the examining board had no discretion in this regard. It had to be taken into account that the EPO was responsible for safeguarding the interests of the public, in addition to those of the appellant, and the public had to be able to rely on it doing so. Nor was the requirement of novelty over the prior art according to Art. 54(3) EPC a subordinate one, as the appellant appeared to claim. Rather, the lack of novelty over prior art according to Art. 54(3) EPC was a ground for both opposition under Art. 100(a) EPC and revocation under Art. 138(1) EPC.

2.2 Correction of the withdrawal of the application under Rule 139 EPC

In **J 6/13** it was undisputed that the applicant's letter was an unambiguous withdrawal of the application. The board pointed out that an applicant is bound by its procedural acts notified to the EPO provided that the procedural statement was unambiguous and unconditional (J 19/03).

The board held that there could be no retraction of a withdrawal if there was no reason for third parties to assume that the withdrawal was erroneous. It referred to decision J 12/03 (citing with approval decision J 25/03, OJ EPO 2006, 395), where it was stated that "a request for retraction of a letter of withdrawal of a patent application is no longer possible if the withdrawal has been mentioned in the European Register of Patents at the time the retraction is applied for if, in the circumstances of the case, even after a file inspection there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official notification to the public, that the withdrawal could be erroneous

Toutefois, comme cela n'était pas encore le cas en l'occurrence, la possibilité de délivrer un brevet avant l'expiration du délai de 18 mois, telle que prévue à l'art. 93(2) CBE, n'était pas applicable.

La chambre n'a vu là aucune contradiction entre les dispositions des art. 93(2) et 97(1) CBE. Avant qu'un brevet ne puisse être délivré, la Convention impose de vérifier que toutes les exigences de la CBE sont remplies. La délivrance d'un brevet ne peut être ordonnée que si la division d'examen estime que toutes les exigences à examiner sont remplies.

Contrairement à l'opinion du requérant, la division d'examen ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard. Dans ce contexte, il est à noter que l'OEB doit préserver les intérêts des demandeurs comme ceux du public, qui doit pouvoir compter sur le respect de cette obligation. Par ailleurs, l'exigence de nouveauté par rapport à l'état de la technique visé à l'art. 54(3) CBE n'est pas secondaire, comme le requérant semble le penser. Au contraire, l'absence de nouveauté par rapport à cet état de la technique constitue un motif d'opposition au titre de l'art. 100a) CBE, ainsi qu'un motif de nullité au titre de l'art. 138(1)a) CBE.

2.2 Rectification du retrait de la demande en vertu de la règle 139 CBE

Dans l'affaire **J 6/13**, il n'était pas contesté que la lettre du demandeur constituait un retrait sans équivoque de la demande. La chambre a indiqué qu'un demandeur est lié par les actes de procédure qu'il a notifiés à l'OEB, pour autant que la déclaration aux fins de la procédure soit déposée de manière claire et inconditionnelle (J 19/03).

La chambre a considéré qu'un retrait ne pouvait être révoqué si les tiers n'avaient aucune raison de penser que le retrait était erroné. Elle s'est référée à la décision J 12/03, qui citait et approuvait la décision J 25/03 (JO OEB 2006, 395), dans laquelle la chambre avait affirmé qu'"une requête en révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet n'est plus possible une fois que le retrait a été mentionné au Registre européen des brevets si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la con-

war und später widerrufen werden könnte".

Die Kammer erklärte, dass im Interesse der Rechtssicherheit für Dritte und unter Berücksichtigung der öffentlichen Funktion des Registers ein Widerruf nur möglich ist, wenn Dritte bei der Akten-einsicht Anlass zu der Annahme haben, dass die Zurücknahme irrtümlich erfolgte.

Die Kammer musste deshalb prüfen, ob ein solcher Anlass in diesem Fall gegeben war. Sie vertrat die Auffassung, dass gestützt auf J 12/03 und J 18/10 die – durchaus vielversprechenden – Aussichten der Anmeldung nicht für die Schlussfolgerung ausreichen, dass eine spätere Zurücknahme offensichtlich oder auch nur potenziell im Widerspruch dazu stand. Patentanmeldungen können aufgrund von geschäftsstrategischen Erwägungen, Investorenwünschen, Portfolioumschichtungen, Vereinbarungen mit Mitbewerbern usw. zurückgenommen werden. Aus finanziellen Überlegungen werden die meisten erteilten europäischen Patente nur in einer begrenzten Zahl von Ländern validiert. Solche Überlegungen können jederzeit ins Spiel kommen, ob gleich nach der Zahlung von Jahresgebühren oder nach der Zustellung eines positiven Recherchenberichts. Die günstigen Aussichten der Anmeldung im vorliegenden Fall würden deshalb Dritte nicht zu der Annahme führen, dass die Zurücknahme möglicherweise irrtümlich erfolgt ist. Auch der mit dem Fall beauftragte Vertreter, der die Zurücknahme mitgeteilt hat, war nicht zu diesem Schluss gekommen. Die Beschwerde wurde deshalb zurückgewiesen.

2.3 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin zu zahlende Gebühren

Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als fünfzehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der Frist nach Absatz 3 für den sechzehnten und jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits nach R. 45 oder 162 EPÜ entrichtet worden sind (R. 71 (4) EPÜ).

In **J 6/12** richtete sich die Beschwerde gegen die Entscheidung des für die Prüfungsabteilung handelnden Formalsachbearbeiters, den Antrag auf Rückerstattung von zehn Anspruchsgebühren nach Minderung von deren Anzahl infolge von Änderungen nach R. 71 (5) EPÜ zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass

and later retracted".

The board pointed out that in the interest of legal certainty for third parties, and taking into account the public function of the register, a third party upon file inspection must have had good reason to suspect that the withdrawal was made in error in order to allow a retraction thereof.

Accordingly, the board had to determine whether, in the current case, such good reason was present. The board took the view that, based on decisions J 12/03 and J 18/10, the prospects of the application, however promising, were insufficient to infer an obvious or even potential contradiction with a subsequent withdrawal. Patent applications may be withdrawn due to considerations of business strategy, investor preference, shift in portfolios, agreements with competitors, etc. Due to financial considerations, most granted European patents are validated only in a limited number of countries. These considerations may come into play at any time, even after the recent payment of annuities, or after the communication of a positive search report. The favourable prospects of the application in this case would thus not lead a third party to the conclusion that the withdrawal was possibly made in error. Nor did they lead the representative who handled the case and who communicated the withdrawal to this conclusion, either. Therefore, the appeal was dismissed.

2.3 Claims fees due in response to Rule 71(3) EPC communication

According to R. 71(4) EPC if the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the examining division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim within the period under paragraph 3 unless the said fees have already been paid under R. 45 or 162 EPC.

The appeal in **J 6/12** was lodged against the decision by the formalities officer acting for the examining division to refuse a request for a refund under R. 71(5) EPC of ten claims fees following amendments which had resulted in a smaller number of claims. The appellant did not dispute that R. 71(6) EPC, which, in this case, applied as worded

naissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite".

La chambre a fait observer que pour la sécurité juridique des tiers, et compte tenu du caractère public du registre, la révocation d'un retrait ne peut être autorisée que si un tiers a eu de bonnes raisons de soupçonner, lors de l'inspection publique, que le retrait a été commis par erreur.

La chambre devait donc déterminer si de telles raisons existaient en l'espèce. Elle a estimé, sur la base des décisions J 12/03 et J 18/10, que les perspectives concernant la demande, qui étaient certes prometteuses, ne permettaient pas de déduire une contradiction manifeste, ou même éventuelle, avec un retrait ultérieur. Une demande de brevet peut être retirée pour des motifs de stratégie commerciale, de préférence d'investisseur, d'évolution du portefeuille, d'accord avec des concurrents, etc. Du fait de considérations financières, la plupart des brevets européens délivrés ne sont validés que dans un nombre limité de pays. Ces considérations peuvent entrer en ligne de compte à tout moment, même après le paiement récent de taxes annuelles, ou après la notification d'un rapport de recherche positif. En l'occurrence, les perspectives favorables concernant la demande n'inciteraient donc pas un tiers à conclure que le retrait résultait peut-être d'une erreur. Le mandataire qui a instruit l'affaire et notifié le retrait n'est pas non plus parvenu à cette conclusion. Le recours a donc été rejeté.

2.3 Taxes de revendication dues en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE

En vertu de la règle 71(4) CBE, si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 3 des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou 162 CBE.

Dans l'affaire **J 6/12**, le recours était dirigé contre la décision de l'agent des formalités agissant pour la division d'examen de rejeter la requête en remboursement de dix taxes de revendication après que leur nombre avait été réduit suite aux modifications apportées par le requérant conformément à la règle 71(5) CBE. Le requérant ne con-

R. 71 (6) EPÜ, die im vorliegenden Fall in der mit dem revidierten EPÜ im Dezember 2007 in Kraft getretenen Fassung anwendbar war, die Rechtsgrundlage für die Anforderung von Anspruchsgebühren darstellt. Dem Wortlaut der Vorschrift nach stellt die "für die Erteilung vorgesehene Fassung" der Anmeldung die Basis für die Erhebung von zusätzlichen Anspruchsgebühren dar. Wie die Kammer feststellte, steht diese Fassung aber erst endgültig fest, nachdem die Prüfungsabteilung die eingereichten Änderungen genehmigt hat, und nicht schon zum Zeitpunkt der Erstellung der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ. Gebühren, die schon zu diesem früheren Zeitpunkt eingefordert wurden, sind in dem Umfang nicht fällig geworden, in dem der Anmelder in Antwort auf die Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ die Zahl der Ansprüche reduziert. Die Kammer betonte, dass Gebühren, die ohne Rechtsgrund bezahlt wurden und nicht als Bagatellbeträge angesehen werden können, vom Amt nicht behalten werden dürfen.

3. Zusätzliche Recherchen während der Prüfung

3.1 Zusätzliche Recherche: beschränktes Ermessen der Prüfungsabteilung

In **T 1924/07** entschied die Kammer, dass die Erklärung des Anmelders in der ursprünglichen Anmeldung, wonach ein bestimmter Stand der Technik bekannt sei, in der Regel kein ausreichender Grund für den Verzicht auf eine zusätzliche Recherche ist. Auf die zusätzliche Recherche kann nur dann verzichtet werden, wenn alle technischen Merkmale eines Anspruchs dem allgemein bekannten Stand der Technik entsprechen.

C. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens

1. Übertragung der Einsprechendenstellung

1.1 Allgemeine Grundsätze

In **T 1911/09** befand die Kammer, dass die Entscheidung G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480), in der der Geschäftsbetrieb und der Einspruch als untrennbar bezeichnet wurden, keine Grundlage dafür bietet, dass bei der Übertragung eines Geschäftsbetriebs, der mit dem Einspruch in Zusammenhang steht, auch die Einsprechendenstellung übertragen werden muss oder zwangsläufig übertragen wird. Vielmehr wird durch die

in the revised EPC which had entered into force in December 2007, was the legal basis for the invitation to pay claims fees. According to this wording, the "text [of the application] intended for grant" was the basis for charging additional claims fees. However, the Legal Board held that this text had only become final after the examining division had approved the filed amendments, and not already on the date of issue of the communication under R. 71(3) EPC. Fees which the appellant had been invited to pay at that earlier stage had not yet become payable and decreased in the same measure that the appellant had reduced the number of claims in response to the communication under R. 71(3) EPC. The board stressed that the EPO could not retain fees of more than insignificant amounts which had been paid for no legal reason.

3. Additional searches during examination

3.1 Additional search: limited discretion of the examining division

In **T 1924/07** the board held that the applicant's acknowledgement in the original application that certain prior art is known is in general not a sufficient reason for not carrying out an additional search. The only condition under which an additional search can be dispensed with is where all the technical features of a claim correspond to "notorious" prior art.

C. Special features of opposition and appeal proceedings

1. Transfer of opponent status

1.1 General principles

In **T 1911/09** the board held that G 4/88 (OJ EPO 1989, 480), although referring to the business assets and the opposition as being inseparable, did not provide any basis for transfer of opponent status as an obligation or an inevitable consequence of a transfer of business assets related to the opposition. On the contrary, the wording chosen ("transferable or assignable") stressed that the decision rather sought to define condi-

teste pas que la règle 71(6) CBE, qui était en l'espèce applicable dans sa version entrée en vigueur en décembre 2007 avec le texte révisé de la Convention sur le brevet européen, constitue le fondement juridique pour le paiement des taxes de revendication. D'après le libellé de cette règle, "le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet" représente la base sur laquelle doit s'effectuer le paiement des taxes de revendication supplémentaires. Or, la chambre a constaté que ce texte est définitivement établi seulement après que les modifications déposées sont admises par la division d'examen, et non pas dès le moment où est établie la notification selon la règle 71(3) CBE. Le montant des taxes déjà acquittées à ce stade précoce ne correspondait pas à celui devenu exigible du fait de la réduction par le demandeur du nombre de ses revendications, en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE. La chambre a souligné que les taxes acquittées sans aucun fondement juridique et ne pouvant être considérées comme des montants insignifiants ne peuvent être conservées par l'Office.

3. Recherches additionnelles au cours de l'examen

3.1 Recherche additionnelle : pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen

Dans l'affaire **T 1924/07**, la chambre a estimé que le fait que le demandeur déclare, dans la demande initiale, qu'un état de la technique donné est connu, n'est généralement pas un motif suffisant pour ne pas effectuer de recherche additionnelle. Il ne peut être renoncé à une recherche additionnelle que si toutes les caractéristiques techniques d'une revendication correspondent à un état de la technique notoire.

C. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours

1. Transfert de la qualité d'opposant

1.1 Principes généraux

Dans l'affaire **T 1911/09**, la chambre a estimé que la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480), bien que considérant le patrimoine et l'opposition comme étant inséparables, ne permet pas de conclure que le transfert de la qualité d'opposant est une obligation ou une conséquence inévitable d'un transfert d'élément patrimonial lié à l'opposition. Au contraire, le terme choisi ("transmissible") souligne que la décision cherche

gewählte Formulierung ("übertragen oder abgetreten werden kann") deutlich, dass in der Entscheidung definiert werden sollte, unter welchen Bedingungen eine Übertragung der Einsprechendenstellung möglich ist. G 4/88 sah also keine "automatische" Übertragung der Einsprechendenstellung bei einer vertraglich vereinbarten Übertragung eines Geschäftsbetriebs vor.

Um für Rechtssicherheit im Verfahren zu sorgen, geht die ständige Rechtsprechung (T 1137/97, T 1421/05) dahin, dass eine vertraglich vereinbarte Übertragung der Einsprechendenstellung ausdrücklich beantragt und mit ausreichenden Nachweisen belegt werden muss.

1.2 Nachweis für die Übertragung und Wirksamkeit der Übertragung

In **T 1982/09** war zwischen den Beteiligten unstrittig, dass der ursprüngliche Einsprechende (Siemens AG) seinen Geschäftsbereich "Carrier Networks Geschäft" an die Siemens Networks GmbH & Co. KG übertragen hatte, die sich danach in Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG umbenannt hatte. Aus den nachstehend dargelegten Gründen kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Einsprechendenstellung nicht wirksam übertragen wurde.

Nach Auffassung der Kammer stellte die Erklärung, die die Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG als Beleg für die Übertragung der Einsprechendenstellung vorgelegt hatte, keinen ausreichenden Nachweis dafür dar, dass der übertragene Geschäftsbereich tatsächlich die gesamte Technologie einschloss, die Gegenstand des Streitpatents war. Insbesondere sei die Bezeichnung "Carrier Networks" verschieden auslegbar, und die Erklärung enthalte keine Einzelheiten zu den technischen Gebieten des übertragenen Geschäftsbereichs. Die weiteren Beweismittel, die auf die erste Mitteilung der Kammer hin vorgelegt worden seien, bestätigten zwar die Übertragung der "Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Verträge betreffend das Netzbetreibergeschäft (Ausrüstung und Dienstleistungen) mit Telekommunikationsnetzanbietern und Dienstleistern der Siemens Communications Group (COM) umfassend a) die Abteilungen Mobilfunknetze, Festnetze und Netzbetreiber sowie b) die Fachabteilungen Kernentwicklung für Netzbetreiber und Supply-Chain-Management für Netzbetreiber", doch seien diese Beweismittel keine ausreichenden Nachweise dafür, dass der übertragene Geschäftsbereich tatsächlich die gesamte Technologie einschloss, die Gegenstand des Streit-

tions unter which a transfer of the opposition was possible. Therefore, G 4/88 did not foresee an "automatic" transfer of opponent status in cases of a contractually agreed transfer of business assets.

In order to ensure procedural certainty the case law (T 1137/97, T 1421/05) has established that a contractually agreed transfer of an opponent status has to be explicitly requested and supported by sufficient evidence.

1.2 Evidence for and effect of a transfer

In **T 1982/09**, it was common ground between the parties that the original opponent (Siemens AG) had transferred its business part "Carrier Network Geschäft" to Siemens Networks GmbH & Co. KG, which had subsequently changed its name to Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG. For the reasons set out below, the board concluded that the opponent status had not been validly transferred.

In the board's judgement, the declaration submitted by Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG in support of the transfer of opposition did not constitute sufficient evidence in order to conclude that the part of the business transferred comprised all of the technology to which the patent in suit related. More specifically, the term "Carrier Networks" was open to different interpretations and the declaration did not give details of the technological areas covered by the transferred business part. Nor did the further evidence as submitted in reply to the first communication, in which it was confirmed that Siemens AG had transferred "its assets, liabilities and contracts relating to the carrier networks equipment and services business with telecommunication network operators and service providers of Siemens' communications group (COM) comprising: (a) the mobile networks, fixed networks and carrier services divisions; and (b) the carrier core development and supply chain management carrier networks functional divisions", provide sufficient evidence in order to conclude that the transferred business part comprised all of the technology to which the patent in suit related.

plutôt à définir les conditions dans lesquelles un transfert de l'opposition est possible. Par conséquent, la décision G 4/88 ne prévoit pas un transfert "automatique" de la qualité d'opposant dans les cas où un transfert du patrimoine a été convenu par contrat.

Afin de garantir la sécurité procédurale, la jurisprudence (T 1137/97, T 1421/05) a établi qu'un transfert de la qualité d'opposant convenu par contrat doit avoir été requis explicitement et avec suffisamment de preuves à l'appui.

1.2 Preuves et effets d'un transfert

Dans l'affaire **T 1982/09**, il était entendu entre les parties que l'opposant initial (Siemens AG) transfère l'élément de son patrimoine dénommé "Carrier Networks Geschäft" à Siemens Networks GmbH & Co. KG, qui a ensuite changé de nom pour s'appeler Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG. Pour les motifs exposés ci-après, la chambre a conclu que la qualité d'opposant n'avait pas été valablement transférée.

Selon la chambre, la déclaration déposée par Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG à l'appui du transfert de l'opposition ne constituait pas une preuve suffisante permettant de conclure que l'élément patrimonial transféré englobait toutes les technologies auxquelles se rapportait le brevet en cause. Plus précisément, le terme "Carrier Networks" pouvait donner lieu à différentes interprétations et la déclaration ne fournissait aucun détail sur les domaines techniques couverts par l'élément patrimonial transféré. De même, l'autre preuve fournie en réponse à la première notification, dans laquelle il était confirmé que Siemens AG avait transféré "ses actifs, son passif ainsi que les contrats afférents à ses activités de services et d'équipement de réseaux avec des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services du groupe de communication de Siemens (COM) comprenant : a) les réseaux de téléphonie mobile, les réseaux fixes et les divisions des services réseaux, et b) les divisions fonctionnelles réseaux (gestion de la chaîne d'approvisionnement et développement de base des réseaux)", n'était pas suffisamment probante pour pouvoir conclure que l'élément patrimonial transféré englobait toutes les technologies auxquelles se

patents sei.

Das Streitpatent betreffe ein Kommunikationsressourcen-Zuteilungsverfahren zwecks Anpassung der Übertragungskapazität einer Funkverbindung zwischen einem mobilen Endgerät und einer mit einem zellularen Kommunikationsnetzwerk verbundenen Basisstation; der unabhängige Anspruch Nr. 9 in der erteilten Fassung sei auf ein mobiles Endgerät gerichtet. Daher beziehe sich das Patent u. a. auf Geschäftstätigkeiten im Bereich Mobiltelefone. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer habe der Vertreter, der sowohl die Siemens AG als auch die Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG vertreten habe, nicht bestritten, dass die Siemens AG derzeit Anmelderin bzw. Inhaberin von Patenten sei, die Mobiltelefone betreffen.

In **T 184/11** kam die Kammer zu dem Schluss, dass der vollständige Nachweis über eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Einspruchs mit dem Geschäftsbetrieb des Einsprechenden und Beschwerdegegners Fontaine auf die Firma TMGL mit Wirkung vom 31. Oktober 2010 erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 14. Mai 2013 erbracht wurde und damit erst zu diesem Zeitpunkt dem Antrag auf Übertragung der Beteiligtenstellung des Einsprechenden und Beschwerdegegners stattgegeben werden konnte.

Die Kammer konnte sich nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anschließen, wonach die Entscheidung T 956/03 analog dahin gehend anzuwenden sei, dass im Falle einer Übertragung vor Ablauf der Beschwerdefrist dies ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist nachgewiesen werden müsse. In der Entscheidung T 956/03 folgte die Kammer der gefestigten Rechtsprechung, dass eine Übertragung frühestens von dem Tag anerkannt werden kann, an dem die Übertragung in geeigneter Weise nachgewiesen worden ist. Im Fall T 956/03 hatte die Kammer darüber hinaus auch über die Zulässigkeit der Beschwerde eines der Beschwerdeführer zu entscheiden, der geltend gemacht hatte, der Rechtsnachfolger eines der Einsprechenden des erstinstanzlichen Verfahrens zu sein, ohne einen entsprechenden Nachweis innerhalb der Beschwerdefrist vorzulegen. Im Lichte dieses Sachverhalts war der in der Entscheidung T 956/03 aufgestellte Grundsatz zu verstehen, dass die Befugnis des Betroffenen, an die Stelle des Einsprechenden zu treten, ebenfalls vor Ablauf der Beschwerdefrist durch Vorlage der erforderlichen Beweise nachgewiesen werden muss, wenn die

The board noted that the patent in suit was concerned with a communication resource allocation method for adapting the transmission capacity of a wireless link between a mobile terminal apparatus and a base station connected to a cellular communication network. Independent claim 9 as granted was directed to a mobile terminal. Hence, the patent related, *inter alia*, to business activities in the field of mobile telephones. At the oral proceedings before the board, the representative acting for both Siemens AG and Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG did not contest that Siemens AG was currently the applicant for or patent proprietor of patents relating to mobile telephones.

In **T 184/11** the board found that not until 14 May 2013, in oral proceedings before the board, was conclusive evidence provided that Fontaine (opponent and respondent) had transferred the opposition, as part of its business operations, to TMGL as from 31 October 2010. Only from 14 May 2013, therefore, could the request for transfer of Fontaine's party status be granted.

The board could not share the appellant's view that, following T 956/03, any transfer occurring before the appeal period expired also had to be substantiated by the end of that period. In T 956/03 the board had followed established case law, i.e. that a transfer could not be acknowledged until appropriate evidence was provided. It had also had to rule on the admissibility of an appeal filed by a party which maintained that it was successor in title to one of the opponents in the first-instance proceedings but failed to provide evidence of that within the appeal period. It was in that light that the principle set out in T 956/03 – that if a transfer occurred before expiry of the appeal period, then the evidence showing that the transferee was entitled to take the opponent's place also had to be submitted by the end of that period – was to be understood.

rapportait le brevet en cause.

La chambre a relevé que le brevet en cause portait sur un procédé d'attribution de ressource de communication pour adapter la capacité de transmission d'une liaison sans fil entre un dispositif de terminal mobile et une station de base connectés à un réseau de communication cellulaire. La revendication indépendante 9 telle que délivrée avait pour objet un terminal mobile. Par conséquent, le brevet avait trait notamment à des activités relevant du domaine de la téléphonie mobile. Lors de la procédure orale devant la chambre, le mandataire représentant à la fois Siemens AG et Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG n'a pas contesté que Siemens AG était alors le demandeur ou le titulaire de brevets portant sur des téléphones mobiles.

Dans l'affaire **T 184/11**, la chambre est parvenue à la conclusion que ce n'est que lors de la procédure orale devant la chambre de recours, le 14 mai 2013, que la preuve complète a été apportée que l'opposition avait été transférée par contrat avec les activités de l'opposant et requérant Fontaine à la société TMGL avec effet au 31 octobre 2010, et que ce n'est donc qu'à la date du 14 mai 2013 qu'il pouvait être fait droit à la requête en transfert de la qualité de partie de l'opposant et requérant.

La chambre n'a pu partager le point de vue du requérant selon lequel la décision T 956/03 devait être appliquée par analogie, à savoir qu'en cas de transfert avant l'expiration du délai de recours, il convient d'apporter la preuve de ce transfert également avant l'expiration du délai de recours. Dans la décision T 956/03, la chambre s'est conformée à la jurisprudence constante selon laquelle un transfert peut être reconnu au plus tôt à compter de la date à laquelle le transfert a été prouvé de manière appropriée. Dans cette affaire, la chambre devait en outre statuer sur la recevabilité du recours formé par l'un des requérants qui avait prétendu être le successeur en droit de l'un des opposants de la procédure de première instance sans présenter de preuve à l'appui de cette affirmation dans le délai de recours. Compte tenu de cette situation, le principe énoncé dans la décision T 956/03 devait être interprété en ce sens que le pouvoir de la partie concernée d'agir à la place de l'opposant devait être prouvé également avant l'expiration du délai de recours en apportant les preuves nécessaires, lorsque le transfert a eu lieu avant l'expiration du délai de recours.

Übertragung vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgt ist.

Im vorliegenden Fall hingegen hatte der am erstinstanzlichen Verfahren beteiligte Einsprechende zunächst als Beschwerdegegner gehandelt, und es wurde erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens der Antrag auf Übertragung der Beteiligtenstellung gestellt, sodass nach Ansicht der Kammer eine analoge Anwendung des vorgenannten Grundsatzes auf den vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt war. Dies stand auch im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach die Beteiligtenstellung des Einsprechenden im Beschwerdeverfahren auch nach Ablauf der Beschwerdefrist auf einen Dritten übergehen kann, und zwar unabhängig davon ob es sich bei dem Einsprechenden um den Beschwerdeführer oder den Beschwerdegegner handelt.

2. Beitritt

2.1 Zulässigkeit

2.1.1 Nationales Verletzungsverfahren

In **T 1713/11** stellte die Kammer fest, das EPÜ könne keine detaillierte Definition enthalten, was ein Verletzungsverfahren sei, sondern nur auf Patentverletzungen im weitesten Sinne Bezug nehmen. Ferner sei ein Beitritt eindeutig ein verfahrensrechtlicher Ausnahmefall, der nur durch ein begründetes Interesse des vermeintlichen Patentverletzers am Beitritt zum Einspruchsverfahren gerechtfertigt werde. Dieses begründete Interesse resultiere nicht aus der Erfüllung bestimmter Verfahrensvooraussetzungen, sondern aus der Tatsache, mit einem Verletzungsverfahren konfrontiert zu sein (oder zumindest so ernsthaft dazu aufgefordert worden zu sein, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, dass eine Gegenmaßnahme gerechtfertigt ist).

Nachdem ein Beitritt also Ausnahmeharakter habe, erscheine es unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber ein ausgefeiltes und kompliziertes System von Verfahrensbestimmungen für die Zulässigkeit von Beitritten habe schaffen wollen, weshalb auch die Kammer davon Abstand nehmen sollte, durch ihre Rechtsprechung ein solches System zu schaffen. Sie sollte sich lieber darauf konzentrieren, die materiellrechtlichen Bedingungen für die Zulässigkeit eines Beitritts zu prüfen, d. h. zu prüfen, ob die Klage des Patentinhabers dafür ausreicht, ein begründetes Interesse am Verfahrensbeitritt zu rechtfertigen.

Die Erfüllung der Erfordernisse der R. 89 (1) EPÜ sei auf ähnliche Weise zu prüfen; auch hier gelte es, sich auf

In the case at issue, however, a party that had been opponent in the first-instance proceedings had initially been respondent in the appeal proceedings, and only during the latter was transfer of party status requested. The board therefore took the view that applying the above principle would not be justified. That was also in line with the case law holding that an opponent's party status can pass to a third party in appeal proceedings even after expiry of the appeal period, irrespective of whether the opponent is appellants or respondents.

2. Intervention

2.1 Admissibility

2.1.1 National infringement proceedings

In **T 1713/11** the board stated that the EPC can give no specific definition of what constitutes proceedings for infringement but can only refer to infringement in the broadest of terms. Furthermore, it is clear that intervention was conceived as a procedurally exceptional situation, which is justified only by a substantial legitimate interest of the assumed infringer to enter the opposition proceedings. This substantial legitimate interest does not arise from the fulfilment of special procedural provisions, but from the fact of actually having been confronted with infringement proceedings (or at least having been called upon to cease an alleged infringement seriously enough so as to justify a counteraction).

Given this exceptional nature of the intervention, it does not appear likely that there would have been a legislative intent to create an elaborate and intricate system of procedural provisions for the admissibility of interventions, and therefore the board should also refrain from creating such a system through its jurisprudence. Rather, it appears preferable to concentrate on the examination of the substantive conditions for admitting an intervention, namely whether the action of the proprietor reaches the level which is sufficient to establish a substantive legitimate interest to intervene.

The fulfilment of the requirements of R. 89(1) EPC should be examined similarly, concentrating on the legislative

Or, dans la présente affaire, l'opposant partie à la procédure de première instance avait tout d'abord agi en qualité de requérant, et ce n'est que pendant la procédure de recours que la demande de transfert de la qualité de partie a été présentée, de sorte que, du point de vue de la chambre, une application par analogie du principe précité n'était pas justifié en l'espèce. Ceci était également conforme à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle la qualité de partie de l'opposant peut être transférée à un tiers pendant la procédure de recours même après l'expiration du délai de recours, et ce que l'opposant soit le requérant ou l'intimé.

2. Intervention

2.1 Recevabilité

2.1.1 Action nationale en contrefaçon

Dans l'affaire **T 1713/11**, la chambre a estimé que la CBE ne peut pas donner de définition précise de ce qu'est une action en contrefaçon, mais seulement se référer à la contrefaçon en des termes très généraux. De plus, il est clair que l'intervention a été conçue comme une situation procédurale exceptionnelle qui n'est justifiée que lorsque le contrefacteur présumé a un intérêt légitime substantiel à intervenir dans la procédure d'opposition. Cet intérêt légitime substantiel ne découle pas du respect de dispositions procédurales particulières, mais du fait d'avoir été effectivement confronté à une action en contrefaçon (ou tout du moins d'avoir été invité à cesser une contrefaçon alléguée de manière suffisamment sérieuse pour justifier une réaction).

En raison de ce caractère exceptionnel de l'intervention, il semble peu probable que le législateur ait eu l'intention de créer un système sophistiqué et complexe de dispositions procédurales régissant la recevabilité des interventions ; aussi la chambre devrait-elle s'abstenir elle aussi de créer un tel système par le biais de sa jurisprudence. Il apparaît au contraire préférable de se concentrer sur l'examen des conditions de fond relatives à la recevabilité d'une intervention, autrement dit sur la question de savoir si l'action engagée par le titulaire est suffisante pour établir un intérêt légitime substantiel à intervenir.

De la même manière, il convient d'examiner si les conditions de la règle 89(1) CBE sont remplies, en s'ap-

die gesetzgeberische Absicht zu konzentrieren, statt weitere Verfahrensvoraussetzungen zu schaffen. Allerdings sei, so die Kammer, nicht jeder Schritt ausreichend. Wie in T 305/08 war sie der Auffassung, dass weder eine Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent die Voraussetzungen erfülle noch ein Beschlagnahmeverfahren. Doch war für sie nicht nachvollziehbar, warum die Definition von "Verletzungsverfahren" auf Zivilprozessverfahren, auf Verfahren, in denen die Inanspruchnahme bestimmter Rechtsmittel zulässig ist, oder auf Zweiparteienverfahren beschränkt sein sollte. Die Kammer gelangte daher zu folgendem Schluss: Solange ein Patentinhaber oder eine andere entsprechend befugte Partei ein Verfahren anstrengt, das dazu dient festzustellen, ob ein Dritter in einem unter das Ausschlussrecht des Patentinhabers fallenden Bereich gewerblich aktiv ist, stellt dieses Verfahren eine "Verletzungsklage" im Sinne des Art. 105 EPÜ dar.

2.1.2 Verfahren vor dem EPA

a) Beitritt im Beschwerdeverfahren

In **T 1961/09** hielt die Kammer im Orientierungssatz Folgendes fest: Obgleich ein Beitritt nach Art. 105 EPÜ kurz vor der mündlichen Verhandlung in einem Beschwerdeverfahren, durch den neue Fragen aufgeworfen werden, normalerweise eine Vertagung der mündlichen Verhandlung, wenn nicht gar eine Zurückverweisung der Sache insgesamt erforderlich macht (G 1/94, ABI. EPA 1994, 787), kann die mündliche Verhandlung fortgesetzt werden, falls und insoweit dies erfolgen kann, ohne die übrigen Beteiligten und insbesondere den Patentinhaber unbillig zu behandeln.

Der Beitritt basierte auf einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung, die der Beitretende gegen den Patentinhaber vor nationalen Gerichten in Portugal erhoben hatte, nachdem er eine Unterlassungsaufforderung des Patentinhabers erhalten hatte. Die Beitrittserklärung wurde am 20. Juni 2013 eingereicht. In der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 2013 befand die Kammer den Beitritt für zulässig. Der Patentinhaber erhob Einspruch gegen die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung, weil er nicht genügend Gelegenheit gehabt habe, zu dem neuen Vorbringen Stellung zu nehmen.

Nachdem dieser Punkt mit den Beteiligten besprochen worden war, entschied die Kammer, die mündliche Verhandlung zumindest mit der Erörterung eines vom Einsprechenden erhobenen Ein-

intent instead of creating further procedural preconditions. According to the board, not any step will do. As in the decision T 305/08, the board held that nullity proceedings concerning the patent at issue would not qualify and neither would *saisie contrefaçon* proceedings. However, it was not apparent to the board why the definition of "proceedings for infringement" should be limited to civil proceedings, to proceedings that allow for certain remedies to be claimed, or two party proceedings. The board therefore concluded that as long as a patent proprietor or any other party entitled to do so initiates proceedings which aim to establish whether a third party is commercially active in an area that falls within the patent proprietor's right to exclude, such proceedings are "proceedings for infringement" within the meaning of Art. 105 EPC.

2.1.2 Proceedings before the EPO

(a) Intervention in appeal proceedings

In **T 1961/09** the board decided and stated in the catchword, "While an intervention under Art. 105 EPC shortly before oral proceedings in an appeal, raising new issues, will normally require the oral proceedings to be adjourned if not the remittal of the case altogether (G 1/94, OJ EPO 1994, 787), the oral proceedings may be continued if and so far as this can be done without unfairness to the other parties, in particular the proprietor."

The intervention was based on proceedings which the intervener had instituted against the proprietor in the Portuguese national courts for a declaration of non-infringement following receipt of a cease-and-desist request from the proprietor. On 20 June 2013 notice of intervention was filed. In the course of the oral proceedings on 26 June 2013, the board decided that the intervention was admissible. The proprietor objected to the proceedings being continued because it had not had sufficient opportunity to react to the new position.

After the matter had been discussed with the parties, the board decided that the oral proceedings should be continued, at least with a discussion of an objection raised by the opponent. This

puyant notamment sur l'intention du législateur plutôt qu'en créant de nouvelles conditions procédurales. Or, selon la chambre, tous les moyens ne sont pas appropriés. Comme dans la décision T 305/08, la chambre a estimé que ni une action en nullité portant sur le brevet en cause ni une action en saisie-contrefaçon ne permettraient de remplir les conditions requises. Elle a cependant déclaré qu'elle ne voyait pas pourquoi la notion d'"action en contrefaçon" devrait se limiter aux procédures au civil, aux procédures permettant de demander réparation ou aux procédures entre deux parties. La chambre a donc conclu que, dans la mesure où un titulaire de brevet, ou toute autre partie habilitée, engage une action visant à établir si un tiers est commercialement actif dans un domaine qui relève du droit exclusif conféré au titulaire du brevet, une telle action est une action en contrefaçon au sens de l'art. 105 CBE.

2.1.2 Procédures devant l'OEB

a) Intervention dans la procédure de recours

Dans le sommaire de la décision **T 1961/09**, la chambre a énoncé ce qui suit : tandis qu'une intervention au titre de l'art. 105 CBE effectuée peu avant la tenue d'une procédure orale dans le cadre d'un recours et soulevant de nouveaux points nécessite normalement un ajournement de la procédure orale, voire le renvoi de l'affaire dans son ensemble (G 1/94, JO OEB 1994, 787), la procédure orale peut être poursuivie si et dans la mesure où ceci n'est pas inéquitable à l'égard des autres parties, en particulier du titulaire du brevet.

L'intervention s'appuyait sur une action en déclaration de non-contrefaçon que l'intervenant avait introduite auprès de tribunaux portugais à l'encontre du titulaire du brevet, après avoir reçu de ce dernier une demande de cesser la contrefaçon et d'y renoncer. Un acte d'intervention a été déposé le 23 juin 2013. Au cours de la procédure orale, qui s'est tenue le 26 juin 2013, la chambre a déclaré que l'intervention était recevable. Le titulaire du brevet s'est opposé à la poursuite de la procédure, estimant qu'il n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour pouvoir réagir aux nouveaux points présentés.

Après en avoir discuté avec les parties, la chambre a décidé de poursuivre la procédure orale et d'examiner au moins une objection soulevée par l'opposant, l'intervenant ayant accepté de ne pré-

wands fortzusetzen. Dies war möglich, weil der Beitretende eingewilligt hatte, zu dieser Frage nichts vorzubringen. Daher konnte dieser Punkt ohne Unbilligkeit gegen den Patentinhaber erörtert werden, denn die Erörterung beschränkte sich auf eine Frage, die sich bereits vor Einreichung der Beitrittserklärung im Verfahren befunden hatte. Diese Verfahrensweise war auch billig gegenüber dem Einsprechenden, der ein berechtigtes Interesse daran hatte, dass das Verfahren ohne weitere Verzögerung abgeschlossen wird.

Der Patentinhaber beantragte dann die Zurückverweisung des Falls zur weiteren Prüfung der neuen Fragen. Die Kammer beschloss, den Fall nicht zurückzuverweisen, sondern das Verfahren mit einer Anhörung der Klarheitseinwände des Einsprechenden gegen die zu diesem Zeitpunkt aktenkundigen Hilfsanträge fortzusetzen. Auch dies war möglich, weil der Beitretende einwilligte, alle seine Klarheitseinwände gegen diese Hilfsanträge des Patentinhabers zurückzuziehen. Die Kammer konnte deshalb die Argumente des Einsprechenden und des Patentinhabers zu den Klarheitsfragen anhören, ohne dass der Beitretende weitere Einwände hinzufügte.

3. Kostenverteilung

3.1 Verfahrensmissbrauch

In der Sache **T 2165/08** beantragte der Beschwerdegegner (Einsprechende) Kostenverteilung, weil der Beschwerdeführer (Patentinhaber) seine Hilfsanträge 1 bis 3 und das Dokument D51 einen Monat vor der mündlichen Verhandlung bzw. das Dokument D52 sogar noch später eingereicht hatte.

Die Anträge, die der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebegründung im Dezember 2008 eingereicht hatte, bestanden aus einem Haupt- und vier Hilfsanträgen, die alle unverändert gegenüber den vor der Einspruchsabteilung eingereichten Anträgen waren.

Die Kammer wertete dies als klaren Hinweis, dass sich der Beschwerdeführer bei der Begründung seiner Beschwerde bewusst dafür entschieden hatte, die in der ersten Instanz erfolgreichen Anträge weiterzuverfolgen und keine zusätzlichen Anträge zu stellen. Dabei war er ein zweifaches Risiko eingegangen: sollte er später seine Meinung ändern und zusätzlich zu den bisherigen Anträgen bzw. an deren Stelle weitere Anträge einreichen, könnten diese unzulässig sein (Art. 13 VOBK) und der Beschwerdegegner könnte zudem eine Kostenverteilung

was made possible because the intervenor agreed that it would not make any submissions on this issue. This meant that the issue could be discussed without causing any unfairness to the proprietor, because the discussion would be limited to an issue already in the proceedings before the notice of intervention was filed. Proceeding in this way was also fair to the opponent, who had a legitimate interest in seeing the proceedings concluded without further delay.

The proprietor then requested that the case be remitted for further consideration of the new issues. The board decided not to remit the case but to continue the proceedings by hearing the opponent's clarity objections against the auxiliary requests then on file. This was again possible because the intervenor agreed that it would withdraw all its own clarity objections to the proprietor's auxiliary requests then on file. The board was therefore in a position to hear the arguments of the opponent and the proprietor on these issues of clarity without the intervenor adding any further objections.

3. Apportionment of costs

3.1 Abuse of procedure

In **T 2165/08** the respondent (opponent) sought an apportionment of costs because the appellant (patent proprietor) filed its auxiliary requests 1 to 3 and document D51 one month before the oral proceedings and document D52 even later.

The requests filed by the appellant with the statement of grounds of appeal in December 2008 were a main and four auxiliary requests which were all unchanged from requests filed before the opposition division.

According to the board it seemed clear that the appellant made a conscious decision, when substantiating its appeal, to pursue the requests which did not succeed at first instance and not to file any additional requests. In doing so it took the double risk that, if it changed its mind later and filed further requests in addition or in substitution, such requests might not only be inadmissible (Art. 13 RPBA) but that, depending on the circumstances, the respondent might seek an apportionment of costs. Auxiliary request 3 was admitted into the proceedings as the respondent did

sender aucun moyen sur cette question. Celle-ci pouvait donc être examinée sans porter préjudice au titulaire du brevet puisque la discussion se limiterait à un point qui figurait déjà dans la procédure avant le dépôt de l'acte d'intervention. Cette façon de procéder était également équitable vis-à-vis de l'opposant qui avait un intérêt légitime à ce que la procédure prenne fin sans plus attendre.

Le titulaire du brevet a ensuite demandé que l'affaire soit renvoyée pour plus ample examen des nouveaux points abordés, ce que la chambre a refusé. Celle-ci a décidé au contraire de poursuivre la procédure en écoutant les objections en matière de clarté émises par l'opposant à l'encontre des requêtes subsidiaires qui figuraient alors au dossier. Ceci a de nouveau été possible car l'intervenant a accepté de retirer toutes les objections en matière de clarté qu'il avait lui-même formulées à l'encontre des requêtes subsidiaires du titulaire du brevet. La chambre a donc été en mesure d'entendre les arguments de l'opposant et du titulaire du brevet sur ces questions de clarté sans que l'intervenant n'ajoute d'autres objections.

3. Répartition des frais de procédure

3.1 Abus de procédure

Dans l'affaire **T 2165/08**, l'intimé (opposant) avait demandé une répartition des frais au motif que le requérant (titulaire du brevet) avait déposé ses requêtes subsidiaires 1 à 3 ainsi que le document D51 un mois avant la procédure orale, et le document D52 encore plus tardivement.

Les requêtes déposées par le requérant avec le mémoire exposant les motifs du recours en décembre 2008 consistaient en une requête principale et quatre requêtes subsidiaires, lesquelles étaient toutes identiques aux requêtes déposées auprès de la division d'opposition.

Selon la chambre, il semblait clair qu'en motivant son recours, le requérant avait décidé en toute connaissance de cause de maintenir les requêtes qui n'avaient pas abouti en première instance et de ne présenter aucune requête supplémentaire. En agissant de la sorte, le risque pour lui était double : s'il changeait d'avis à un stade ultérieur et déposait des requêtes supplémentaires ou de substitution, de telles requêtes risquaient non seulement de ne pas être admises (art. 13 RPCR), mais l'intimé pouvait, selon les circonstances, demander une répartition des frais. La

beantragen. Der Hilfsantrag 3 wurde zum Verfahren zugelassen, weil der Beschwerdegegner dagegen keinen Einwand erhob, doch stellte die Kammer fest, dass die übrigen einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge zusammen mit der Beschwerdebegündung eingereicht hätten werden können bzw., gemäß Art. 12 (2) VOBK, eingereicht hätten werden müssen, und bezeichnete das Verhalten des Beschwerdeführers als unbillig.

Hinsichtlich der verspätet eingereichten Unterlagen erklärte die Kammer, die Vorlage neuer Beweismittel in letzter Minute sei nicht nur gemäß der Verfahrensordnung unerwünscht, sondern bedeute zwangsläufig auch zusätzliche Arbeit und Kosten für die damit konfrontierte Partei. Im vorliegenden Fall legte es die Kammer zum Nachteil des Beschwerdeführers aus, dass er weder die Beweismittel noch deren späte Vorlage erklärt hatte. Es sei immer inakzeptabel, wenn eine Partei Beweismittel ohne jede Erläuterung vorlege – es sei denn, deren Relevanz ist offensichtlich. Die Beweismittel praktisch am Verfahrensende und lediglich mit der Aussage vorzulegen, eine Erläuterung werde noch später folgen, sei jedoch nicht nur unhöflich, sondern stelle einen klaren und offensichtlich bewussten Versuch dar, die Vorbereitung des Beschwerdegegners auf die mündliche Verhandlung zu untergraben.

Damit werde die effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung gefährdet und das Verfahren missbraucht (Art. 16 (1) c) und e) VOBK), was eine Kostenverteilung rechtfertige. Dem Beschwerdeführer wurden deshalb die Kosten auferlegt, die dem Beschwerdegegner aus der verspäteten Einreichung der Anträge und Unterlagen entstanden waren.

In **T 1404/10** wurde in der ersten mündlichen Verhandlung vom 26. April 2013 die Identität der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin in Frage gestellt. Die mündliche Verhandlung wurde daraufhin mit einer verkürzten Ladungsfrist von 6 Wochen vertagt, wobei bis 2 Wochen vor dem neu anzusetzenden Termin ein Nachweis über die Identität der Beschwerdeführerin bzw. über einen Rechtsübergang einzuweisen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragte, dass die Beschwerdegegnerin die im Zusammenhang mit der neu angesetzten mündlichen Verhandlung entstan-

not object to it, but the board held that the other requests filed one month before oral proceedings could, and to comply with Art. 12(2) RPBA should, have been filed with the statement of grounds of appeal and the appellant's behaviour was inequitable.

As regards the late-filed documents, the board stated that the last-minute production of new evidence is not only discouraged by the rules of procedure but also inevitably causes additional work and cost for the party faced with it. In the case at issue, the absence of explanation, both of the evidence itself and of its late production, made matters worse. It would always be unacceptable for a party to produce evidence without any explanation – unless conceivably its relevance was self-evident. But to produce evidence at the virtual end of the proceedings accompanied only by a statement that the explanation will be provided even later was not only discourteous but a clear, and apparently deliberate, attempt to frustrate the respondent's preparation for the oral proceedings.

That was both an act prejudicing the efficient conduct of oral proceedings and an abuse of procedure (Art. 16(1)(c) and (e) RPBA), which merited an apportionment of costs. Therefore the appellant was ordered to pay the respondent's costs incurred by the late-filed requests and documents.

In **T 1404/10** the respondent called into question the identity of the appellant (opponent) at the first oral proceedings on 26 April 2013. As a consequence, the oral proceedings were rescheduled with a shorter, six-week period of notice, and the appellant was requested to submit evidence of its identity or of a legal transfer of rights at the latest two weeks before the new date.

The appellant requested an apportionment of costs whereby the respondent would bear the hotel and travel expenses incurred by the head of the appel-

requête subsidiaire 3 a été admise dans la procédure, l'intimé n'ayant élevé aucune objection à son encontre. La chambre a toutefois estimé que les autres requêtes déposées un mois avant la procédure orale auraient pu être présentées avec le mémoire exposant les motifs du recours (et elles auraient dû l'être pour satisfaire à l'art. 12(2) RPCR), et que le requérant ne s'était pas comporté de manière équitable.

En ce qui concerne les documents produits tardivement, la chambre a constaté que non seulement les règles de procédure dissuadent de produire de nouvelles preuves à la dernière minute, mais que le fait d'agir ainsi entraînait inévitablement un surcroît de travail et des coûts supplémentaires pour la partie confrontée à ces nouvelles preuves. Dans la présente affaire, l'absence d'explication à la fois en ce qui concerne les preuves elles-mêmes et le fait qu'elles aient été produites tardivement, ne faisaient qu'empirer les choses. Il est toujours inacceptable qu'une partie produise des preuves sans aucune explication à moins que, ce qui n'est pas exclu, leur pertinence soit évidente. Or, le fait de produire des preuves quasiment à la fin de la procédure et simplement accompagnées d'une déclaration selon laquelle des explications seraient fournies à un stade encore plus tardif, est non seulement discourtois, mais constitue une tentative manifeste et apparemment délibérée de faire échouer les préparatifs de l'intimé en vue de la procédure orale.

Agir de la sorte est non seulement préjudiciable à la bonne conduite de la procédure orale mais constitue également un abus de procédure (art. 16(1)(c) et e) RPCR) qui justifie une répartition des frais. Il a donc été ordonné au requérant d'acquitter les frais exposés par l'intimé en raison du dépôt tardif des requêtes et des autres documents.

Dans la décision **T 1404/10**, lors de la première procédure orale, le 26 avril 2013, l'intimé avait mis en cause l'identité du requérant. La procédure orale avait alors été ajournée, la citation étant assortie d'un délai réduit de 6 semaines, et il avait été demandé que la preuve de l'identité du requérant ou d'un éventuel transfert de droits soit apportée au plus tard deux semaines avant la nouvelle date fixée.

Le requérant avait demandé que l'intimé supporte les frais d'hôtel et de voyage aller et retour du responsable du service brevets de l'opposant et

denen Kosten für Hotel sowie An- und Abreise des Leiters der Patentabteilung der Einsprechenden und Beschwerdeführerin trägt.

Die Kammer stellte fest, dass im vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin erst in der mündlichen Verhandlung die Identität der erschienenen Beschwerdeführerin und Einsprechenden angezweifelt hatte, was dazu führte, dass ein zweiter Verhandlungstermin nötig wurde. Wie von der Beschwerdegegnerin selbst eingeräumt, wusste sie schon vier Tage vor dem angesetzten Termin für die mündliche Verhandlung von den maßgeblichen Umständen.

Andererseits hat die Beschwerdeführerin – wie sie selbst einräumte – übersehen, den Übergang des Geschäftsbetriebs anzuzeigen. Ein Parteiwechsel kann im Verfahren jedoch erst dann eintreten, wenn die Rechtsnachfolge gegenüber der Kammer beantragt und nachgewiesen worden ist, was vorliegend nur durch die Beschwerdeführerin erfolgen konnte.

Nach Auffassung der Kammer tragen im vorliegenden Fall beide Parteien einen Anteil daran, dass ein neuer Termin für eine mündliche Verhandlung angesetzt werden musste. Die Kammer kann insbesondere keinen vorsätzlichen Verfahrensmissbrauch erkennen, sodass es nicht der Billigkeit entspricht, eine andere Verteilung der Kosten zugunsten der Beschwerdeführerin gemäß Art. 104 (1) EPÜ 1973 anzuordnen. Dem Antrag auf Kostenverteilung wurde deshalb nicht stattgegeben.

D. Einspruchsverfahren

1. Einspruchseinlegung und Zulässigkeitsvoraussetzungen

In den Parallellfällen **T 1553/06** und **T 2/09**, in denen die Verfahrensbeteiligten dieselben, die Patente aber verschieden 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.

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 "streiti-

lant's patent department as a result of the rescheduled oral proceedings.

The board noted that the respondent had waited until the oral proceedings to voice its doubts about the identity of the appellant present, which had necessitated the setting of a second date for the proceedings. The respondent, however, had admitted that it had already known about the relevant circumstances four days before the date of the oral proceedings.

The appellant, for its part, owned to having neglected to report the transfer of business operations. The substitution of a party however was only admissible in proceedings if a request to this effect had been filed with the board and evidence of the succession produced, which were steps only the appellant could have taken in this case.

In the board's view, both parties shared responsibility for the need to set a new date for oral proceedings. In particular, the board was unable to find evidence of an abuse of procedure, making it inequitable to order a different apportionment of costs in favour of the appellant under Art. 104(1) EPC 1973. The request for apportionment of costs was therefore refused.

D. Opposition procedure

1. Filing of the opposition and admissibility requirements

In the two 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.

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 it were, the parties in the case at issue satisfied the criteria for "contentious proceedings". The existing

requérant générés par la fixation d'une nouvelle date pour la tenue de la procédure orale.

La chambre a constaté qu'en l'espèce, ce n'est que lors de la procédure orale que l'intimé avait mis en doute l'identité de l'opposant et requérant ayant comparu, de sorte qu'il avait fallu fixer une nouvelle date pour la procédure orale. L'intimé, comme il l'a reconnu lui-même, connaissait déjà quatre jours avant la date de la procédure orale les circonstances pertinentes.

Par ailleurs, le requérant, comme il l'a admis lui-même, avait omis de signaler le transfert de ses activités économiques. Or, un changement de partie ne pouvait intervenir dans la procédure que si une demande de transfert avait été présentée et que la preuve en avait été apportée à la chambre, démarches qui, en l'espèce, ne pouvaient être entreprises que par le requérant.

Selon la chambre, les deux parties avaient dans la présente affaire une part de responsabilité dans le fait qu'une nouvelle date ait dû être fixée pour la procédure orale. La chambre n'a pu notamment déceler aucun abus de procédure délibéré, de sorte que l'équité n'exigeait pas d'ordonner une répartition différente des frais en faveur du requérant conformément à l'art. 104(1) CBE 1973. Il n'a donc pas été fait droit à la requête en répartition des frais.

D. Procédure d'opposition

1. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable

Dans les deux 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.

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 procé-

gen Verfahrens" erfüllen. Das Verfahren werde durch die gemeinsame Arbeit ihrer Vertreter am Musterfall, der aus einer Diskussion in einem Arbeitskreis entstanden sei, nicht unstrittig.

Die Kammer betonte mit Verweis auf die in G 9/93 (ABl. EPA 1994, 891) und G 3/97 (ABl. EPA 1999, 245) 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.

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 eingelegter Einspruch nicht unzulässig sein, vorausgesetzt die Durchführung des damit eingeleiteten Verfahrens sei insofern streitig, als die Beteiligten einander im Wesentlichen entgegengesetzte Standpunkte verträten. Die Kammer befand die betreffenden Einsprüche daher für zulässig.

2. Identität des Einsprechenden

Eine natürliche oder juristische Person, die einen Einspruch einlegt, muss spätestens bei Ablauf der Einspruchsfrist identifizierbar sein.

In **T 22/09** hatte das Unternehmen, in dessen Namen der Einspruch eingelegt worden war, im Jahr 2005 aufgehört zu existieren, war später aber nach nationalem Recht wieder in das Handelsregister eingetragen worden. Es war vor Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgelöst, nach Einlegung der Beschwerde aber nach nationalem Recht wieder in das Handelsregister eingetragen worden. Nach nationalem Recht hatte die Wiedereintragung Rückwirkung.

Die Kammer erklärte, dass die Frage, ob ein Unternehmen existiert, grundsätzlich nach dem Recht zu beantworten ist, nach dem es gegründet wurde. Sie stellte allerdings auch fest, dass

co-operation 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 (OJ EPO 1994, 891) and G 3/97 (OJ EPO 1999, 245), 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 was acting 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.

As to the further question whether the opposition proceedings were deprived of their contentious character by 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 the contentious nature of the proceedings. An opposition filed within the framework of a test case was not inadmissible for that sole reason, provided that the prosecution of the proceedings thereby instituted was contentious because the parties were defending mainly opposing positions. The respective oppositions were therefore deemed admissible.

2. Identity of the opponent

A natural or legal person filing an opposition must be identifiable at the latest at the end of the opposition period.

In **T 22/09** the company in whose name the opposition had been filed had ceased to exist in the year 2005 but was later restored to the register of companies under national law. The opponent company was dissolved before the decision of the opposition division was issued but restored to the register of companies under national law after the filing of the appeal. The restoration had retroactive effect under national law.

The board stated that in principle the question whether a company existed was to be determined by the law under which it had been created. However, the board also stated that although the

dure 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 (JO OEB 1994, 891) et G 3/97 (JO OEB 1999, 245), 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 du brevet ou du comité d'étude.

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. Les oppositions respectives ont donc été jugées recevables.

2. Identité de l'opposant

Une personne physique ou morale formant une opposition doit pouvoir être identifiée au plus tard à l'expiration du délai d'opposition.

Dans la décision **T 22/09**, la société au nom de laquelle l'opposition avait été formée avait cessé d'exister en 2005 mais avait été réinscrite ultérieurement au registre des sociétés conformément au droit national. La société de l'opposant avait été dissoute avant que la division d'opposition rende sa décision, mais réinscrite au registre des sociétés en vertu du droit national après la formation du recours. Or, selon la législation nationale, la réinscription avait un effet rétroactif.

De l'avis de la chambre, la question de savoir si une société existe est régie par le droit en vertu duquel elle a été créée. Cependant, la chambre a également estimé que, bien que l'opposi-

zwar der Einspruch bei seiner Einlegung zulässig war, das Einspruchsverfahren aber zwischen dem 4. Oktober 2005 (der Auflösung des Unternehmens der Einsprechenden) und dem 29. Oktober 2008 (dem Erlass der angefochtenen Entscheidung) jederzeit hätte beendet werden können, weil die einzige Einsprechende nicht mehr existierte.

Da die Beschwerdeführerin zu dem Zeitpunkt, als in ihrem Namen Beschwerde eingelegt wurde, und auch während der gesamten Zweimonatsfrist für die Einlegung der Beschwerde nach Art. 108 EPÜ rechtlich nicht existierte, hätte zudem die Beschwerde nach R. 101 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werden können, weil sie nicht Art. 107 EPÜ entsprach.

Die Frage lautete, ob diese Mängel kraft einer Vorschrift des nationalen Rechts rückwirkend geheilt werden können, wonach ein Unternehmen sieben Jahre nach seiner Auflösung wieder in das Handelsregister eingetragen wird und als nie aufgelöst gilt. Die Kammer konnte auf diese Frage im EPÜ und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern keine klare Antwort finden.

Weil die Kammer ohne eine Antwort auf diese Frage nicht feststellen konnte, ob eine geeignete Grundlage für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens durch das wieder eingetragene Unternehmen besteht und ob die Beschwerde zulässig ist, hielt sie eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nach Art. 112 (1) a) EPÜ für angezeigt. Sie legte der Großen Beschwerdekammer daher folgende Fragen vor:

1. Wird ein Einspruch von einem Unternehmen eingelegt, das vor dem Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents in geänderter Fassung aufgelöst wird, anschließend aber nach einer Vorschrift des maßgeblichen nationalen Rechts wieder ins Handelsregister eingetragen wird und nach dieser Vorschrift als fortgeführt gilt, als sei es nie aufgelöst worden, muss dann das Europäische Patentamt die Rückwirkung dieser Vorschrift des nationalen Rechts anerkennen und die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens durch das wieder eingetragene Unternehmen zulassen?

2. Wird im Namen des aufgelösten Unternehmens gegen die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung Beschwerde eingelegt und erfolgt die – in Frage 1 erläuterte – rückwirkende Wiedereintragung dieses Unternehmens ins Han-

delregister, ist die Beschwerde zulässig, wenn die Beschwerde zwischen dem 4. Oktober 2005 (dem Zeitpunkt der Auflösung des Unternehmens der Einsprechenden) und dem 29. Oktober 2008 (dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde) eingelegt wurde, weil die einzige Einsprechende nicht mehr existierte?

Moreover, since the appellant did not legally exist at the time when the appeal was filed in its name, or at any point during the two-month period referred to in Art. 108 EPC for filing the notice of appeal, the appeal could have been rejected as inadmissible under R. 101(1) EPC on the ground that it did not comply with Art. 107 EPC.

The question was whether those defects could be cured retroactively by virtue of a provision of national law which restored a company to the register seven years after its dissolution and deemed the company never to have been dissolved. The board could find no clear answer to that question in the EPC or in the case law of the boards of appeal.

Since the board could not determine whether there was a proper basis for the continuation of the opposition proceedings by the restored company and whether the appeal was admissible without an answer to the question, it deemed it appropriate to make a referral to the Enlarged Board of Appeal under Art. 112(1)(a) EPC. The board thus referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Where an opposition is filed by a company which is dissolved before the opposition division issues a decision maintaining the opposed patent in amended form, but that company is subsequently restored to the register of companies under a provision of the national law governing the company, by virtue of which the company is deemed to have continued in existence as if it had not been dissolved, must the European Patent Office recognise the retroactive effect of that provision of national law and allow the opposition proceedings to be continued by the restored company?

2. Where an appeal is filed in the name of the dissolved company against the decision maintaining the patent in amended form, and the restoration of the company to the register of companies, with retroactive effect as described in question 1, takes place after

the appeal is filed, is the appeal admissible if the company was dissolved before the appeal was filed, but was restored to the register of companies after the appeal was filed, and the appeal was filed in the name of the restored company?

En outre, étant donné que le requérant n'existait pas juridiquement lorsque le recours a été formé en son nom, ni à aucun moment au cours du délai de deux mois prévu par l'art. 108 CBE pour former le recours, le recours aurait pu être rejeté comme irrecevable au titre de la règle 101(1) CBE, au motif qu'il n'était pas conforme à l'art. 107 CBE.

La question était de savoir s'il pouvait être remédié rétroactivement à ces irrégularités en vertu d'une disposition de la législation nationale qui permet de réinscrire une société au registre sept ans après sa dissolution et de considérer que la société n'a jamais été dissoute. De l'avis de la chambre, la question n'est clairement tranchée ni dans la CBE ni dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB.

La chambre n'étant pas en mesure de déterminer, en l'absence de réponse à cette question, s'il existait une base adéquate pour la poursuite de la procédure d'opposition par la société réinscrite et si le recours était recevable, elle a jugé utile de saisir la Grande Chambre de recours conformément à l'art. 112(1)a) CBE. La chambre a donc soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Si une opposition est formée par une société qui est dissoute avant que la division d'opposition ait rendu une décision maintenant le brevet attaqué sous une forme modifiée, mais que cette société est ensuite réinscrite au registre des sociétés au titre d'une disposition de la législation nationale qui s'applique à cette société, en vertu de laquelle la société est réputée avoir continué à exister comme si elle n'avait pas été dissoute, l'Office européen des brevets doit-il reconnaître l'effet rétroactif de cette disposition de la législation nationale et autoriser la poursuite de la procédure d'opposition par la société réinscrite ?

2. Si un recours est formé au nom de la société dissoute contre la décision maintenant le brevet sous une forme modifiée, et que la société est réinscrite au registre des sociétés, avec effet rétroactif comme décrit à la question 1, après la formation du recours et après

delsregister nach Einlegung der Beschwerde und nach Ablauf der Beschwerdefrist gemäß Art. 108 EPÜ, muss dann die Beschwerdekammer die Beschwerde als zulässig behandeln?

3. Falls Frage 1 oder Frage 2 verneint wird, bedeutet dies, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents in geänderter Fassung automatisch nicht mehr wirksam ist, sodass das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden muss?

Der Fall ist unter dem Aktenzeichen **G 1/13** anhängig.

3. Substantiierung des Einspruchs

3.1 Erforderliche Angabe von Tatsachen und Beweismitteln

Nach der ständigen Rechtsprechung fordert R. 76 (2) c) EPÜ keine derart vollständige "Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel", dass schon allein auf der Basis dieser Angaben eine abschließende Prüfung möglich ist. Für die Zulässigkeit eines Einspruchs ist es nicht einmal erforderlich, dass die in der Einspruchsschrift aufgestellten Behauptungen wahr sind oder dass das Vorbringen in sich schlüssig ist. Die Einspruchsabteilung und der Patentinhaber müssen ihnen nur folgen können.

In **T 613/10** wurden in dem fristgerecht eingereichten Einspruchsformblatt und den dazugehörigen beiden Zusatzblättern 26 Beweismittel angegeben, die jedoch erst nach Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingereicht wurden. Strittig war im vorliegenden Fall, ob das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen nach R. 76 (2) c) EPÜ erfüllt war, d. h. ob der Einspruch ausreichend substantiiert war.

In der Einspruchsschrift war nicht angegeben, welche Entgegenhaltungen zu welchem der beiden geltend gemachten Einspruchsgründe (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) in Bezug zu setzen war. Es wurden keine der zitierten Textpassagen bzw. Zeichnungen mit den Merkmalen des Gegenstands eines der 26 Patentansprüche verglichen und es wurde auch kein technischer Zusammenhang zwischen der jeweiligen Entgegenhaltung und dem jeweiligen Anspruch des Streitpatents hergestellt.

Für die Frage der Zulässigkeit des vorliegenden Einspruchs war nach Ansicht der Kammer entscheidungserheblich, ob die wenigen Angaben im Ein-

the filing of the appeal and after the expiry of the time limit for filing the appeal under Art. 108 EPC, must the board of appeal treat the appeal as admissible?

3. If either of questions 1 and 2 is answered in the negative, does that mean that the decision of the opposition division maintaining the opposed patent in amended form automatically ceases to have effect, with the result that the patent is to be maintained as granted?

The case is pending as **G 1/13**.

3. Substantiation of the opposition

3.1 Need to indicate facts and evidence

According to established case law, R. 76(2)(c) EPC does not prescribe a complete "indication of the facts, evidence, and arguments presented in support" so as to permit a conclusive examination on that basis alone. For the admissibility of an opposition, the statements made in the opponent's pleadings need not even be true or the arguments conclusive in themselves. It is merely necessary that the opposition division and the patent proprietor are able to follow them.

In **T 613/10** notice of opposition was filed in due time. The notice and two additional sheets listed 26 items of evidence, which however were not filed with the EPO until after the opposition period had expired. So did it contain, as required by R. 76(2)(c) EPC, "an indication of the facts ... presented in support", i.e. was the opposition sufficiently substantiated?

Two grounds for opposition (lack of novelty, lack of inventive step) were raised, but the notice did not say which citations related to which. None of the cited passages or drawings was compared with the features of any of the 26 claims; nor was any technical connection established between the citations and the claims.

For the board, the opposition's admissibility turned on whether the few indications in the notice plus additional sheets enabled both opposition division and

l'expiration du délai de recours prévu par l'art. 108 CBE, la chambre de recours doit-elle considérer le recours comme recevable ?

3. S'il est répondu par la négative à l'une des questions 1 et 2, cela signifie-t-il que la décision de la division d'opposition maintenant le brevet attaqué sous une forme modifiée cesse automatiquement de produire ses effets, de sorte que le brevet doit être maintenu tel qu'il a été délivré ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/13**.

3. Fondement des motifs d'opposition

3.1 Nécessité de préciser les faits et justifications

Conformément à la jurisprudence constante, la règle 76(2)c) CBE n'exige nullement une "indication exhaustive des moyens invoqués à l'appui des motifs de l'opposition" permettant déjà à elle seule de procéder à un examen définitif. Pour qu'une opposition soit recevable, il n'est même pas nécessaire que le contenu de l'acte d'opposition soit exact ou que les arguments soient probants en eux-mêmes. La division d'opposition et le titulaire du brevet doivent seulement être en mesure de les suivre.

Dans la décision **T 613/10**, le formulaire d'opposition, déposé dans le délai prescrit, ainsi que les deux feuilles supplémentaires y afférentes, mentionnaient 26 moyens de preuve qui n'ont cependant été déposés auprès de l'OEB qu'après l'expiration du délai d'opposition. En l'espèce, il s'agissait de savoir s'il était satisfait à l'obligation, visée à la règle 76(2)c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les faits invoqués à l'appui des motifs, c'est-à-dire si l'opposition était suffisamment étayée.

L'acte d'opposition n'indiquait pas quels documents cités devaient être rapprochés de chacun des deux motifs d'opposition invoqués (absence de nouveauté et défaut d'activité inventive). Aucun des passages ou dessins cités n'était comparé aux caractéristiques de l'objet de l'une des 26 revendications du brevet, et il n'était pas non plus établi de lien d'ordre technique entre chaque document cité et la revendication correspondante du brevet en litige.

En ce qui concerne la recevabilité de la présente opposition, la chambre a considéré que la question décisive était de savoir si les quelques indications figu-

spruchsformblatt und den beiden Zusatzblättern ausreichend waren, um die Einspruchsabteilung und die Patentinhaberin jeweils in die Lage zu versetzen, ohne weitere Ermittlungen zu verstehen, worum es bei dem Einspruch ging. Insbesondere kam es darauf an, ob aufgrund der gemachten Angaben die Einspruchsabteilung und die Patentinhaberin das Vorbringen der Einsprechenden hinsichtlich zumindest einem der 26 Ansprüche des Streitpatents zu mindestens einem der vorgebrachten Einspruchsgründe ohne weitere Ermittlungen eindeutig nachvollziehen konnten.

Auch wenn es nach der Rechtsprechung für die Substantiierung eines Einspruchs ausreicht, dass die Angaben zu einer der Entgegenhaltungen die Einspruchsabteilung und die Patentinhaberin in die Lage versetzen, die Stichhaltigkeit eines der geltend gemachten Einspruchsgründe zu überprüfen, so sind nach Ansicht der Kammer doch die jeweiligen Umstände des Einzelfalls bei der Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs zu berücksichtigen, vor allem dann, wenn die Erfordernisse der R. 76 (2) c) EPÜ nicht klar und eindeutig erfüllt sind. Zu diesen Umständen gehört ebenso wie der Schwierigkeitsgrad des technischen Sachverhalts hinsichtlich des Streitpatents und der Entgegenhaltungen auch die Anzahl der Ansprüche des Streitpatents und der zitierten Entgegenhaltungen, auch wenn es keine grundsätzliche Beschränkung auf eine Zahl von Angriffen oder Entgegenhaltungen bei einem Einspruch gibt.

Es obliegt laut Kammer nicht dem Patentinhaber, anhand der vorhandenen, aber für eine ausreichende Begründung unzulänglichen Angaben in der Einspruchsschrift eine eigene Begründung auszuarbeiten. Aus den oben dargelegten Gründen entschied die Kammer, dass der innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereichte Einspruch keine ausreichende Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, weder hinsichtlich des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit noch hinsichtlich des Einspruchsgrunds der mangelnden erfinderischen Tätigkeit enthielt. Daher ist zu keinem der geltend gemachten Einspruchsgründe substantiiert vorgetragen worden, und die Erfordernisse nach R. 76 (2) c) EPÜ waren deshalb im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Der Einspruch wurde daher zu Recht von der Einspruchsabteilung gemäß R. 77 (1) EPÜ als unzulässig verworfen. Die Beschwerdekammer gab der vorliegenden Beschwerde deshalb nicht statt.

patent proprietor – without further investigation – to understand the gist of the opposition and, in particular, to follow unequivocally the opponent's arguments on at least one of the 26 claims and ground for opposition.

According to the case law, an opposition is adequately substantiated if it gives information about one citation enabling opposition division and patent proprietor to assess the cogency of one of the grounds for opposition raised. Nonetheless, the board held that its admissibility had to be decided in the light of the circumstances of the case, especially if the requirements of R. 76(2)(c) EPC were not clearly and unambiguously met. Those circumstances included not just the technical complexity of the subject-matter in the opposed patent and the citations but also the number of claims the patent in question contained and the number of citations – even if in principle an opposition could contain any number of attacks or citations.

The board ruled that the patent proprietor should not have to try and work out the opponent's case for himself, from inadequate information given in the notice of opposition. For the reasons given above, the board found that the opposition, although filed within the 9-month time limit, did not properly indicate the facts presented in support of either of its two grounds, lack of novelty and lack of inventive step. Thus neither ground had been adequately substantiated, the requirements of R. 76(2)(c) EPC were not fulfilled, and the opposition division had been right to reject the opposition as inadmissible under R. 77(1) EPC. Accordingly, the board dismissed the appeal.

rant dans le formulaire d'opposition et les deux feuilles supplémentaires étaient suffisantes pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de comprendre sur quoi portait l'opposition sans entreprendre de plus amples recherches. En particulier, il importait de savoir si, au vu des indications données et sans aucun effort de recherche supplémentaire, la division d'opposition et le titulaire du brevet étaient en mesure de suivre l'argumentation développée par l'opposant concernant au moins une des 26 revendications du brevet en litige pour étayer au moins un des motifs d'opposition invoqués.

Même si, en vertu de la jurisprudence, une opposition est suffisamment étayée lorsque les informations données au sujet de l'un des documents cités permettent à la division d'opposition et au titulaire du brevet d'examiner le bien-fondé de l'un des motifs d'opposition avancés, la chambre a estimé que la recevabilité d'une opposition devait être appréciée en fonction des circonstances de chaque espèce, en particulier lorsqu'il n'était pas satisfait clairement et sans ambiguïté aux exigences de la règle 76(2)c) CBE. Font partie des circonstances de l'espèce non seulement le degré de technicité du brevet en cause et des documents cités, mais également le nombre de revendications du brevet en cause et des documents cités, même s'il n'existe pour une opposition aucune limite de principe quant au nombre d'objections ou d'antériorités.

Selon la chambre, il n'appartient pas au titulaire du brevet, au vu des informations fournies dans l'acte d'opposition mais n'étayant pas suffisamment les motifs de l'opposition, d'élaborer lui-même l'argumentation. Pour les raisons exposées plus haut, la chambre a décidé que l'acte d'opposition produit dans le délai de neuf mois ne contenait pas d'indications suffisantes pour étayer les motifs d'opposition, tant en ce qui concerne l'absence de nouveauté que le défaut d'activité inventive. Par conséquent, aucun des motifs d'opposition invoqués n'était suffisamment étayé et en l'espèce, il n'était pas satisfait aux exigences de la règle 76(2)c) CBE. Dès lors, c'est à raison que la division d'opposition avait rejeté l'opposition pour irrecevabilité au titre de la règle 77(1) CBE. La chambre de recours n'a donc pas fait droit au recours.

4. Verspätetes Vorbringen

4.1 Ermessensausübung der Einspruchsabteilungen

Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach den falschen bzw. nicht nach den richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt hat (G 7/93, ABI. EPA 1994, 775). Somit war die Frage zu prüfen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat.

In der Sache **T 1485/08** war das Dokument (16T), eine englische Übersetzung eines koreanischen Patents (Dokument 16), vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt und zusammen mit der Beschwerdeschrift erneut eingereicht worden. Die Einspruchsabteilung hatte befunden, dass die Übersetzung zu spät im Verfahren eingereicht worden sei und daher nicht berücksichtigt werden solle. Diese Entscheidung focht der Beschwerdeführer mit der Begründung an, dass die Einspruchsabteilung durch die Nichtberücksichtigung des Dokuments (16T), das für die Frage der Neuheit hoch relevant sei, ihr Ermessen nicht korrekt ausgeübt habe. Die Kammer erklärte, nach Art. 114 (2) EPÜ stehe es im Ermessen einer Einspruchsabteilung, ob sie verspätet vorgebrachte Beweismittel berücksichtige. Ein entscheidendes Kriterium für deren Zulassung sei nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Prima-facie-Relevanz (T 1002/92, ABI. EPA 1995, 605).

In diesem Zusammenhang stellte die Kammer fest, dass das Dokument (16) zusammen mit der Einspruchsschrift zur Anfechtung der Neuheit des Streitpatents eingereicht worden sei. Obgleich Dokument (16) nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefasst sei, zeigten schon die diversen englischen Begriffe in der darin enthaltenen Beschreibung, dass sich das Schriftstück auf den beanspruchten Gegenstand beziehe.

Die Kammer war der Meinung, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht korrekt ausgeübt hat, als sie das Do-

4. Late submission

4.1 Opposition divisions' exercise of discretion

A board of appeal should only overrule the way in which a department of first instance exercised its discretion in a decision in a particular case if the board came to the conclusion that the department of first instance had, in its decision, exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way (G 7/93, OJ EPO 1994, 775). The question to be examined therefore was whether or not the opposition division has exercised its discretion correctly.

In **T 1485/08** document (16T), which was an English translation of a Korean patent (document 16), had been submitted by the appellant during oral proceedings before the opposition division and was resubmitted with the statement of grounds of appeal. The opposition division had held that the translation had been filed too late in the proceedings and should therefore be disregarded. This decision was challenged by the appellant on the grounds that the opposition division in disregarding document (16T), which was highly relevant to the issue of novelty, had not properly exercised its discretion. The board stated that an opposition division has a discretionary power under Art. 114(2) EPC to disregard evidence which has not been submitted in time. According to the established jurisprudence of the boards of appeal, a decisive criterion for admitting late-filed documents was their prima facie relevance (T 1002/92, OJ EPO 1995, 605).

In this context the board noted that document (16) was filed with the notice of opposition against novelty of the patent in suit. Although not in one of the official languages of the EPO, from the use of various English terms in the description of document (16) it was already discernible that its subject-matter was related to the claimed subject-matter.

The board was of the opinion that the opposition division in not admitting document (16T) for the sole reason that it

4. Moyens invoqués tardivement

4.1 Exercice du pouvoir d'appréciation par les divisions d'opposition

Une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation pour prendre une décision dans une affaire particulière que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation selon des principes erronés ou sans prendre en compte les principes appropriés, ou encore de manière déraisonnable (G 7/93, JO OEB 1994, 775). La question à examiner était donc de savoir si la division d'opposition avait exercé correctement son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 1485/08**, le document (16T), qui était une traduction en anglais d'un brevet coréen (document 16), avait été produit par le requérant au cours de la procédure orale devant la division d'opposition et avait été de nouveau présenté avec le mémoire exposant les motifs du recours. La division d'opposition avait estimé que la traduction avait été produite à un stade trop tardif de la procédure et que, par conséquent, il ne fallait pas en tenir compte. Cette décision a été contestée par le requérant au motif que la division d'opposition, en ne tenant pas compte du document (16T) qui était particulièrement pertinent eu égard à la question de la nouveauté, n'avait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation. La chambre a déclaré qu'en vertu de l'art. 114(2) CBE, une division d'opposition peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas tenir compte de preuves qui n'ont pas été produites en temps utile. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un critère décisif pour admettre des documents produits tardivement consiste à déterminer s'ils se révèlent de prime abord pertinents (T 1002/92, JO OEB 1995, 605).

Dans ce contexte, la chambre a relevé que le document (16) avait été déposé avec l'acte d'opposition qui mettait en cause la nouveauté du brevet litigieux. Bien que le document (16) ne soit pas rédigé dans l'une des langues officielles de l'OEB, l'on pouvait d'ores et déjà déduire de l'utilisation dans la description de ce document de plusieurs termes anglais que son objet se rapportait bien à l'objet revendiqué.

La chambre a estimé qu'en n'admettant pas le document (16T) au seul motif qu'il avait été produit tardivement, sans

kument (16T) nur wegen des späten Vorbringens nicht zuließ, ohne seine Relevanz oder irgendwelche anderen Kriterien zu prüfen (s. auch **T 418/10**).

In der Sache **T 2165/10** wurden die Dokumente E1 - E10 betreffend eine angebliche offenkundige Vorbenutzung vom Beschwerdeführer nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht. Die Einspruchsabteilung ließ die Unterlagen nach dem Kriterium der Prima-facie-Relevanz nicht im Verfahren zu. Die Kammer kam ebenso wie die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass die Dokumente E1 - E10 ohne triftigen Grund verspätet vorgelegt worden seien. Im Einspruchsverfahren habe es de facto keine Änderung in der Akte gegeben, z. B. einen neuen Antrag des Patentinhabers, die die verspätete Einreichung hätte rechtfertigen können. Des Weiteren habe die Einspruchsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens das Kriterium der Prima-facie-Relevanz richtig und auf angemessene Weise angewandt. Die Kammer sah daher keinen Anlass, die Entscheidung aufzuheben.

Der Beschwerdeführer begründete die verspätete Vorlage der Dokumente E1 - E10 damit, dass die angebliche offenkundige Vorbenutzung vor über 20 Jahren im Ausland stattgefunden habe. Weil die gesetzliche Aufbewahrungsfrist seit Langem abgelaufen sei, seien viele der relevanten Dokumente vernichtet worden. Die Kammer teilte jedoch die Ansicht des Beschwerdegegners, dass der Beschwerdeführer die angebliche offenkundige Vorbenutzung in seiner Einspruchsschrift hätte erwähnen und alle sich damals in seinem Besitz befindlichen Beweismittel hätte nennen/vorlegen sollen. Zu etwaigen weiteren Beweismitteln, z. B. den Handelsunterlagen, hätte er erläutern können, dass sie nachgereicht würden und schwierig aus den Archiven im Ausland und/oder bei Dritten zu beschaffen seien.

E. Beschwerdeverfahren

1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Beschwerdefähige Entscheidung

1.1.1 Entscheidungen

a) Beispiele für beschwerdefähige Entscheidungen

Gilt eine europäische Patentanmeldung nach Einlegung einer zulässigen Beschwerde gegen die Entscheidung,

was late-filed, without having examined its relevance or considered any other criteria, did not properly exercise its discretion (see also **T 418/10**).

In **T 2165/10** documents E1-E10, which related to an alleged public prior use, were filed by the appellant after expiry of the nine-month opposition period. By applying the criteria of prima facie relevance, they were not admitted in the proceedings by the opposition division. The board shared the opposition division's conclusion that E1-E10 were filed late without any good reason for doing so. There was indeed no change in the file during the opposition proceedings, such as a patent proprietor's new request, which could have justified the late filing. Furthermore, the board considered that the opposition division applied the principle of prima facie relevance correctly in a reasonable manner when exercising its discretionary power. Consequently, the board did not see any reason to overturn that decision.

The reasons mentioned by the appellant for the late submission of E1-E10 were that the public prior use had taken place more than 20 years ago in a foreign country. Since the legal time limit for keeping documents had long elapsed, many of the relevant documents had been destroyed. The board, however, shared the respondent's view that the appellant should have included an indication of the alleged public prior use in its notice of opposition and indicated/filed all evidence in its possession at that time. Any further evidence, like the commercial documentation, could have been indicated to be filed later, indicating the difficulties in retrieving such documents in the archives, abroad and/or with third parties.

E. Appeal procedure

1. Filing and admissibility of appeal

1.1 Appealable decisions

1.1.1 Decisions

a) Examples of appealable decisions

If a European patent application is finally deemed to be withdrawn after an admissible appeal against a decision

avoir examiné sa pertinence ou pris d'autres critères en considération, la division d'opposition n'avait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation (cf. également **T 418/10**).

Dans l'affaire **T 2165/10**, les documents E1-E10, qui avaient trait à un prétendu usage antérieur public, avaient été produits par le requérant après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. La division d'opposition, appliquant le critère de la pertinence de prime abord, a décidé de ne pas les admettre dans la procédure. La chambre a partagé la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les documents E1-E10 avaient été déposés tardivement sans aucune raison valable. En effet, le dossier n'avait fait l'objet d'aucune modification pendant la procédure d'opposition, comme le dépôt d'une nouvelle requête par le titulaire du brevet, qui aurait pu justifier le dépôt tardif des documents. De plus, la chambre a considéré que la division d'opposition, en exerçant son pouvoir d'appréciation, avait appliqué correctement et de manière raisonnable le principe de la pertinence prima facie. Elle a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison d'annuler la décision de la division d'opposition.

Les motifs invoqués par le requérant pour justifier le dépôt tardif des documents E1-E10 étaient que l'usage antérieur public avait eu lieu plus de 20 ans auparavant dans un pays étranger. Le délai légal pour conserver des documents ayant expiré depuis longtemps, de nombreux documents pertinents avaient été détruits. La chambre a toutefois partagé le point de vue de l'intimé selon lequel le requérant aurait dû mentionner dans son acte d'opposition l'existence du prétendu usage antérieur public et indiquer/produire toutes les preuves en sa possession à ce moment-là. Il aurait pu mentionner que toutes les autres preuves, comme la documentation commerciale, seraient produites ultérieurement, en faisant état des difficultés rencontrées pour retrouver ces documents dans les archives, à l'étranger et/ou auprès de tiers.

E. Procédure de recours

1. Formation et recevabilité du recours

1.1 Décisions susceptibles de recours

1.1.1 Décisions

a) Exemples de décisions susceptibles de recours

Lorsqu'une demande de brevet européen est finalement réputée retirée après qu'un recours recevable a été

diese Anmeldung zurückzuweisen, schließlich als zurückgenommen, so ist die Beschwerde in der Regel als erledigt anzusehen, weil keine Möglichkeit besteht, ein europäisches Patent für die Anmeldung zu erteilen. Zielt die Beschwerde jedoch wie in dem vorliegenden Fall einzig und allein darauf ab, feststellen zu lassen, dass das erstinstanzliche Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist und dass die angefochtene Entscheidung infolgedessen aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, so kann mit der Beschwerde nicht auf diese Weise verfahren werden. In diesem Fall hat der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse am Erlass einer Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde. Die Beschwerde muss deshalb geprüft werden, und das Beschwerdeverfahren kann nicht ohne eine Sachentscheidung über den Fall abgeschlossen werden (**T 2434/09**).

1.2 Zuständige Beschwerdekammer

In **G 1/11** stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß R. 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, eine Technische Beschwerdekammer zuständig ist.

In der Sache **T 1676/08** stellte die Kammer fest, dass es für die Zwecke des Art. 21 (4) b) EPÜ 1973 ausreicht, wenn die Kammer im EPA-Formblatt 3303.15 angibt, dass die Komplexität des Falls eine Erweiterung der Kammer von drei auf fünf Mitglieder erforderlich macht. Warum sie den Fall für komplex hält, muss sie nicht im Einzelnen begründen. Eine Änderung der Zusammensetzung einer Kammer in Bezug auf die Zahl ihrer Mitglieder nach Art. 21 (4) b) EPÜ 1973 oder durch die Ersetzung eines Mitglieds nach Art. 4 des Geschäftsverteilungsplans der Technischen Beschwerdekammern für das Jahr 2012 (Beilage zum ABl. EPA 1/2012, 12) ist keine Entscheidung im Sinne der Art. 106 EPÜ und 113 (1) EPÜ 1973.

refusing it has been filed, the appeal can usually be considered disposed of, because there is no possibility of a European patent being granted for the application. However, where the sole aim of the appeal is to obtain a finding by the board of appeal that a substantial procedural violation occurred in the first-instance proceedings, such that the appealed decision is to be set aside and the appeal fee reimbursed, the appeal cannot be dealt with in this way. In these circumstances the appellant has a legitimate interest in receiving a decision on the merits of the appeal. Therefore the appeal must be examined and the appeal proceedings cannot be closed without a substantive decision on the case (**T 2434/09**).

1.2 Board competent to hear a case

In **G 1/11** the Enlarged Board of Appeal held that a technical board of appeal was 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 R. 64(2) EPC.

The board in **T 1676/08** found that to comply with Art. 21(4)(b) EPC 1973, it was sufficient for the board to indicate in EPO Form 3303.15 that the complexity of the case was the reason for enlarging the board from three to five members; it was not obliged to give detailed reasoning why it considered the case at issue complex. A change in a board's composition with regard either to the number of its members under Art. 21(4)(b) EPC 1973 or to the replacement of a member under Art. 4 of the Business Distribution Scheme of the Technical Boards of Appeal for the year 2012 (Supplement to OJ EPO 1/2012, 12) was not a decision within the meaning of Art. 106 EPC and Art. 113(1) EPC 1973.

formé contre la décision de rejet de la demande, ce recours peut en principe être considéré comme réglé, car aucun brevet européen ne pourra plus être accordé sur la base de ladite demande. Toutefois, si, comme en l'espèce, le recours a pour seul objectif de faire constater par la chambre que la procédure de première instance est entachée d'un vice substantiel de procédure tel que la décision attaquée doit être annulée et la taxe de recours remboursée, le sort du recours ne saurait être identique. Dans ce cas, le requérant possède en effet un intérêt légitime à ce qu'il soit statué sur le fond du recours. Le recours doit donc être traité et la procédure de recours ne saurait être close avant qu'une décision n'ait été rendue sur le fond (**T 2434/09**).

1.2 Chambre de recours compétente

Dans la décision **G 1/11**, la Grande Chambre de recours a estimé que le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen est du ressort d'une chambre de recours technique 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.

Dans l'affaire **T 1676/08**, la chambre a estimé que pour satisfaire aux exigences de l'art. 21(4)(b) CBE 1973, il suffisait que la chambre de recours compétente indique dans le formulaire OEB 3303.15 la complexité de l'affaire comme motif pour porter de trois à cinq le nombre de membres de la chambre. Elle n'était pas tenue d'exposer en détail pourquoi elle considérait que l'affaire en cause était complexe. Un changement de la composition d'une chambre, qu'il porte sur le nombre de membres au titre de l'art. 21(4)(b) CBE 1973 ou le remplacement d'un membre au titre de l'art. 4 du plan de répartition des affaires des chambres de recours techniques pour l'année 2012 (Supplément au JO OEB 1/2012, 12) ne constituait pas une décision au sens de l'art. 106 CBE et de l'art. 113(1) CBE 1973.

1.3 Beschwerdeberechtigung1.3.1 Materielle
Beschwerdeberechtigung

a) Einsprechender

In **T 1982/09** stellte die Kammer fest, dass die Einsprechendenstellung nicht rechtswirksam übertragen worden war und die Einspruchsabteilung die Firma A deshalb zu Unrecht für den neuen Einsprechenden gehalten hatte. Die Beschwerde war damit im falschen Namen eingelegt worden. Allerdings bedeutet die Tatsache, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Einsprechendenstellung falsch war, in Anlehnung an **T 1178/04** (ABI. EPA 2008, 80) nicht, dass die Firma A zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde keine Verfahrensbeteiligte war. Eine Person gilt auch dann als Verfahrensbeteiligte im Sinne von Art. 107 EPÜ, wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme am Verfahren infrage gestellt wird und Gegenstand einer anhängigen Entscheidung ist. Selbst wenn sie möglicherweise aufhört, Verfahrensbeteiligte zu sein, wenn entschieden wird, dass sie zur Teilnahme am Verfahren nicht berechtigt ist, bedeutet dies nicht, dass sie nie eine Verfahrensbeteiligte war. Die Beschwerde war also zulässig.

1.4 Form und Frist der Beschwerde

1.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (R. 99 (1) EPÜ)

a) Regel 99 (1) a) EPÜ

Liegt in der Beschwerdeschrift objektiv ein Mangel vor, der auf einen echten Fehler hinsichtlich der Identität des Beschwerdeführers hinweist, und lassen objektive Beweise in der Akte mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erkennen, wer der Beschwerdeführer sein sollte, so kann die Beschwerdeschrift nach R. 101 (2) EPÜ berichtigt werden (**T 1961/09** in Anlehnung an **T 97/98**, ABI. EPA 2002, 183). Die Befassung der Großen Beschwerdekammer (Aktenzeichen G 1/12) durch die Kammer in der Sache **T 445/08** (ABI. EPA 2012, 588) stellt die Zuständigkeit nicht infrage, in Fällen wie dem in **T 97/98** einen Fehler in der Beschwerdeschrift zu berichtigen.

1.5 Beschwerdebegründung

1.5.1 Allgemeine Grundsätze

a) Anzugebende rechtliche und tatsächliche Gründe

In der Entscheidung **J 10/11** überprüfte die Kammer die Rechtsprechung der

1.3 Entitlement to appeal

1.3.1 Party adversely affected

a) Opponent

The board found in **T 1982/09** that the opponent status had not been validly transferred, which meant that the opposition division had thus incorrectly held that company "A" was the new opponent. Consequently, the appeal had been filed in the wrong name. Following **T 1178/04** (OJ EPO 2008, 80), the fact that the opposition division's ruling on the issue of opponent status was wrong could not mean that company "A" was not a party to the proceedings at the date the notice of appeal was filed. A person is to be regarded as a party for the purposes of Art. 107 EPC even if his entitlement to take part in the proceedings is brought into question and such entitlement is the subject-matter of a pending decision. Although he may cease to be a party if he is held not entitled to take part in the proceedings, this does not mean he was never a party. The appeal was admissible.

1.4 Form and time limit of appeal

1.4.1 Form and content of notice of appeal (Rule 99(1) EPC)

a) Rule 99(1)(a) EPC

Where there is objectively a deficiency in the notice of appeal indicating a genuine error as regards the identity of the appellant and there is objective evidence in the file indicating with a sufficient degree of probability who the appellant should be, then the notice of appeal may be corrected under R. 101(2) EPC (**T 1961/09**, following **T 97/98**, OJ EPO 2002, 183). The referral to the Enlarged Board in **G 1/12** by the board in **T 445/08** (OJ EPO 2012, 588) did not bring into doubt the jurisdiction to correct an error in the notice of appeal in circumstances such as those in **T 97/98**.

1.5 Statement of grounds

1.5.1 General principles

a) Legal or factual reasons to be specified

In **J 10/11** the board reviewed the case law of the boards of appeal on the re-

1.3 Personnes admises à former un recours

1.3.1 Partie déboutée

a) Opposant

Dans l'affaire **T 1982/09**, la chambre a estimé que la qualité d'opposant n'avait pas été valablement transmise, si bien que la division d'opposition avait considéré, à tort, la société "A" comme étant le nouvel opposant. En conséquence, le recours avait été formé sous le mauvais nom. Suivant la décision **T 1178/04** (JO OEB 2008, 80), le fait que la décision de la division d'opposition concernant la qualité d'opposant était erronée ne saurait signifier que la société "A" n'était pas partie à la procédure à la date à laquelle le recours a été formé. Une personne doit être considérée comme partie aux fins de l'art. 107 CBE, même si sa capacité à prendre part à la procédure est mise en question et fait l'objet d'une décision en instance. Bien qu'elle puisse cesser d'être partie si elle est jugée ne pas avoir la capacité pour prendre part à la procédure, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été partie. Le recours était recevable.

1.4 Forme et délai du recours

1.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE)

a) Règle 99(1)a) CBE

Lorsqu'une irrégularité objectivement constatée dans l'acte de recours indique une véritable erreur sur l'identité du requérant et que le dossier contient des preuves objectives permettant d'identifier, avec un degré suffisant de probabilité, le véritable requérant, l'acte de recours peut être corrigé en vertu de la règle 101(2) CBE (**T 1961/09**, suivant la décision **T 97/98**, JO OEB 2002, 183). La saisine de la Grande Chambre de recours (affaire **G 1/12**) par la chambre chargée de l'affaire **T 445/08** (JO OEB 2012, 588) ne remet pas en question la compétence pour corriger une erreur dans l'acte de recours dans des circonstances telles que celles de l'affaire **T 97/98**.

1.5 Mémoire exposant les motifs du recours

1.5.1 Principes généraux

a) Nécessité d'exposer les motifs de droit ou de fait

Dans l'affaire **J 10/11**, la chambre a fait le point sur la jurisprudence des

Beschwerdekammern hinsichtlich der an die Beschwerdebegründung zu stellenden Anforderungen. Wenn der Beschwerdeführer behauptet, dass die angefochtene Entscheidung falsch sei, dann muss die Kammer aus der Beschwerdebegründung ohne eigene Ermittlungen unmittelbar ersehen können, warum die Entscheidung falsch sein soll und auf welche Tatsachen der Beschwerdeführer seine Argumente stützt (vgl. T 220/83, ABl. EPA 1986, 249 und T 177/97; bestätigt durch mehrere Entscheidungen, insbesondere jüngst durch T 573/09).

Ob die Anforderungen des Art. 108 Satz 3 in Verbindung mit R. 99 (2) EPÜ erfüllt sind, muss anhand der Beschwerdebegründung und der Gründe in der angefochtenen Entscheidung entschieden werden (s. z. B. J 22/86, ABl. EPA 1987, 280; T 162/97). Die Anforderungen an die Zulässigkeit können ausnahmsweise als erfüllt gelten, wenn bei Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und der Begründung sofort zu erkennen ist, dass die Entscheidung aufgehoben werden soll (s. J 22/86).

Der Beschwerdeführer stellte in seinem Vorbringen keinen Kausalzusammenhang zwischen den in der Beschwerdebegründung aufgeführten Gründen und der angeblichen Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung her. Wäre kein Kausalzusammenhang erforderlich, so wäre jedes Vorbringen, auch eines ohne Bezug zu den Gründen, auf denen die angefochtene Entscheidung basiert, zulässig. Damit wären die Bestimmungen des Art. 108 EPÜ irrelevant. Zwar müssen die Gründe nicht an sich beweiskräftig sein, d. h. nicht an sich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung rechtfertigen, doch muss die Kammer auf ihrer Grundlage beurteilen können, ob die Entscheidung falsch ist. Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

In **T 395/12** wurde die Beschwerde ebenfalls für unzulässig befunden. Die einzige Äußerung des Anmelders, die sich unmittelbar auf die angefochtene Entscheidung bezog, war, dass die Prüfungsabteilung "unrecht" habe, was allerdings nicht begründet wurde. In den Entscheidungen T 213/85 (AbI. EPA 1987, 482) und T 95/10 wird klargestellt, dass das Beschwerdeverfahren keine bloße Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist (im Einklang mit den Entscheidungen G 10/91, AbI. EPA 1993, 420; G 9/92, AbI. EPA 1994, 875 und G 4/93, AbI. EPA 1994, 875), sondern ein eigenes Verfahren. Wenn der Anmelder in der Beschwerdebegrün-

quirements to be fulfilled in the statement of grounds. If the appellant submits that the decision under appeal is incorrect, then the statement setting out the grounds of appeal must enable the board to understand immediately why the decision is alleged to be incorrect and on what facts the appellant bases its arguments, without first having to make investigations of its own (see T 220/83, OJ EPO 1986, 249, and T 177/97; affirmed by numerous decisions, and in particular recently by T 573/09).

Whether the requirements of Art. 108, third sentence, EPC in conjunction with R. 99(2) EPC are met has to be decided on the basis of the statement of grounds of appeal and of the reasons given in the contested decision (see e.g. J 22/86, OJ EPO 1987, 280; T 162/97). Exceptionally, it has been acknowledged that the requirement for admissibility may be regarded as satisfied if it is immediately apparent upon reading the decision under appeal and the written statement of grounds that the decision should be set aside (see J 22/86).

The appellant had made no submissions regarding the causal relationship between the reasons given in the statement of grounds of appeal and the asserted invalidity of the findings of the decision impugned. If no causal relationship were required, any submission, even one not connected with the reasons on which the decision impugned is based, would be acceptable. This would render the provisions of Art. 108 EPC moot. Whilst the grounds do not have to be conclusive in themselves, i.e. justify the setting aside of the decision impugned, they must enable the board to assess whether or not the decision is incorrect. The appeal was rejected as inadmissible.

In **T 395/12** the appeal was also held inadmissible; the applicant's only statement that directly addressed the decision under appeal was that the examining division was "wrong", with no explanation why. Decisions T 213/85 (OJ EPO 1987, 482) and T 95/10 clarify that the appeal procedure is not a mere continuation of the examination procedure (in accordance with decisions G 10/91, OJ EPO 1993, 420; G 9/92, OJ EPO 1994, 875 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875), but separate therefrom. Where the applicant in the grounds of appeal repeats its arguments set out during the examination phase without taking into account the

chambres de recours concernant les conditions que doit remplir le mémoire exposant les motifs du recours. Si le requérant conteste le bien-fondé de la décision faisant l'objet de son recours, le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre à la chambre de comprendre immédiatement et sans investigation pour quelle raison la décision attaquée serait erronée et quels sont les faits sur lesquels reposent les arguments du requérant (cf. T 220/83, JO OEB 1986, 249, et T 177/97 ; ce principe étant confirmé dans de nombreuses décisions, notamment dans la décision récente T 573/09).

La question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'art. 108, troisième phrase CBE ensemble la règle 99(2) CBE doit être tranchée sur la base du mémoire exposant les motifs du recours et des motifs de la décision contestée (cf. p. ex. J 22/86, JO OEB 1987, 280 ; T 162/97). Il a été reconnu, à titre exceptionnel, que les conditions de recevabilité pouvaient être considérées comme remplies s'il apparaissait immédiatement à la lecture de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs que cette décision devait être annulée (cf. J 22/86).

Or, le requérant n'avait dans cette affaire invoqué aucun moyen quant au lien de causalité entre les motifs avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours et l'allégation selon laquelle les conclusions de la décision contestée n'étaient pas valables. Si un tel lien n'était pas exigé, tout argument serait acceptable, même sans rapport aucun avec les motifs de la décision attaquée. Les dispositions de l'art. 108 CBE seraient alors dépourvues d'objet. Les motifs du recours ne doivent certes pas être concluants en soi, en ce sens qu'ils justifient l'annulation de la décision attaquée, mais ils doivent permettre à la chambre de déterminer si la décision était erronée ou non. Le recours a été rejeté comme étant irrecevable.

Dans l'affaire **T 395/12**, le recours a également été jugé irrecevable, le demandeur ayant uniquement fait valoir au sujet de la décision contestée que la division d'examen avait eu tort, sans expliquer pourquoi. Il ressort clairement des décisions T 213/85 (JO OEB 1987, 482) et T 95/10 que la procédure de recours n'est pas un simple prolongement de la procédure d'examen (conformément à l'avis G 10/91, JO OEB 1993, 420 et aux décisions G 9/92, JO OEB 1994, 875 et G 4/93, JO OEB 1994, 875), mais en est distincte. Un demandeur qui, dans le mémoire exposant les motifs du recours, reproduit les arguments qu'il a avancés au cours de

derung nur die bereits in der Prüfungsphase vorgebrachten Argumente wiederholt, ohne auf die angefochtene Entscheidung einzugehen, missversteht er die Aufgabe der Beschwerdekammern: diese ist nicht in einer Neuaufklärung des Prüfungsverfahrens zu sehen, sondern in der Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungsabteilungen ausgehend von den in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Einwänden gegen die Entscheidung, die sich deshalb auf die Gründe der angefochtenen Entscheidung stützen müssen.

Die Beschwerde musste außerdem für unzulässig befunden werden, weil der Anmelder in der Beschwerdebegründung nicht auf alle Gründe eingegangen war, die die Prüfungsabteilung für die Zurückweisung der Anmeldung angeführt hatte. Gemäß T 213/85 und T 1045/02 muss die Beschwerdebegründung alle Gründe behandeln, auf denen die angefochtene Entscheidung basiert. Dies entspricht dem Erfordernis des Art. 12 (2) VOBK, wonach "die Beschwerdebegründung und die Erwiderung ... den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten [müssen]".

Siehe auch **T 473/09**, wo die Beschwerde ebenfalls für unzulässig befunden wurde, weil in der Begründung nicht auf alle Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung eingegangen worden war.

In **T 2532/11** wurde die Beschwerde für unzulässig befunden, weil die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers keinen Hinweis auf die angefochtene Entscheidung und auch keine Erklärung dafür enthielt, warum diese falsch sei und aufgehoben werden sollte (s. auch Punkt 1.5.2).

1.5.2 Einführung von neuem Vorbringen

a) Durch den Patentinhaber oder Anmelder und Beschwerdeführer

In **T 2532/11** stellte sich zudem die Frage, ob neu eingereichte Anträge als implizite Beschwerdebegründung betrachtet werden können. Eine durch geänderte Ansprüche gestützte Beschwerdebegründung könnte zumindest implizit abstecken, in welchem Umfang der Beschwerdeführer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wünscht. In vielen ihrer Entscheidungen waren die Kammern nachsichtig und haben Beschwerden für zulässig befunden, wenn sie aus den Besonderheiten des Falls auf die mutmaßliche Absicht des Beschwerdeführers und die wahrscheinlichen Motive für seine Handlungen schließen konnten (T 729/90, T 563/91, T 574/91,

decision under appeal, it mistakes the function of the boards of appeal; they are not a second go at the examination procedure, but are meant to review decisions made by the examining divisions, based on the objections raised against the decision in the grounds of appeal, which must therefore relate to the reasons on which the decision under appeal is based.

The appeal had also to be considered inadmissible because the grounds failed to deal with all the reasons the examination division advanced for refusing the application. According to T 213/85 and T 1045/02, the grounds of appeal must deal with all those reasons on which the decision under appeal is based. This is consistent with the requirement of Art. 12(2) RPBA, according to which, "The statement of grounds of appeal and the reply shall contain a party's complete case".

See also **T 473/09**, where the appeal was also held inadmissible as the grounds failed to deal with all the reasons for refusing the application.

In **T 2532/11** the appeal was found inadmissible as the appellant's statement of grounds did not contain any reference to the impugned decision, let alone any explanation as to why it was wrong and should be set aside (see also point 1.5.2 below).

1.5.2 New case raised

a) By patent proprietor or applicant and appellant

In **T 2532/11** the question also arose whether newly filed requests could be seen as implicit grounds of appeal. A statement of grounds of appeal supported by amended claims may define, at least implicitly, the extent to which the appellant wishes the decision under appeal to be set aside. Many decisions have adopted a lenient position and deemed appeals admissible if the competent board was able to infer from the particulars of the case the presumed intentions of the appellant and the probable reasons underlying its actions (T 729/90, T 563/91, T 574/91, T 162/97). Appeals have also been held admissible where there was a change in the subject of the proceedings due to

la procédure d'examen sans tenir compte de la décision faisant l'objet du recours, se méprend sur la fonction des chambres de recours. En effet, celles-ci n'ont pas pour rôle d'offrir au demandeur une deuxième procédure d'examen, mais de réexaminer les décisions rendues par les divisions d'examen, en se fondant sur des objections soulevées contre ces décisions dans le mémoire exposant les motifs du recours, lequel doit donc se rapporter aux motifs de la décision contestée.

Il a également dû être conclu à l'irrecevabilité du recours car le mémoire ne traitait pas tous les motifs de rejet de la demande avancés par la division d'examen. Conformément aux décisions T 213/85 et T 1045/02, le mémoire exposant les motifs du recours doit porter sur tous les motifs sur lesquels est fondée la décision contestée. Cela est conforme à la condition énoncée à l'art. 12(2) RPCR, selon laquelle "le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie".

Voir aussi l'affaire **T 473/09**, dans laquelle le recours a également été jugé irrecevable au motif que le mémoire n'abordait pas tous les motifs de rejet de la demande.

Dans l'affaire **T 2532/11**, le recours a été jugé irrecevable au motif que le mémoire exposant les motifs du recours déposé par le requérant ne contenait ni de référence à la décision attaquée ni, à plus forte raison, d'explication quelconque indiquant pourquoi cette décision était erronée et devait être annulée (voir aussi le point 1.5.2 ci-dessous).

1.5.2 Nouvelles questions soulevées

a) Par le titulaire du brevet ou le demandeur et le requérant

Dans l'affaire **T 2532/11**, la question s'est posée de savoir si de nouvelles requêtes pouvaient être considérées comme des motifs de recours implicites. Un mémoire exposant les motifs du recours accompagné de revendications modifiées peut définir, au moins implicitement, dans quelle mesure le requérant souhaite l'annulation de la décision contestée. Dans de nombreuses décisions, une approche tolérante a été adoptée et les recours ont été jugés recevables si la chambre compétente pouvait déduire des circonstances de l'espèce les intentions présumées du requérant et les motifs qui sous-tendaient vraisemblablement ses actions (T 729/90, T 563/91,

T 162/97). Auch wurden Beschwerden für zulässig befunden, wenn sich der Gegenstand des Verfahrens durch neue, mit der Beschwerdebegründung eingereichte Ansprüche geändert hatte und in der Begründung im Einzelnen dargelegt worden war, warum die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in der so geänderten Fassung nicht entgegenstünden (T 717/01, T 934/02 unter Verweis auf J xx/87, ABl. EPA 1988, 323 und T 105/87).

Die Kammer befand, dass die Beschwerdebegründung zusammen mit der Beschwerdeschrift den Zweck hat, den Umfang der Beschwerde zu definieren, und diese Definition gemäß dem Verfügungsgrundsatz im Ermessen der Beschwerdeführer liegt.

Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 114 EPÜ, die im Einspruchsverfahren nur begrenzt anwendbar sind, muss die Beschwerdekammer prüfen, ob die Beschwerde in dem vom Beschwerdeführer vorgebrachten Rahmen begründet ist; dabei kann sie aber nicht über die Gründe mutmaßen, geschweige denn, dem Beschwerdeführer die Begründung abnehmen. Umgekehrt geht der Verfügungsgrundsatz nicht so weit, dass er dem Beschwerdeführer gestatten würde, einen neuen Sachverhalt vorzubringen, durch den die angefochtene Entscheidung hinfällig würde. Zwischen der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegründung muss ein direkter Zusammenhang bestehen. Zwar soll dem Beschwerdeführer das Recht zur Einreichung geänderter Ansprüche nicht verweigert werden, doch muss er begründen, welche Punkte der Entscheidung er für falsch hält, und entsprechende Argumente und Beweismittel vorlegen.

In **T 933/09** wurde die Beschwerde ebenfalls als unzulässig verworfen. Die Kammer befand, dass der Beschwerdeführer durch das bloße Einreichen geänderter Ansprüche nicht von seiner Verpflichtung befreit wird, in der Beschwerdebegründung ausdrücklich anzugeben, inwiefern diese Änderungen dazu dienen, die der angefochtene Entscheidung zugrunde liegenden Einwände auszuräumen.

1.5.3 Außergewöhnliche Umstände, aus denen sich die Zulässigkeit der Beschwerde ergibt

a) Wesentlicher Verfahrensmangel

In **T 1020/13** befand die Kammer Folgendes: Wenn ein wesentlicher Verfahrensmangel in der Beschwerdebegründung gerügt und ausreichend begründet ist, ist es für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde im

the filing of new claims together with the statement of grounds and the latter set out in detail why the raised grounds for opposition did not prejudice the maintenance of the patent as amended on the basis of these new claims (T 717/01, T 934/02 referring to J xx/87, OJ EPO 1988, 323 and T 105/87).

According to the board, the purpose of the statement of grounds, together with the notice of appeal is to define the scope of the appeal. This definition lies within the discretion of the appellants as a part of the principle of free disposition.

Without prejudice to the provisions of Art. 114 EPC, which are of limited application in opposition proceedings, the board of appeal has the duty to assess whether the appeal is well-founded within the frame of the case as presented by the appellants but it cannot guess what the arguments are, let alone, provide arguments in lieu of the appellants. Conversely, the principle of free disposition does not extend such that it should allow the appellants to build a new case, so as to render the decision under appeal purposeless. A direct link must be maintained between the decision under appeal and the statement of grounds of appeal. Whilst the appellant should not be denied the right to file amended claims, it had to provide arguments in order to explain which issue(s) in the decision it considered erroneous and provide arguments and evidence in support.

In **T 933/09** the appeal was also rejected as inadmissible; the board considered that the mere filing of amended claims did not exonerate the appellant from the task of expressly specifying in the statement of grounds of appeal the relevance of the amendments for overcoming the objections on which the decision under appeal was based.

1.5.3 Exceptional circumstances warranting admissibility of the appeal

a) Substantial procedural violation

In **T 1020/13** the board held that, if a substantial procedural violation is alleged and adequately substantiated in the statement of grounds of appeal, it is irrelevant for the decision on admissibility of the appeal whether the challenge

T 574/91, T 162/97). Des recours ont également été jugés recevables lorsque l'objet de la procédure avait changé en raison du dépôt de nouvelles revendications avec le mémoire exposant les motifs du recours, lequel expliquait en détail pourquoi les motifs d'opposition soulevés ne s'opposaient pas au maintien du brevet sous une forme modifiée selon ces nouvelles revendications (T 717/01, T 934/02 renvoyant à la décision J xx/87, JO OEB 1988, 323 et T 105/87).

Selon la chambre, le mémoire exposant les motifs du recours a pour objet, avec l'acte de recours, de définir la portée du recours. Cette définition est laissée à l'appréciation du requérant dans le cadre du principe de la libre disposition de l'instance.

Sans préjudice des dispositions de l'art. 114 CBE, dont l'application est limitée dans une procédure d'opposition, la chambre de recours doit juger du bien-fondé d'un recours dans le cadre des arguments présentés par les requérants, mais elle ne peut pas deviner la teneur de ces arguments ni, à plus forte raison, en présenter à la place des requérants. Inversement, le principe de la libre disposition de l'instance ne saurait être interprété comme allant jusqu'à permettre aux requérants de soulever de nouvelles questions, ce qui rendrait la décision contestée sans objet. Un lien direct doit être maintenu entre la décision contestée et le mémoire exposant les motifs du recours. Si le requérant ne doit pas être privé de son droit de déposer des revendications modifiées, il doit aussi présenter des arguments pour expliquer quel(s) élément(s) de la décision il juge erroné(s) et étayer son argumentation, preuves à l'appui.

Dans l'affaire **T 933/09**, le recours a également été rejeté comme étant irrecevable. La chambre a estimé que le simple fait de déposer des revendications modifiées ne dispensait pas le requérant de l'obligation de préciser dans le mémoire exposant les motifs du recours en quoi ces modifications étaient pertinentes pour lever les objections sur lesquelles était fondée la décision contestée.

1.5.3 Circonstances exceptionnelles justifiant la recevabilité du recours

a) Vice substantiel de procédure

Dans l'affaire **T 1020/13**, la chambre a estimé que lorsqu'un vice substantiel de procédure est invoqué et suffisamment motivé dans le mémoire exposant les motifs du recours, il est sans importance pour trancher la question de la

Folgenden unerheblich, ob die Beschwerde auch hinsichtlich der tragenden Gründe der Entscheidung als ausreichend begründet angesehen werden kann.

1.6 Zulässigkeit der Beschwerde ist in jeder Phase des Beschwerdeverfahrens zu prüfen

In **T 670/09** hatte der Beschwerdegegner zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung erstmals die Unzulässigkeit der Beschwerde gerügt.

Die Kammer wies darauf hin, dass gemäß Art. 12 (2) VOBK die Erwiderung einer Beschwerde den vollständigen Sachvortrag enthalten muss. Einwände gegen die Zulässigkeit einer Beschwerde oder gegen die Zuständigkeit einer Kammer müssen grundsätzlich in limine litis, d. h. vor der sachlichen Verteidigung einer Partei, vorgebracht werden. Eine Partei habe zwar keine Verpflichtung, die Zulässigkeit einer Beschwerde zu beanstanden, und könne sich durchaus in ihrer Erwiderung gemäß Art. 12 (2) VOBK auf die sachliche Verteidigung beschränken. Jedoch führe diese Handlungsweise dazu, dass der Beschwerdegegner diesbezüglich der Ermittlung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer zustimme. Der Einwand des Beschwerdegegners hinsichtlich der Unzulässigkeit der Beschwerde blieb daher unberücksichtigt.

1.7 Abhilfe

T 1060/13 zufolge ist die erste Instanz bei einer objektiv zulässigen und begründeten Beschwerde nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verpflichtet, dieser Beschwerde abzuweichen (**T 139/87**, **ABI. EPA 1990, 68**; **T 180/95**; **T 2528/12**); im Interesse der Verfahrenseffizienz gibt es keinen Ermessensspielraum (**G 3/03**, **ABI. EPA 2005, 344**; **J 32/95**, **ABI. EPA 1999, 713**; **T 919/95**).

Als begründet muss eine Beschwerde angesehen werden, wenn zumindest der mit der Beschwerde eingereichte Hauptantrag Änderungen enthält, mit denen die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos werden, sodass mit gutem Grund erwartet werden kann, dass die erste Instanz ihre Entscheidung entsprechend berichtigt. Die Tatsache, dass noch andere, nicht ausgeräumte Einwände bestehen, die aber nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, schließt die Anwendung des Art. 109 (1) EPÜ 1973 nicht aus (**T 139/87**; **T 47/90**, **ABI. EPA 1991, 486**; **T 219/93**; **T 919/95**).

to the substantive reasons for the decision can likewise be regarded as adequately substantiated.

1.6 Admissibility of appeal to be checked in every phase of appeal proceedings

In **T 670/09**, the respondent had not challenged the appeal's admissibility until two days before the oral proceedings.

The board observed that, under Art. 12(2) RPBA, the reply to an appeal had to contain the respondent's entire case. As a rule, respondents had to object to the appeal's admissibility or the board's competence in limine litis, i.e. before submitting their substantive defence. They were not obliged to object to admissibility and could by all means confine their reply under Art. 12(2) RPBA to a substantive defence but, if they did so, they consented to the board's investigating the related facts. The respondent's objection to admissibility was therefore disregarded.

1.7 Interlocutory revision

According to **T 1060/13** it is established case law of the boards of appeal that, in the event that the appeal is objectively to be considered as admissible and well-founded, the department of first instance is obliged to grant interlocutory revision (**T 139/87**, **OJ EPO 1990, 68**; **T 180/95**; **T 2528/12**); there is no room for discretion in the interests of procedural efficiency (**G 3/03**, **OJ EPO 2005, 344**; **J 32/95**, **OJ EPO 1999, 713**; **T 919/95**).

An appeal is to be considered "well-founded" if at least the main request submitted with the appeal includes amendments which clearly meet the objections on which the decision relies, such that the first-instance department could reasonably be expected to recognise this and thus rectify its decision. That there are other objections which have not been removed but which were not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Art. 109(1) EPC 1973 (**T 139/87**; **T 47/90**, **OJ EPO 1991, 486**; **T 219/93**; **T 919/95**).

recevabilité que le recours puisse également être considéré comme étant suffisamment motivé en ce qui concerne les motifs décisifs de la décision.

1.6 Vérification de la recevabilité du recours à chaque stade de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 670/09**, l'intimé avait invoqué l'irrecevabilité du recours pour la première fois deux jours avant la procédure orale.

Or, la chambre a indiqué que, conformément à l'art. 12(2) RPCR, toute réponse, dans le cadre d'un recours, doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. En principe, les objections quant à la recevabilité d'un recours ou à la compétence d'une chambre doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant que la partie ne présente sa défense quant au fond. Une partie n'est certes aucunement tenue de contester la recevabilité d'un recours, et peut tout à fait se limiter dans sa réponse au titre de l'art. 12(2) RPCR à une défense quant au fond, mais une telle approche signifie que l'intimé accepte que la chambre de recours examine les faits. L'objection de l'intimé quant à l'irrecevabilité du recours n'a dès lors pas été prise en considération.

1.7 Révision préjudicielle

Selon l'affaire **T 1060/13**, il est de jurisprudence constante des chambres de recours que, dans la mesure où le recours doit objectivement être considéré comme recevable et fondé, l'instance du premier degré est tenue d'y faire droit (**T 139/87**, **JO OEB 1990, 68**; **T 180/95**; **T 2528/12**); dans un souci d'efficacité procédurale, aucune marge d'appréciation n'est laissée (**G 3/03**, **JO OEB 2005, 344**; **J 32/95**, **JO OEB 1999, 713**; **T 919/95**).

Un recours doit être considéré comme "fondé" si au moins la requête principale présentée avec le recours comprend des modifications rendant clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision est basée, de sorte que l'on peut raisonnablement attendre de l'instance du premier degré qu'elle reconnaisse cet état de fait et rectifie sa décision en conséquence. Le fait qu'il existe d'autres objections qui n'ont pas été éliminées, mais qui n'ont pas été l'objet de la décision attaquée, ne peut pas exclure l'application de l'art. 109(1) CBE 1973 (**T 139/87**; **T 47/90**, **JO OEB 1991, 486**; **T 219/93**; **T 919/95**).

Selbst wenn also die Änderungen zu neuen, noch nicht erörterten Einwänden führen, muss Abhilfe gewährt werden, weil ein Anmelder Anspruch auf Prüfung in zwei Instanzen haben sollte. Einwände oder Bemerkungen, die in einem obiter dictum einer angefochtenen Entscheidung enthalten sind, können nicht berücksichtigt werden (s. z. B. T 1640/06 und T 726/10; die Kammer wies von T 1034/11 ab). Die Kammer wies darauf hin, dass die Richtlinien und die ständige Rechtsprechung in dieser Hinsicht nicht übereinstimmen (Richtlinien E-X, 7.4.2 – auch in der geltenden Fassung vom September 2013).

Wird einer zulässigen und begründeten Beschwerde nicht abgeholfen, ist dies ein Verstoß gegen die hier geltende Pflicht zur Abhilfe und somit ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrenseffizienz (in Abweichung von T 704/05) und kann nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 103 EPÜ gelten (s. z. B. T 794/95).

1.8 Beschleunigtes Verfahren

In **T 734/12** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) eine Beschleunigung des Beschwerdeverfahrens auf der Grundlage von drei Argumenten: der Möglichkeit einer Zurückverweisung, dem Argument, dass die angefochtene, die Neuheit betreffende Entscheidung eine wichtige Rechtsfrage aufwerfe, für deren Klärung eventuell mehr Zeit nötig sei, sowie der kommerziellen und medizinischen Bedeutung der patentierten und zugelassenen Behandlung.

Nach Auffassung der Kammer rechtfertigten diese Gründe an sich noch keine Beschleunigung des Verfahrens. Viele Beschwerden würden gegen einen einzigen Punkt betreffende Entscheidungen eingelegt und würden somit die Frage einer möglichen Zurückverweisung im Erfolgsfall auf.

Die Kammer war auch nicht überzeugt, dass sich hier eine wichtige Rechtsfrage stelle, und selbst wenn, so sei deswegen nicht unbedingt mehr Zeit nötig, denn es gebe bereits eine umfangreiche Rechtsprechung zu diesem Thema. Überdies seien fast alle Patentinhaber der Meinung, dass ihre Patente von kommerzieller Bedeutung sind; wenn dies ein Kriterium für die Beschleunigung wäre, könnte die Kammer unmöglich entscheiden, in welchen Fällen die Bedeutung so groß ist, dass sie für ein beschleunigtes Verfahren infrage kom-

Thus, even if the amendments raise new objections not yet discussed, interlocutory revision must be allowed since an applicant should have the right to examination at two instances. Objections or remarks made in an obiter dictum of a decision under appeal cannot be taken into account (see e.g. T 1640/06 and T 726/10; the board disagreed with T 1034/11); the board pointed out that there were inconsistencies between the Guidelines and the established case law in this respect (Guidelines E-X, 7.4.2 – also in the current September 2013 version).

Refusing interlocutory revision in the case of an admissible and well-founded appeal constitutes a breach of the duty to grant interlocutory revision in such a case and thus a breach of the principle of procedural efficiency (contrary to the finding in T 704/05) and cannot be regarded as a substantial procedural violation within the meaning of R. 103 EPC (see e.g. T 794/95).

1.8 Accelerated proceedings

The appellant/patentee in **T 734/12** requested acceleration of the appeal proceedings on the basis of three arguments: the possibility of remittal; the suggestion that the decision under appeal, which turned on novelty, related to an important point of law the resolution of which might take additional time; and the commercial and medical importance of the patented and approved treatment.

In the board's opinion these reasons did not in themselves justify acceleration. Many appeals arose from decisions on one point only and thus included the issue whether or not to remit if successful.

Nor was the board satisfied there was an important point of law but, even if there were, this would not necessarily require additional time, there being already considerable case law on the topic. Finally, many if not all patentees considered their patents to be of commercial significance and, if that were a criterion for acceleration, it would be impossible for the board to decide which were of such importance as to merit acceleration and which not. That was doubtless one reason why acceleration had been acknowledged as ap-

Par conséquent, même si les modifications soulèvent de nouvelles objections qui n'ont pas encore été examinées, il convient de faire droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle car un demandeur doit avoir le droit à un examen par deux instances. Des objections ou remarques formulées dans une opinion incidente d'une décision faisant l'objet d'un recours ne sauraient être prises en considération (cf. p. ex. T 1640/06 et T 726/10, la chambre est en désaccord avec la décision T 1034/11). La chambre a indiqué qu'il y avait des incohérences entre les Directives et la jurisprudence constante sur cette question (Directives E-X, 7.4.2 – version de septembre 2013 également).

Lorsqu'un recours est recevable et fondé, le fait de ne pas y faire droit constitue un manquement à l'obligation de faire droit au recours en pareil cas, ce qui est contraire au principe d'efficacité procédurale (contrairement à la conclusion énoncée dans la décision T 704/05) et ne peut pas être considéré comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103 CBE (cf. p. ex. T 794/95).

1.8 Procédure accélérée

Dans l'affaire **T 734/12**, le requérant (titulaire) du brevet a demandé une procédure de recours accélérée sur la base des trois arguments suivants : la possibilité de renvoyer l'affaire à la première instance, le fait que la décision contestée, qui portait sur la nouveauté, soulevait une question de droit importante nécessitant du temps supplémentaire ; et l'importance commerciale et médicale du traitement breveté et approuvé.

Selon la chambre, ces motifs ne justifiaient pas en soi une accélération de la procédure. En effet, de nombreux recours sont dirigés contre des décisions ne portant que sur une question et impliquent donc un éventuel renvoi s'il y est fait droit.

La chambre a estimé qu'aucune question de droit importante ne se posait et même si tel avait été le cas, la jurisprudence en la matière était abondante si bien qu'il n'était pas forcément nécessaire de prévoir du temps supplémentaire. Enfin, pratiquement tous les titulaires de brevet considèrent leur brevet comme important du point de vue commercial et si ce critère était pertinent, il serait impossible pour la chambre de déterminer dans quels cas une accélération serait justifiée. Cet aspect est sans doute l'une des raisons

men. Dies sei zweifellos einer der Gründe, warum eine Beschleunigung bei einer drohenden oder anhängigen Verletzungsklage für angebracht erachtet werde, was hier aber nicht zutrefte.

Es war jedoch klar, dass sich die Parteien in Bezug auf eine schnelle Klärung der Streitfragen weitgehend einig waren und auch die Öffentlichkeit ein Interesse an einer zügigen Entscheidung über die Erteilung des Patents und dessen Schutzzumfang hat. Dem Interesse der Parteien und der Öffentlichkeit war deshalb am besten durch ein beschleunigtes Verfahren gedient.

2. Materiellrechtliche Prüfung der Beschwerde

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

T 1843/09 (ABI. EPA 2013, 502) zufolge gilt das Verschlechterungsverbot, soweit es eine verfahrensrechtliche Beschränkung des Rechts des Patentinhabers mit sich bringt, den von ihm gewünschten Schutzzumfang durch Vornahme von Änderungen zu ändern, "grundsätzlich" (G 4/93, ABI. EPA 1994, 875) bis zur endgültigen Erledigung des dem Einspruch zugrunde liegenden Falls und damit auch in jedem Verfahren einschließlich eines weiteren Beschwerdeverfahrens, das sich an eine Zurückverweisung nach Art. 111 EPÜ anschließt.

Die Kammer stellte weiter fest, dass aus G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) klar hervorgeht, dass Ausnahmen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots aus Billigkeitsgründen zuzulassen sind, um den nicht beschwerdeführenden Patentinhaber vor einer Benachteiligung im Verfahren zu schützen, wenn ihn dieses Verbot bei der legitimen Verteidigung seines Patents behindern würde. Ausnahmen sind daher nicht auf die besondere Situation beschränkt, mit der sich G 1/99 befasste. Vielmehr gilt der an Billigkeitserwägungen orientierte Ansatz der Großen Beschwerdekammer nicht nur bei einer Fehlbeurteilung der Einspruchsabteilung, sondern auch bei jeder Änderung der tatsächlichen und/oder rechtlichen Grundlage für Beschränkungen, die der Patentinhaber vor der Einlegung der Beschwerde durch den Einsprechenden und einzigen Beschwerdeführer vorgenommen hat, sofern der Patentinhaber durch das Verschlechterungsverbot daran gehindert wäre, sein Patent angemessen gegen neue Tatsachen und Einwände zu verteidigen, die im Beschwerdestadium in das Verfahren eingeführt worden sind.

In **T 1979/11** reichte der Patentinhaber

appropriate when infringement proceedings were threatened or pending, which was not the case here.

However, it was clear there was a substantial measure of agreement between the parties on an early resolution of the issues, and the public had an interest in the early resolution of disputes as to the existence or extent of a patent. The interests of the parties and of the public would therefore best be served by an expedited procedure.

2. Substantive examination of the appeal

2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

According to **T 1843/09** (OJ EPO 2013, 502) the prohibition of reformatio in peius as far as it entails a procedural limitation of the proprietor's liberty to change by way of amendments the scope of protection sought prevails "in principle" (G 4/93, OJ EPO 1994, 875) until the final settlement of the opposition case and, therefore, also in any proceedings, including further appeal proceedings, subsequent to a remittal under Art. 111 EPC.

The board went on to say that it is clear from G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) that exceptions to the principle of the prohibition of reformatio in peius are a matter of equity in order to protect the non-appealing proprietor against procedural discrimination in circumstances where that prohibition would impair the legitimate defence of its patent. Therefore, exceptions to the prohibition of reformatio in peius are not limited to the situation specifically dealt with in G 1/99. Rather, the equity approach as taken by the Enlarged Board of Appeal covers, beyond an error of judgment by the opposition division, any change of the factual and/or legal basis on which limitations have been made by the proprietor prior to the appeal by the opponent as the sole appellant, provided the proprietor would be prevented by the prohibition on reformatio in peius from adequately defending its patent against new facts and objections introduced into the proceedings at the appeal stage.

In the appeal proceedings in **T 1979/11**

pour lesquelles l'accélération a été jugée appropriée lorsqu'une procédure en contrefaçon menace d'être engagée ou est en instance, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce.

Il n'en demeure pas moins qu'un large consensus s'était clairement dégagé entre les parties en faveur d'une résolution rapide des questions. En outre, le public a également intérêt à ce que des litiges relatifs à l'existence ou à l'étendue d'un brevet soient tranchés rapidement. Une procédure accélérée servirait dès lors au mieux les intérêts des parties comme du public.

2. Examen du recours au fond

2.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de reformatio in peius

Selon la décision **T 1843/09** (JO OEB 2013, 502), l'interdiction de la reformatio in peius, dans la mesure où elle implique une limitation procédurale de la liberté du titulaire du brevet de modifier l'étendue de la protection demandée par le biais de modifications, s'impose "en principe" (G 4/93, JO OEB 1994, 875) jusqu'à ce que l'action en opposition soit définitivement tranchée et, en conséquence, s'impose également dans toute procédure faisant suite à un renvoi au titre de l'art. 111 CBE, y compris une nouvelle procédure de recours.

La chambre a poursuivi en déclarant qu'il ressortait clairement de la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381) que des exceptions au principe d'interdiction de la reformatio in peius étaient admissibles pour des raisons d'équité, afin de protéger le titulaire du brevet non requérant contre une discrimination procédurale, lorsqu'une telle interdiction nuirait à la défense légitime de son brevet. En conséquence, les exceptions ne se limitent pas à la situation spécifiquement envisagée dans la décision G 1/99. Au contraire, l'approche fondée sur l'équité adoptée par la Grande Chambre de recours couvre, au-delà d'une erreur de jugement de la part de la division d'opposition, tout changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle les limitations ont été introduites par le titulaire du brevet avant le recours formé par l'opposant et unique requérant, dans la mesure où l'interdiction de la reformatio in peius empêcherait le titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits ou objections introduits dans la procédure au stade du recours.

Dans l'affaire **T 1979/11**, le titulaire du

(Beschwerdegegner) im Beschwerdeverfahren einen neuen Anspruch 1 ein, der breiter war als der von der Einspruchsabteilung gewährte Anspruch 1. Nach Auffassung des Einsprechenden (Beschwerdeführers) verstieß der neue Hauptantrag aufgrund dieser Erweiterung gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots.

Die Kammer stimmte dem nicht zu. Die Erweiterung eines Anspruchs durch den Patentinhaber (Beschwerdegegner) im Beschwerdeverfahren verstoße zwar im Allgemeinen gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots, doch sei im vorliegenden Fall die Erweiterung des Anspruchs 1 eine Reaktion des Beschwerdegegners auf den Einwand des Beschwerdeführers nach Art. 83 EPÜ gewesen, den dieser erstmals in der Beschwerdebegründung vorgebracht habe.

Wie in G 1/99 ausgeführt, wäre es unbillig, dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) neue Angriffe zu erlauben, während man dem Patentinhaber (Beschwerdegegner) eine Verteidigungsmöglichkeit vorenthält. G 1/99 betraf zwar eine Reaktion des Inhabers auf eine Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung bezüglich der Zulässigkeit einer Änderung, doch beschränkt sich der an Billigkeitserwägungen orientierte Ansatz der Großen Beschwerdekammer nicht auf die spezielle, in G 1/99 behandelte Situation, sondern erstreckt sich auch auf andere Fälle, in denen sich die Sach- und/oder Rechtslage ändert, aufgrund deren der Patentinhaber vor der Beschwerde des Einsprechenden als alleinigem Beschwerdeführer Beschränkungen vorgenommen hat (s. T 1843/09). Die Kammer entschied deshalb, den Hauptantrag zum Verfahren zuzulassen.

In **T 61/10** führte die Kammer aus, dass zwischen dem zu streichenden beschränkenden Merkmal und der neuen Sachlage in der Beschwerde ein kausaler Zusammenhang bestehen müsse, damit sich eine Ausnahme vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots aus Billigkeitsgründen rechtfertigen lasse. In G 1/99, T 1843/09 und T 1979/11 war diese Voraussetzung erfüllt. Im vorliegenden Fall jedoch war die sich nunmehr stellende Prioritätsfrage mit einer anderen Frage verknüpft, die – unabhängig vom beschränkenden Merkmal – auch für andere Ansprüche relevant war. Ebenso betrafen die vom Beschwerdeführer angeführten Dokumente zur Stützung seines Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auch ein Herstellungsverfahren mit oder ohne beschränkendes Merkmal. Da also die Voraussetzung nicht erfüllt war, war es nicht gerechtfertigt, analog

the patent proprietor (respondent) submitted a new claim 1 which was broader than the claim 1 as allowed by the opposition division. The opponent (appellant) took the view that, due to this broadening, the new main request violated the principle of the prohibition of reformatio in peius.

The board disagreed. Whilst acknowledging that the broadening of a claim effected by a proprietor (respondent) in appeal proceedings is generally contrary to the principle of the prohibition of reformatio in peius, in the case before it the broadening of claim 1 was a reaction by the respondent to the appellant's objection under Art. 83 EPC, which was raised for the first time in the statement of grounds of appeal.

As outlined in G 1/99, it would not be equitable to allow the appellant (opponent) to present a new attack and at the same time to deprive the proprietor (respondent) of a means of defence. Even though G 1/99 specifically addressed a reaction of the proprietor to an error of judgement by the opposition division concerning the allowability of an amendment, the equity approach as outlined by the Enlarged Board of Appeal is not limited to the situation specifically dealt with in G 1/99, but also covers other situations involving a change of the factual and/or legal basis on which limitations have been made by the proprietor prior to the appeal by the opponent as the sole appellant (see T 1843/09). The board therefore decided to admit the main request into the proceedings.

In **T 61/10** the board pointed out that the existence of a causal link between the limiting feature to be deleted and the new situation arising on appeal was a necessary precondition for justifying an exception to the principle of prohibition of reformatio in peius for reasons of equity. In G 1/99, T 1843/09 and T 1979/11 this condition was fulfilled. However, in the case before the board, the priority issue which arose was related to one equally relevant for other claims, independently of the limiting feature. Similarly, the documents cited by the appellant to reinforce an inventive step objection were equally valid for a method of production with or without the limiting feature. As the precondition was not fulfilled, a departure from the principle of prohibition of reformatio in peius based on analogies with the cases cited was not justified.

brevet (intimé) a présenté, lors de la procédure de recours, une nouvelle revendication 1 de portée plus large que la revendication 1 telle qu'admise par la division d'opposition. De l'avis de l'opposant (requérant), la nouvelle requête principale était contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in peius en raison de cet élargissement.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Bien qu'en général, le titulaire d'un brevet (intimé) qui élargit une revendication au cours de la procédure de recours enfreint le principe de l'interdiction de la reformatio in peius, l'intimé avait en l'espèce élargi la revendication pour répondre à l'objection au titre de l'art. 83 CBE qui avait été soulevée par le requérant pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours.

Comme il a été exposé dans la décision G 1/99, il ne serait pas équitable d'autoriser le requérant (opposant) à lancer une nouvelle attaque tout en privant le titulaire du brevet (intimé) d'un moyen de défense. Même si cette décision traitait spécifiquement de la réaction du titulaire du brevet à une erreur de jugement commise par la division d'opposition quant à l'admissibilité d'une modification, l'approche fondée sur l'équité, telle qu'exposée par la Grande Chambre de recours, ne se limite pas à la situation spécifiquement traitée dans la décision G 1/99, mais couvre aussi tout changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle des limitations ont été introduites par le titulaire du brevet avant le recours formé par l'opposant et unique requérant (cf. T 1843/09). La chambre a donc décidé d'admettre la requête principale dans la procédure.

Dans l'affaire **T 61/10**, la chambre a fait observer que l'existence d'un lien de causalité entre la caractéristique restrictive à supprimer et la nouvelle situation au stade du recours était une condition préalable pour justifier une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius pour des raisons d'équité. Dans les affaires G 1/99, T 1843/09 et T 1979/11, cette condition était remplie. Dans le cas d'espèce, en revanche, la question de priorité soulevée était tout aussi pertinente pour les autres revendications, indépendamment de la caractéristique restrictive. De même, les documents cités par le requérant à l'appui d'une objection pour absence d'activité inventive concernaient la méthode de production, que celle-ci comporte ou non la caractéristique restrictive. La condition préalable n'étant pas remplie, il n'était pas justifié de s'écarter du principe de l'interdiction de la reformatio in

zu den genannten Fällen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots abzuweichen.

2.2 Gegenstandsprüfung

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) im Fall **T 226/09** hatte in der Beschwerdeschrift beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent gemäß dem 1. Hilfsantrag aufrechtzuerhalten. In der Beschwerdebeurteilung wurde dieser Antrag begründet und auch ein darüber hinausgehender Antrag gestellt, nämlich ein Hauptantrag auf Zurückweisung des Einspruchs.

Der Einsprechende war der Auffassung, dass der Beschwerdegegenstand auf den 1. Hilfsantrag beschränkt wurde und sich dementsprechend der Hauptantrag nicht im Beschwerdeverfahren befinde. Die Kammer konnte sich dieser Auffassung nicht anschließen. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat der geänderte Wortlaut der R. 99 EPÜ keine inhaltliche Neuregelung der Voraussetzungen für die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebeurteilung bewirkt. Die Erfordernisse der R. 99 (1) c) EPÜ sind erfüllt, wenn in der Beschwerdeschrift die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird.

Was Gegenstand der Beschwerde ist, ist stets im Zusammenhang mit dem Gegenstand der angefochtenen Entscheidung zu sehen. Enthält eine Entscheidung mehrere Gegenstände, so kann es sein, dass ein Beschwerdeführer nicht alle diese Gegenstände anfechten will. Er kann deshalb gegen eine Entscheidung als Ganzes oder gegen Teile der Entscheidung Beschwerde einlegen. Es muss sich jedoch um selbstständige Teile handeln. Im vorliegenden Fall gab es keine derartig rechtlich unterschiedlichen Teile, sondern lediglich eine einheitliche Entscheidung über den Bestand des Patents. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt. Damit lag der Beschwerdegegenstand fest. In welchem Umfang Abänderung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird, ist erst in der Beschwerdebeurteilung anzugeben. Erfolgt die Angabe dennoch bereits in der Beschwerdeschrift, so ist dies lediglich eine Vorwegnahme der Begründung, die keine einschränkende Wirkung hat.

In **T 1799/08** war der Einsprechende nicht mehr aktiv am Beschwerdeverfahren beteiligt. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420), laut der es Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens

2.2 Subject-matter under examination

The appellant (patent proprietor) in **T 226/09** had requested in the notice of appeal that the contested decision be set aside and the patent maintained in accordance with the first auxiliary request. In the statement of grounds, it gave reasons for that request but also filed a more extensive main request for rejection of the opposition.

In the opponent's view, the subject-matter of the appeal had been limited to the first auxiliary request, so that the new main request was not at issue in the proceedings. The board disagreed. According to the boards' case law, the amended wording of R. 99 EPC had not entailed any substantive revision of the requirements to be met by the notice of appeal and statement of grounds of appeal. The R. 99(1)(c) EPC requirements were met if it was requested in the notice that the contested decision be set aside.

The subject of the appeal always had to be established in the light of the content of the contested decision. Since, where a decision ruled on several matters, the appellant might not wish to contest all those rulings, he could choose to appeal against the decision either as a whole or in part. However, in the latter case, the contested part had to be distinct. In the case in hand, there were no legally distinct parts, only a single coherent decision on the validity of the patent. Given that the appeal had been filed against that decision, the subject of the appeal was clear. To what extent amendment of the contested decision was sought did not have to be indicated until the statement of grounds. Any indication already contained in the notice of appeal was merely anticipatory and had no limiting effect on the grounds.

In **T 1799/08** the opponents had ceased to take an active part in the appeal proceedings. The board referred to G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), where it was held that the purpose of the appeal procedure inter partes is mainly to give

peius par analogie avec les affaires précitées.

2.2 Objet examiné

Dans l'affaire **T 226/09**, le requérant (titulaire du brevet) avait demandé dans l'acte de recours l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet selon la requête subsidiaire 1. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il a motivé cette requête et présenté, en sus, une requête principale tendant au rejet de l'opposition.

De l'avis de l'opposant, l'objet du recours était limité à la requête subsidiaire 1 et la requête principale ne faisait pas partie de la procédure de recours. La chambre n'a pas partagé cet avis. Selon la jurisprudence des chambres de recours, le texte modifié de la règle 99 CBE ne changeait pas sur le fond les conditions régissant l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours. Dès lors que l'annulation de la décision attaquée est demandée dans l'acte de recours, il est satisfait aux exigences de la règle 99(1)(c) CBE.

L'objet du recours doit toujours être apprécié au regard de l'objet de la décision attaquée. Si une décision comporte plusieurs éléments, il se peut qu'un requérant ne souhaite pas les contester tous. Il peut donc former un recours contre tout ou partie de la décision. Les parties en question doivent toutefois être indépendantes les unes des autres. Or, en l'espèce, la décision ne se composait pas de parties juridiquement distinctes, mais portait uniquement sur la validité du brevet. Un recours ayant été formé contre cette décision, l'objet du recours était évident. Ce n'est qu'au stade du mémoire exposant les motifs du recours que le requérant doit indiquer dans quelle mesure il souhaite que la décision attaquée soit modifiée. Si une telle indication figure déjà dans l'acte de recours, celle-ci anticipe simplement sur l'exposé des motifs mais n'a pas pour effet de limiter la possibilité de formuler des motifs.

Dans l'affaire **T 1799/08**, l'opposant avait cessé de participer activement à la procédure de recours. La chambre a renvoyé à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), où il est indiqué que la finalité de la procédure de recours inter

ist, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten.

Überdies ist das mehrseitige Beschwerdeverfahren – anders als das rein administrative Einspruchsverfahren – als gerichtliches Verfahren anzusehen, das seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet ist als ein Verwaltungsverfahren und in dem die gegnerischen Parteien Anspruch auf die gleiche Behandlung haben. Es oblag also dem Einsprechenden, die Kammer davon zu überzeugen, dass die angefochtene Entscheidung, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten, falsch war und die Patentierbarkeitserfordernisse nicht erfüllt waren.

Wie in G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346) erläutert, wird das Interesse der Öffentlichkeit im europäischen Patentsystem vornehmlich durch die Möglichkeit sichergestellt, Einspruch einzulegen. Es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe der Beschwerdekammern, eine generelle Überprüfung der Entscheidungen der ersten Instanz vorzunehmen, wobei gleichgültig ist, ob eine solche Überprüfung von den beteiligten Parteien beantragt worden ist oder nicht. Aufgrund des Charakters des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens konnte der Einsprechende nicht erwarten, dass die Kammer – unabhängig von ihrer vorläufigen Auffassung zu einigen Fragen, die für die Entscheidung über einen vom Einsprechenden vorgebrachten und nicht ordnungsgemäß substantiierten Einspruchsgrund wichtig waren – unter Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung umfassende Ermittlungen zu diesem Grund durchführt und anstelle des – passiven – Einsprechenden von sich aus eine detaillierte und vollständige Begründung liefert. Mangels gegenteiliger Beweise akzeptierte die Kammer deshalb die Argumente des Patentinhabers.

2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Nach Art. 106 (2) EPÜ ist eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen worden ist.

Es ist unbestritten, dass einem erstinstanzlichen Organ, das nach dem EPÜ Ermessensentscheidungen zu treffen hat, ein Ermessensspielraum zusteht, den die Beschwerdekammer zu respektieren hat. Deshalb darf sie sich nur dann über die Art und Weise der Er-

the losing party a possibility to challenge the decision of the opposition division on its merits.

Moreover, the appeal procedure inter partes is, in contrast to the merely administrative character of the opposition procedure, considered as a judicial procedure, which by its very nature is less investigative than an administrative procedure and in which opposing parties should be given equally fair treatment. It was therefore up to the opponents to convince the board that the contested decision to maintain the patent in amended form was incorrect, and that the patentability requirements were not met.

As indicated in G 8/91 (OJ EPO 1993, 346 and 478), the public interest in the European patent system is primarily safeguarded by the possibility of filing an opposition. As a matter of general principle it is not the function of the boards of appeal to carry out a general review of decisions at first instance, regardless of whether such a review has been sought by the parties. In view of the character of the inter partes appeal proceedings, it could not be expected that the board, independently of its preliminary opinion on some of the critical issues for deciding on a ground not properly substantiated by the opponent which had initially raised it, would fully investigate that ground, in breach of the principle of equal treatment of the parties, and provide its own elaborate and full reasoning, substituting itself for that opponent which had remained passive. The board thus accepted, in the absence of any evidence to the contrary, the patent proprietors' arguments.

2.3 Review of first-instance discretionary decisions

Under Art. 106(2) EPC, a decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the first decision allows a separate appeal.

It is undisputed that the boards must respect the margin of discretion conferred on departments of first instance required under the EPC to take decisions at their discretion. They can therefore overrule such a department's exercise of discretion only if they con-

partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition.

En outre, contrairement au caractère purement administratif de la procédure d'opposition, la procédure de recours inter partes doit être considérée comme une procédure de type juridictionnel qui a, par sa nature même, un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative et dans laquelle les parties doivent bénéficier d'un traitement équitable. Il appartient donc à l'opposant de convaincre la chambre que la décision contestée de maintenir le brevet sous une forme modifiée est erronée et que les conditions de brevetabilité ne sont pas remplies.

Comme il est indiqué dans la décision G 8/91 (JO OEB 1993, 346 et 478), le système du brevet européen protège l'intérêt du public principalement en permettant de faire opposition. En principe, il n'appartient pas aux chambres de recours de procéder à un examen général des décisions rendues en première instance, qu'un tel examen ait été requis par les parties ou non. Compte tenu du caractère de la procédure de recours inter partes, on ne saurait attendre de la chambre qu'indépendamment de l'avis préliminaire qu'elle a émis sur certaines questions déterminantes pour statuer sur un motif invoqué par un opposant mais qui n'a pas été correctement étayé, elle mène un examen approfondi de ce motif, et ce en violation du principe d'égalité de traitement des parties, et qu'elle présente de sa propre initiative une argumentation complète et détaillée en lieu et place de l'opposant qui reste passif. La chambre a donc accepté, en l'absence de preuve contraire, les arguments du titulaire du brevet.

2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation

En vertu de l'art. 106(2) CBE, une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Il est incontesté qu'une instance du premier degré, qui est amenée à rendre des décisions en exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à la CBE, dispose d'une certaine marge d'appréciation, laquelle doit être respectée par la chambre de recours. C'est pourquoi

messensausübung des erstinstanzlichen Organs hinwegsetzen, wenn sie der Auffassung ist, dass die erste Instanz den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat (vgl. auch Entscheidung G 7/93, ABl. EPA 1994, 775).

Die im Fall **T 1849/12** angefochtene und als Entscheidung zu wertende Mitteilung der Prüfungsabteilung, in der sie die Auffassung vertrat, ein Anmelder habe keinen Anspruch auf Erlass einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ, solange die Prüfung der Anmeldung noch nicht abgeschlossen sei, schloss das Prüfungsverfahren gegenüber dem Beschwerdeführer nicht ab. Die Prüfungsabteilung hatte den Hilfsantrag des Beschwerdeführers auf Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung ausdrücklich abgelehnt und dies mit dem Fehlen einer entsprechenden Rechtsgrundlage begründet. Dabei hat sie offenbar nicht ausreichend gewürdigt, dass dem abgelehnten Begehren des Beschwerdeführers, durch unverzügliche Übersendung einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ eine zeitnahe Patenterteilung zu ermöglichen, im Falle einer erfolgreichen Beschwerde nach Erlass der Endentscheidung über die Erteilung nicht mehr hätte sinnvoll entsprochen werden können. Damit aber hat sie mit der angefochtenen Mitteilung eine Beschwer geschaffen, die durch eine Beschwerde nach der Endentscheidung nicht mehr entfallen kann. Unter diesen Umständen hätte die Prüfungsabteilung eine gesonderte Anfechtung zulassen müssen. Dies galt umso mehr, als das EPÜ keine Beschwerde wegen Untätigkeit des EPA kennt (vgl. auch in diesem Sinne J 26/87, ABl. EPA 1989, 329).

Die Prüfungsabteilung hatte einen wesentlichen Gesichtspunkt bei ihren Überlegungen nicht ausreichend berücksichtigt und ihr Ermessen in fehlerhafter Weise ausgeübt. Die als Entscheidung zu wertende Mitteilung der Prüfungsabteilung war daher als gesondert beschwerdefähig anzusehen.

3. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

3.1 Rücknahme der Beschwerde

3.1.1 Verpflichtung der Kammer zum Erlass einer Entscheidung bei Rücknahme der Beschwerde nach der Entscheidungsverkündung

Nachdem die Kammer in der Sache **T 1518/11** ihre Entscheidung verkündet hatte, die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Streit anmeldung zurückzuweisen, und die mündliche Ver-

sider that it has exceeded the proper limits of that discretion (see also G 7/93, OJ EPO 1994, 775).

In **T 1849/12**, the contested communication of the examining division, which had to be regarded as a decision, had not terminated the proceedings as regards the appellant. In its communication, the examining division had considered that an applicant was not entitled to a communication under R. 71(3) EPC so long as examination of the application had not yet been completed, expressly refusing the appellant's auxiliary request for an appealable decision on the ground that there was no suitable legal basis. In doing so, it had clearly failed to take properly into account that, were the appellant to appeal successfully following the final grant decision, there would no longer be any way of sensibly meeting its request for immediate issue of a communication under R. 71(3) EPC to allow for a prompt grant. The contested communication had thus created a grievance which could not be remedied by an appeal following the final decision. The examining division therefore ought to have allowed a separate appeal, especially since the EPC made no provision for an appeal against inaction of the EPO (see, to that effect, also J 26/87, OJ EPO 1989, 329).

The examining division had failed in its deliberations to take proper account of a crucial factor and so exercised its discretion improperly. Its communication therefore had to be regarded as a separately appealable decision.

3. Termination of appeal proceedings

3.1 Withdrawal of the appeal

3.1.1 Board's duty to issue decision when appeal is withdrawn after the decision is announced.

After the board in **T 1518/11** had announced its decision to dismiss the appeal against the refusal of the application in suit and closed the oral proceedings, the appellant stated by letter

une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance de premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle estime que ladite instance a outrepassé les limites de ce pouvoir (cf. également G 7/93, JO OEB 1994, 775).

Dans l'affaire **T 1849/12**, la notification contestée de la division d'examen, qui avait valeur de décision, ne mettait pas fin à la procédure à l'égard du requérant. Dans cette notification, la division d'examen avait déclaré qu'un demandeur ne pouvait prétendre à une notification au titre de la règle 71(3) CBE tant que l'examen de la demande n'était pas terminé. La division avait expressément rejeté la requête subsidiaire du requérant visant à obtenir une décision susceptible de recours, et ce pour défaut de fondement juridique. Ce faisant, elle n'a visiblement pas attaché suffisamment d'importance au fait que, s'il était fait droit à un recours après la décision finale sur la délivrance, il ne serait plus raisonnablement possible de répondre à la requête du requérant demandant l'envoi immédiat d'une notification au titre de la règle 71(3) CBE pour permettre la délivrance rapide d'un brevet. La notification contestée causait donc un grief auquel il ne pouvait être remédié en formant un recours après la décision finale. Dans ces circonstances, la division d'examen aurait dû autoriser un recours indépendant, d'autant plus que la CBE ne prévoit aucun recours pour inaction de l'OEB (cf. également en ce sens J 26/87, JO OEB 1989, 329).

La division d'examen n'avait pas suffisamment tenu compte dans ses considérations d'un aspect essentiel et n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation correctement. La notification de la division d'examen devait donc être considérée comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant.

3. Clôture de la procédure de recours

3.1 Retrait du recours

3.1.1 Obligation faite à la chambre de rendre sa décision par écrit en cas de retrait du recours postérieur au prononcé de la décision

Dans l'affaire **T 1518/11**, après que la chambre a prononcé sa décision de ne pas faire droit au recours contre le rejet de la demande en cause et clos la procédure orale, le requérant a indiqué par

handlung geschlossen hatte, erklärte der Beschwerdeführer in einem Schreiben die Rücknahme seiner Beschwerde. Da die Entscheidung jedoch in der mündlichen Verhandlung bereits verkündet worden und somit an diesem Tag rechtswirksam geworden war, war das Beschwerdeverfahren bereits abgeschlossen (in Anlehnung an T 843/91, ABI. EPA 1994, 818) und das Vorbringen des Beschwerdeführers nach Verkündung der Kammerentscheidung daher rechtlich unwirksam.

Zudem enthebt die vom (alleinigen) Beschwerdeführer nach Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärung, die Beschwerde zurückzunehmen, die Kammer nicht von ihrer Pflicht, eine schriftliche, mit Gründen versehene Entscheidung zu erlassen und sie dem Beschwerdeführer zuzustellen (in Anlehnung an T 1033/04).

4. Zurückverweisung an die erste Instanz

4.1 Zurückverweisung nach der Einreichung bzw. verspäteten Einreichung einer relevanten neuen Entgegenhaltung

Im Fall **T 78/11** beantragte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Zurückverweisung der Angelegenheit, wohingegen der Beschwerdeführer und die Beitretenden eine abschließende Entscheidung durch die Kammer beantragt haben. Die Kammer verwies auf G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787), wonach für den Ausnahmefall der Zulassung neuer Einspruchsgründe die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, sofern nicht besondere Gründe für eine andere Vorgehensweise sprechen.

Es lag somit im Ermessen der Kammer, ob sie eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz anordnete. Gemäß G 1/94 kann die Erhebung neuer Einspruchsgründe durch einen Beitretenden als zulässig erachtet werden. Dies bedeutet, dass das Beitrittsverfahren im Wesentlichen der Erhebung eines unabhängigen Einspruchs gleichgesetzt wird. Somit war für das Ausüben des Ermessens die Natur des neu eingereichten Beweismaterials ebenso entscheidend wie der Stand des Verfahrens.

Die Anhängigkeit einer Verletzungsklage gegen die Beitretenden ist regelmäßig der Grund für einen Beitritt. Dies wurde auch in der Sache G 1/94 von der Großen Beschwerdekammer bei ihrer Überlegung berücksichtigt, Verfahren, die einen Beitritt involvieren, in aller

that the appeal was withdrawn. However, since the decision had already been announced at the oral proceedings and thereby became effective on that day, the appeal proceedings had already terminated (following T 843/91, OJ EPO 1994, 818) and the appellant's submission made after the announcement of the board's decision was without any legal effect.

Furthermore, a statement of withdrawal of appeal made by the (sole) appellant after the final decision of the board had been announced at oral proceedings did not relieve the board of its duty to issue the decision in writing, setting out the reasons for the decision, and notify the appellant of it (following T 1033/04).

4. Remittal to the department of first instance

4.1 Remittal following filing or late submission of relevant new document

In **T 78/11**, the respondent (patent proprietor) had requested remittal of the case, whereas the appellant and the interveners had asked for a final decision. The board cited G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), in which it had been held that, where new grounds for opposition were exceptionally admitted, the case should be remitted to the department of first instance for further prosecution, unless there were special reasons for doing otherwise.

It was therefore at the board's discretion whether to remit the case to the department which had taken the contested decision. According to G 1/94, an intervener could admissibly raise new grounds of appeal, meaning that, essentially, intervention was treated as equivalent to the filing of an independent opposition. The nature of the newly submitted evidence was thus just as crucial for the exercise of discretion as the current state of the proceedings.

The board noted that a pending infringement action against the intervener was often the reason behind an intervention, and that this had been a point considered by the Enlarged Board in G 1/94 in finding that, as a rule, cases involving an intervention should be re-

lettre qu'il retirait son recours. Cependant, la décision avait été déjà prononcée par la chambre lors de la procédure orale et prenait dès lors effet ce même jour, si bien que la procédure de recours était close (suivant la décision T 843/91, JO OEB 1994, 818). Le moyen invoqué par le requérant après le prononcé de la décision était par conséquent dépourvu d'effet juridique.

Par ailleurs, une déclaration de retrait du recours présentée par le requérant (unique) après que la chambre a prononcé sa décision finale lors de la procédure orale ne supprime pas l'obligation pour la chambre de rendre par écrit une décision motivée et de la signifier au requérant (suivant la décision T 1033/04).

4. Renvoi à la première instance

4.1 Renvoi consécutif au dépôt ou à la production tardive d'un nouveau document pertinent

Dans l'affaire **T 78/11**, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé le renvoi de l'affaire, alors que le requérant et les intervenants ont demandé que la chambre rende une décision finale. La chambre s'est référée à la décision G 1/94 (JO OEB 1994, 787), selon laquelle, lorsque de nouveaux motifs d'opposition sont exceptionnellement admis, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner, à moins que des raisons particulières conduisent à agir différemment.

Il appartenait donc à la chambre d'exercer son pouvoir d'appréciation pour décider d'ordonner ou non le renvoi de l'affaire à la première instance. Conformément à la décision G 1/94, de nouveaux motifs d'opposition soulevés par un intervenant peuvent être admis. Autrement dit, la procédure d'intervention est pour l'essentiel assimilée à une procédure d'opposition indépendante. La nature des nouveaux moyens de preuve était donc aussi déterminante que le stade de la procédure pour l'exercice du pouvoir d'appréciation.

Une procédure de contrefaçon en instance contre les intervenants est généralement à l'origine d'une intervention, ce qui a été pris en considération par la Grande Chambre de recours lorsqu'elle a estimé dans l'affaire G 1/94 qu'en règle générale, une procédure qui im-

Regel zurückzuverweisen. Daher fiel nach Ansicht der Kammer im vorliegenden Fall das Interesse des Beschwerdeführers und insbesondere der Beitretenden an der Vermeidung einer Zurückverweisung wegen des anhängigen Verletzungsverfahrens nicht zu sehr ins Gewicht. Ferner handelte es sich bei den neu eingereichten Dokumenten um Material, das einen neuen Fall schuf. Die Kammer wies auch darauf hin, dass es die Beitretenden in ihrer Hand hatten, durch die Auswahl des neu eingereichten Beweismaterials die Entscheidung der Kammer bezüglich der Zurückverweisung zu beeinflussen (T 1469/07). Die Sache wurde zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

4.2 Bindungswirkung der Entscheidung, mit der die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen wird

4.2.1 Erstinstanzliches Organ an die Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden

Gemäß Art. 111 (2) EPÜ sind die erstinstanzlichen Organe des EPA an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, wenn diese die Angelegenheit an das Organ zurückverweist, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Reicht der Patentinhaber nach der Zurückverweisung neue Anträge ein, die eine erneute Prüfung von Fragen notwendig machen, über welche die Beschwerdekammer bereits entschieden hat, ohne dies beispielsweise damit zu rechtfertigen, dass der Patentinhaber mit einer neuen Situation konfrontiert ist, so sind diese Anträge daher für unzulässig zu erklären (T 383/11).

5. Verspätetes Vorbringen im Beschwerdeverfahren

Die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern enthält allgemeine Anweisungen, wie die Beschwerdekammern ihr Ermessen auszuüben haben, in verschiedenen Verfahrensstadien eingereichte Unterlagen zuzulassen oder nicht zu berücksichtigen.

5.1 Vollständiger Sachvortrag eines Beteiligten (Artikel 12 (2) VOBK)

In T 1544/08 hielt die Kammer im Orientierungssatz fest, dass der Wunsch, Wettbewerbern keine wirtschaftlich wertvollen Informationen zu überlassen, nicht unbedingt ein stichhaltiger Grund für die Nichterfüllung von Art. 12 (2) VOBK ist, wonach die Beschwerdebeurteilung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten muss.

mitted. The board therefore took the view that not too much weight should be attached in this case to the interest of the appellant and, in particular, that of the interveners in avoiding a remittal in view of the pending infringement action. Moreover, the material in the newly submitted documents created a new case. The board also observed that it had been in the interveners' hands to influence the board's decision on remittal through their choice of new evidence (T 1469/07). The case was remitted to the department of first instance for further prosecution.

4.2 Binding effect of decision remitting case to department of first instance

4.2.1 Department of first instance bound by decision of board of appeal

Under Art. 111(2) EPC the EPO department of first instance is bound by the ratio decidendi of the board of appeal if the case is remitted to the department whose decision was appealed. Thus, when after remittal the proprietor files new requests which require examination to be re-opened on issues that have already been judged upon by the board of appeal, without the justification that might be provided, for example, by the proprietor's being faced with a new situation, then such requests should be deemed inadmissible (T 383/11).

5. Late submission in appeal proceedings

The Rules of Procedure of the Boards of Appeal give general directions on how the boards of appeal should exercise their power to admit or disregard material filed at different stages of the appeal proceedings.

5.1 Complete case (Article 12(2) RPBA)

In T 1544/08 the board stated in its catchword that the wish to avoid giving commercially valuable information to competitors was not necessarily a valid reason for not complying with the requirement of Art. 12(2) RPBA that the grounds of appeal should contain the appellant's complete case.

plique une intervention devrait faire l'objet d'un renvoi. C'est pourquoi, en l'espèce, la chambre a attaché peu d'importance au fait que le requérant, et particulièrement les intervenants, souhaitaient éviter un renvoi en raison de l'action en contrefaçon en cours. En outre, les nouvelles pièces produites soulevaient de nouvelles questions. La chambre a fait observer que les intervenants avaient la possibilité, par le choix des nouveaux moyens de preuve produits, d'influencer la décision de la chambre quant au renvoi (T 1469/07). L'affaire a été renvoyée à la première instance pour suite à donner.

4.2 Autorité des décisions de renvoi à l'instance du premier degré

4.2.1 L'instance du premier degré est liée par la décision de la chambre de recours

Selon l'art. 111(2) CBE, si la chambre renvoie l'affaire à l'instance de l'OEB qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours. Ainsi, lorsqu'après le renvoi, le titulaire du brevet présente de nouvelles requêtes imposant de réexaminer des questions qui ont déjà été tranchées par la chambre de recours, sans fournir les justifications qui pourraient l'être, par exemple en invoquant une situation nouvelle pour le titulaire du brevet, ces requêtes devraient être jugées irrecevables (T 383/11).

5. Moyens invoqués tardivement pendant la procédure de recours

Le règlement de procédure des chambres de recours indique dans les grandes lignes comment les chambres de recours doivent exercer leur pouvoir d'appréciation pour admettre des moyens produits à différents stades de la procédure de recours, ou ne pas en tenir compte.

5.1 Ensemble des moyens invoqués par une partie (article 12(2) RPCR)

Dans l'affaire T 1544/08, la chambre a déclaré dans l'exergue de sa décision que le fait de ne pas vouloir divulguer à des concurrents des informations précieuses sur le plan commercial ne constitue pas nécessairement un motif valable pour ne pas se conformer aux dispositions de l'art. 12(2) RPCR, selon lequel le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des

Der Beschwerdeführer hatte Modellierungsergebnisse zur Stützung seines Einwands nach Art. 100 b) EPÜ erst etwas mehr als zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung eingereicht. Er erklärte, dass diese Ergebnisse vom 18. Januar 2010 stammten, damals aber noch nicht eingereicht worden seien, weil befürchtet worden war, dass sie für Wettbewerber nützliche technische Informationen enthielten. Da der Beschwerdeführer seit Dezember 2011 ein Produkt namens "ClimaCoat" vertreibt, hätten die Befürchtungen nachgelassen. Nach Auffassung der Kammer kann eine rein wirtschaftliche Überlegung kein triftiger Grund dafür sein, das Erfordernis von Art. 12 (2) VOBK nicht zu erfüllen. Die Einreichung der Modellierungsergebnisse erst etwas mehr als zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung – und nicht (beispielsweise) zu einem früheren Zeitpunkt nach der Markteinführung des Produkts – ließ dem Einsprechenden wenig Zeit, in Erwiderung auf das Vorbringen eigene Modellierungen durchzuführen. Um Wettbewerbsprobleme zu vermeiden, hätte der Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer bei der Modellierung zudem Parameter wählen können, die nicht im Zusammenhang mit dem Produkt stehen. Die Kammer hielt es daher für angebracht, von ihrem Ermessen nach Art. 13 (1) und (3) VOBK Gebrauch zu machen und die Modellierungsergebnisse nicht zum Verfahren zuzulassen.

5.2 Von der ersten Instanz nicht geprüftes Vorbringen (Artikel 12 (4) VOBK)

Art. 12 (4) VOBK stellt es in das Ermessen der Beschwerdekammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge im Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind.

5.2.1 Zurückhalten von Beweismitteln im erstinstanzlichen Verfahren

In **J 5/11** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass die Verpflichtung des Patentamts, Beweise von Amts wegen zu prüfen, bei allgemein zugänglichen Beweisen weiter reicht und dass entsprechend mehr dafür spricht, derartige Beweise zuzulassen, wenn sie von den Beteiligten verspätet eingereicht werden. Hingegen ist die Verpflichtung des Amts, Beweise, die sich in der Privatsphäre des Betroffenen

The appellant filed, in support of his objection under Art. 100(b) EPC, modelling results only slightly more than two months before the oral proceedings. The appellant stated that the results presented in this document had been produced on 18 January 2010, but that they had not been filed at that stage of the procedure because of concerns that they might provide technical information which would have been of use to competitors. In the meantime these concerns had become less significant, in which respect the appellant referred to its commercialisation in December 2011 of a product under the name "ClimaCoat". The board was of the opinion that a purely commercial consideration could not represent a valid reason for not complying with the requirement of Art. 12(2) RPBA. The filing of these modelling results only slightly more than two months before the oral proceedings, and not (for instance) sooner after the start of commercialisation of the appellant's product, gave the respondent little time to carry out modelling in response to these submissions. The board also noted that it should have been possible for the appellant to select parameters for the modelling which were unrelated to their product so as to avoid the competition issues. The board therefore considered it appropriate to make use of its discretion under Art. 13(1) and (3) RPBA not to admit the modelling results into the procedure.

5.2 Submissions not examined at first instance (Article 12(4) RPBA)

Art. 12(4) RPBA confers on the boards of appeal discretion to hold inadmissible in appeal proceedings facts, evidence and requests which could have been presented or were not admitted in the first-instance proceedings.

5.2.1 Evidence withheld at first instance

In **J 5/11** the Legal Board stated that the Office's duty to examine evidence of its own motion is more stringent in relation to evidence that is in the public domain, and the case for admitting such evidence when it is filed out of time by the parties is correspondingly stronger. The Office's duty to examine of its own motion evidence that is in the private sphere of the party concerned is obviously limited. Such evidence can only

moyens invoqués par le requérant.

À l'appui de son objection au titre de l'art. 100b) CBE, le requérant avait produit les résultats d'une modélisation à peine plus de deux mois avant la procédure orale. Il avait déclaré que les résultats présentés dans le document en question dataient du 18 janvier 2010, mais qu'ils n'avaient pas été soumis à ce stade de la procédure par crainte qu'ils ne révèlent des informations techniques pouvant être utiles à ses concurrents. Ces craintes s'étaient largement dissipées dans l'intervalle, le requérant faisant valoir à cet égard qu'il avait commercialisé un produit dénommé "ClimaCoat" à partir de décembre 2011. La chambre a estimé qu'un facteur d'ordre purement commercial ne saurait constituer un motif valable pour ne pas se conformer aux dispositions de l'art. 12(2) RPCR. En soumettant les résultats de la modélisation à peine plus de deux mois avant la procédure orale, et non (par exemple) peu après le début de la commercialisation du produit du requérant, celui-ci ne laissait que peu de temps à l'intimé pour effectuer une modélisation en réponse à ces moyens. La chambre a également fait observer que le requérant aurait dû pouvoir sélectionner certains paramètres de la modélisation qui n'avaient pas de rapport avec le produit concerné, afin d'éviter les problèmes de divulgation à la concurrence. La chambre a donc considéré qu'il y avait lieu, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'art. 13(1) et (3) RPCR, de ne pas admettre dans la procédure les résultats de la modélisation.

5.2 Moyens non examinés par l'instance du premier degré (article 12(4) RPCR)

Conformément à l'art. 12(4) RPCR, la chambre de recours peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre dans la procédure de recours les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance.

5.2.1 Cas où une partie s'abstient de produire des preuves pendant la procédure de première instance

Dans l'affaire **J 5/11**, la chambre de recours juridique a indiqué que l'obligation qui pèse sur l'OEB d'examiner d'office les preuves est plus étendue pour celles faisant partie du domaine public, et cela plaide davantage en faveur de l'admission de telles preuves lorsqu'elles sont produites par les parties tardivement. L'obligation qui incombe à l'OEB de procéder à l'examen d'office des preuves qui relèvent du domaine

den befinden, von Amts wegen zu prüfen, naturgemäß beschränkt. Derartige Beweise können vom Amt nur berücksichtigt werden, wenn sie ihm vom Betroffenen zur Kenntnis gebracht werden. Werden derartige Beweismittel nicht im Verfahren vor dem erstinstanzlichen Organ des Amts vorgelegt, lässt sich nur schwer ein zwingender Grund erkennen, weshalb die Beschwerdekammer sie in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 114 (2) EPÜ und Art. 12 (4) VOBK zulassen sollte, wenn sie zusammen mit der Beschwerdebeurteilung oder gar erst in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens eingereicht werden. Dies gilt umso mehr, wenn die erste Instanz den Beschwerdeführer wie vorliegend geschehen ausdrücklich auf die Notwendigkeit entsprechender Beweise hingewiesen hat und genau angegeben hat, wie diese geartet sein müssten, und dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zu ihrer Einreichung eingeräumt hat. Wer die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und es versäumt hat, seinen Antrag im erstinstanzlichen Verfahren angemessen zu substantiieren, insbesondere, nachdem er ausdrücklich dazu aufgefordert worden ist, kann dieses Versäumnis in der Regel nicht dadurch wettmachen, dass er zusammen mit der Beschwerdebeurteilung weitere Beweise einreicht.

In **T 724/08** wies die Kammer darauf hin, dass sie nach Art. 12 (4) VOBK die Befugnis hat, die Dokumente D10/10a und D11/11a, die als neuheitsschädliche Dokumente erstmals in der Beschwerdebeurteilung von dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) genannt wurden, nicht in das Verfahren zuzulassen, wenn diese Beweismittel bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

Der Beschwerdeführer hatte bereits mit seinem Einspruch den Einwand der mangelnden Neuheit erhoben und hätte deshalb diese Dokumente bereits im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens vorlegen können, wenn nicht sogar bereits innerhalb der Einspruchsfrist. Dabei ist es unerheblich, ob der Beschwerdeführer diese japanischen Patentschriften bzw. die entsprechenden "Patent Abstracts of Japan" tatsächlich zufällig zu einem späteren Zeitpunkt erhalten hat oder ob diese Dokumente tatsächlich nur schwer zu finden waren, denn dies kann nicht zulasten der Verfahrensökonomie und des Prinzips der Fairness gegenüber der anderen Partei gehen. Ebenso wie ein Patentinhaber angehalten ist, geänderte Patentansprüche im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren einzureichen, ist ein Einsprechender angehalten, Entgegen-

be taken into consideration by the Office if it is brought to the Office's notice by the party concerned. If evidence of that type is not put forward in the proceedings before the department of first instance of the Office, it is difficult to see any compelling reason why the board of appeal should exercise its discretionary power under Art. 114(2) EPC and Art. 12(4) RPBA in such a way as to admit the evidence when it is filed with the grounds of appeal or a fortiori at a later stage of the appeal proceedings. That is particularly true when, as in the case at issue, the department of first instance has expressly drawn the appellant's attention to the need for supporting evidence, indicated precisely what type of evidence is needed and given the appellant an adequate time limit within which to file the evidence. Thus, the applicant for re-establishment of rights who failed to substantiate his application adequately in the first-instance proceedings, in particular after being expressly invited to do so, cannot normally make good that failure by submitting additional evidence with the grounds of appeal.

In **T 724/08** the board observed that it had the power under Art. 12(4) RPBA to refuse to admit into the proceedings documents D10/D10a and D11/D11a, which the appellant (opponent) had cited as novelty-destroying for the first time in the statement setting out the grounds of appeal, if that evidence could have been presented in the first-instance proceedings.

The appellant had already raised a novelty objection in its opposition and therefore could have submitted these documents during the first-instance proceedings or even during the period for opposition. It was immaterial whether the appellant had indeed only come across these Japanese patent specifications or the corresponding Patent Abstracts of Japan by chance later or whether said documents had genuinely been difficult to find, because it was not permissible to use these issues to slow down proceedings or gain an unfair advantage over the other party. In the same way as a patent proprietor was required to submit amended claims during first-instance opposition proceedings, an opponent was likewise required to submit citations against granted claims at first instance. However if, as in the present case, it first did

privé de la partie concernée est bien évidemment limitée. L'Office ne peut prendre en considération ces preuves que si la partie concernée les porte à sa connaissance. Si de telles preuves ne sont pas présentées lors de la procédure devant l'instance du premier degré de l'Office, on peut difficilement trouver une raison qui obligerait la chambre de recours à user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent l'art. 114(2) CBE et l'art. 12(4) RPCR de manière à admettre ces preuves quand elles ne sont produites qu'avec le mémoire exposant les motifs du recours, voire à un stade encore plus avancé de la procédure de recours. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme c'était le cas dans la présente espèce, l'instance du premier degré a expressément attiré l'attention du requérant sur la nécessité de fournir des preuves, indiqué précisément le type de preuve requis et imparti au requérant un délai approprié pour les présenter. Par conséquent, une partie ayant présenté une requête en restitutio in integrum sans la motiver de façon adéquate au cours de la procédure de première instance, a fortiori après avoir été expressément invitée à le faire, ne peut normalement pas remédier à cette omission en présentant des preuves supplémentaires avec les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 724/08**, la chambre a indiqué que l'art. 12(4) RPCR lui conférerait le pouvoir de ne pas admettre dans la procédure les documents D10/10a et D11/11a, que le requérant (opposant) avait cités pour la première fois en tant qu'antériorités dans le mémoire exposant les motifs de son recours, dans la mesure où ces preuves auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance.

Ayant déjà élevé l'objection d'absence de nouveauté au cours de la procédure d'opposition, le requérant aurait pu présenter ces documents dès la procédure de première instance, voire déjà dans le délai d'opposition. Il importait peu à cet égard que ce soit réellement par hasard que le requérant ait reçu à un stade ultérieur ces fascicules de brevet japonais ou les abrégés de brevets japonais correspondants, ou que ces documents aient été effectivement difficiles à trouver, étant donné que de telles circonstances ne peuvent l'emporter sur l'économie de la procédure et le principe d'équité envers l'autre partie. De même que le titulaire d'un brevet est tenu de produire, au cours de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré, des revendications de brevet modifiées, de même un opposant a l'obligation de présenter, au

haltungen gegen erteilte Patentansprüche in der ersten Instanz vorzubringen. Tut er dies jedoch, wie im vorliegenden Fall, erst mit der Beschwerdebegründung, so läuft er Gefahr, dass die Kammer von ihrer Befugnis nach Art. 12 (4) VOBK Gebrauch macht und diese Entgegenhaltungen im Beschwerdeverfahren nicht zulässt.

Bei der Ausübung dieser Befugnis kann die Kammer die Zulassung einer Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren davon abhängig machen, ob diese Entgegenhaltung prima facie relevant ist. Die Kammer muss dies jedoch nicht tun, denn andernfalls könnte ein Einsprechender eine (hoch)relevante Entgegenhaltung immer ohne Weiteres erst mit der Beschwerdebegründung einreichen und darauf vertrauen, dass diese Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren wegen ihrer Relevanz zugelassen wird.

Im vorliegenden Fall ließ die Kammer die von den Parteien aufgeworfene Frage der Relevanz der Entgegenhaltungen dahingestellt, da sie es aus verfahrensökonomischen Erwägungen nicht für gerechtfertigt hielt, diese lediglich zufällig aufgefundenen und nicht in einem früheren Verfahrensstadium gezielt recherchierten Entgegenhaltungen im Beschwerdeverfahren zuzulassen, auch wenn sie relevant gewesen wären.

5.2.2 Zurückhalten von Anträgen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren

In **T 1125/10** hatte der Beschwerdeführer (mindestens) drei Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Kenntnis von zwei neuen Dokumenten des Einsprechenden (Beschwerdegegners) und deren Argumenten erlangt. Ihm standen also mehrere Reaktionsmöglichkeiten offen, z. B.

- zu beantragen, dass die verspäteten Dokumente nicht zugelassen werden,
- eine Verlegung der mündlichen Verhandlung zu beantragen oder
- seine Entscheidung, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, zu überdenken.

Er entschied sich jedoch für keine dieser Möglichkeiten. Auch die Beschwerdebegründung enthielt keinerlei Erklärung für die mangelnde Reaktion. Zu klären war aber nicht, ob eine Mindestfrist zugestanden werden muss, und auch nicht, wieviel Zeit der Beschwerdeführer gebraucht hätte, um sich auf

so in the statement setting out the grounds for appeal, there was a risk that the board would exercise its powers under Art. 12(4) RPBA and refuse to admit the citations in question into the appeal proceedings.

In exercising this power, the board could make admitting a citation into appeal proceedings dependent on whether it is prima facie relevant but the board was not obliged to do so, because otherwise an opponent could easily submit a (highly) relevant citation for the first time in the statement setting out the grounds of appeal and expect the citation to be admitted into the appeal proceedings on grounds of relevance.

In the case before it, the board left open the issue, raised by the parties, of the relevance of the citations because it did not consider it justified on grounds of procedural economy to admit into the proceedings citations that, even if relevant, had been found merely by chance and had not been the target of a selective search at an earlier stage of the proceedings.

5.2.2 Requests withheld by the proprietor in opposition proceedings

In decision **T 1125/10** the appellant became aware of the two new documents submitted by the opponent (respondent) and the supporting arguments (at least) three days before the date set for the oral proceedings before the opposition division. It could therefore have reacted in a number of ways, e.g.

- asked for the late-filed documents not to be admitted;
- asked for an adjournment of the oral proceedings or
- reconsidered its decision not to attend the oral proceedings.

None of these options was chosen. No mention of this failure to react was made in the statement of grounds of appeal. However, the issue was not the minimum period to be granted, nor the amount of time the appellant would have needed to prepare for the oral proceedings, which it had anyway not

cours de la procédure de première instance, des documents mettant en cause des revendications de brevet admises. S'il ne les présente qu'avec le mémoire exposant les motifs du recours, comme c'est le cas en l'espèce, il court le risque de voir la chambre ne pas les admettre dans la procédure de recours, en vertu du pouvoir visé à l'art. 12(4) RPCR.

Dans l'exercice de ce pouvoir, la chambre peut faire dépendre l'admission d'un document dans la procédure de recours de la question de savoir s'il est de prime abord pertinent. Cependant, la chambre n'a aucune obligation de le faire, car, dans le cas contraire, un opposant pourrait se contenter de ne produire un document (très) pertinent qu'avec le mémoire exposant les motifs du recours, dans la certitude que ce document sera admis dans la procédure de recours au motif qu'il est pertinent.

Dans la présente affaire, la chambre n'a pas répondu à la question de la pertinence des documents cités, qui a été soulevée par les parties. Elle a en effet estimé que, quand bien même ces documents auraient été pertinents, il n'y avait pas lieu, pour des raisons d'économie de la procédure, d'admettre dans la procédure de recours des documents qui n'avaient été trouvés que fortuitement et qui n'avaient pas fait l'objet d'une recherche ciblée à un stade antérieur de la procédure.

5.2.2 Cas où le titulaire du brevet s'abstient de produire une requête pendant la procédure d'opposition

Dans la décision **T 1125/10** le requérant avait eu connaissance de la mise aux débats des deux documents nouveaux par l'opposant (intimé) et de ses arguments (au moins) trois jours avant la date prévue pour la procédure orale devant la division d'opposition. Donc, plusieurs réactions possibles s'offraient au requérant telles que

- demander de ne pas admettre les documents tardifs;
- demander d'ajourner la procédure orale ou
- reconsidérer sa décision de ne pas assister à la procédure orale.

Aucune de ces possibilités n'avait été choisie. Même le mémoire de recours ne contenait aucun argument lié à ce défaut de réaction. Cependant, la question n'était pas celle d'un délai minimum à concéder, et pas plus que celle de combien de temps le requérant aurait eu besoin pour se préparer à la procé-

die mündliche Verhandlung vorzubereiten, an der er ohnehin nicht teilnehmen wollte. In Bezug auf die Befugnis der Kammer, erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegte Anträge zurückzuweisen, stellte sich vielmehr die Frage, ob die erste Instanz (in diesem Fall die Einspruchsabteilung) die Prüfung der neuen Anträge aus eigenem Antrieb unterlassen hat oder weil die betreffende Partei (in diesem Fall der Beschwerdeführer) durch ihr Verhalten die Prüfung verhindert hat (s. T 1067/08).

Die Beschwerdekammer war nur deshalb gezwungen, entweder in erster und gleichzeitig letzter Instanz zu entscheiden oder den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen, weil der Beschwerdeführer, der der mündlichen Verhandlung erneut fernblieb, durch seine mangelnde Reaktion auf die neuen, offensichtlich relevanten Dokumente eine begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Gegenstand der aufgrund dieser Dokumente geänderten Ansprüche verhindert hat. Daher entschied die Kammer, die neuen Anträge des Beschwerdeführers nicht in das Verfahren zuzulassen.

In **T 936/09** musste die Kammer entscheiden, ob der einzige Antrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers), den dieser erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht hatte, nach Art. 12 (4) VOBK zulässig war. Im erstinstanzlichen Verfahren hatte der Patentinhaber sich weder in der Sache zum Einspruch geäußert noch eine mündliche Verhandlung beantragt, sondern lediglich erklärt, er sei an der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung interessiert. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent ohne vorhergehende mündliche Verhandlung wegen mangelnder Neuheit. Die Kammer stellte fest, dass der Patentinhaber nach dem EPÜ rechtlich nicht verpflichtet ist, sich aktiv am Einspruchsverfahren zu beteiligen. Ihm steht es allerdings auch nicht frei, sein Vorbringen im Laufe des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens jederzeit etwa entsprechend seiner Prozessstrategie oder seiner finanziellen Situation nach Belieben darzulegen oder zu ergänzen. Beschließt der Patentinhaber, sich inhaltlich überhaupt nicht zum Einspruch zu äußern – beispielsweise durch Argumente oder durch Einreichung geänderter Ansprüche, oder beschließt er, sein Vorbringen im Stadium des erstinstanzlichen Verfahrens nicht zu ergänzen, sondern nimmt erst in der Beschwerdeschrift

planned to attend. Rather, in deciding whether to exercise its power to hold inadmissible requests first submitted in appeal proceedings, what the board had to determine was whether the fact that the new requests had not already been examined at first instance was down to the department of first instance (in this case the opposition division) or whether the conduct of the party concerned (in this case the appellant) had in fact prevented such an examination (as had been found in T 1067/08).

The board held that it was the appellant's total inaction in the face of obviously relevant new documents which had prevented the opposition division from taking a reasoned decision on the subject-matter of the amended claims based on those documents, meaning that, even though the appellant had again chosen not to attend the proceedings, it now had to decide on the matter at first and final instance or remit the case to the department of first instance. The board therefore decided not to admit the appellant's new requests into the proceedings.

In **T 936/09** the board had to decide whether the appellant's (proprietor's) sole request, filed for the first time with the statement of grounds, was admissible in accordance with Art. 12(4) RPBA. In the first-instance proceedings, the proprietor had neither responded in substance to the opposition, nor requested oral proceedings, but had merely stated that it was interested in maintaining the patent as granted. The opposition division had revoked the patent without prior oral proceedings on grounds of lack of novelty. The board stated that under the EPC, there is no legal obligation for the patent proprietor to take an active part in opposition proceedings. However, the patent proprietor is not free to present or complete his case at any time that he wishes during the opposition or opposition appeal proceedings, depending, for example, on his procedural strategy or his financial situation. If a patent proprietor chooses not to respond in substance at all to the opposition, for example by filing arguments or amended claims, or chooses not to complete his submissions at the stage of the first-instance proceedings, but rather presents or completes his case only in the notice of appeal or the statement setting out the grounds of appeal, then he will need to face the prospect of being held to account for such conduct by the board

dure orale en question, à laquelle il n'allait quand même pas assister. En ce que concernait le pouvoir de la chambre de considérer irrecevables des requêtes qui étaient présentées pour la première fois dans la procédure de recours, la question pertinente était de savoir si le fait que les nouvelles requêtes n'avaient pas été examinées déjà par la première instance n'était pas attribuable à celle-là (ici la division d'opposition), mais à la partie concernée (ici le requérant), qui, par son comportement, avait contrecarré, de fait, un tel examen (comme il a été constaté dans l'affaire T 1067/08).

C'était le requérant, qui, par sa passivité totale au vu de nouveaux documents manifestement pertinents, était responsable du fait que la division d'opposition n'avait pas pu rendre une décision motivée sur l'objet des revendications modifiées en réponse à ces documents et, par conséquent, la chambre de recours était dans la situation où elle devrait donner un avis en premier et aussi dernier ressort ou renvoyer le cas à la première instance et cela alors même que le requérant de nouveau n'assistait pas à la procédure. La chambre a donc décidé que les nouvelles requêtes du requérant n'étaient pas admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 936/09**, la chambre devait décider si l'unique requête produite par le requérant (titulaire du brevet) pour la première fois en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours pouvait être admise au titre de l'art. 12(4) RPBA. Au cours de la procédure de première instance, le titulaire du brevet n'avait ni répondu à l'opposition sur le fond, ni demandé de procédure orale, indiquant simplement qu'il souhaitait maintenir le brevet tel que délivré. La division d'opposition avait révoqué le brevet pour absence de nouveauté sans procédure orale préalable. La chambre a souligné que la CBE ne contient aucune disposition obligeant le titulaire d'un brevet à participer activement à la procédure d'opposition. Toutefois, le titulaire du brevet n'est pas libre de présenter ou de compléter ses arguments à n'importe quel moment de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition, en fonction, par exemple, de sa stratégie procédurale ou de sa situation financière. Si le titulaire du brevet décide de s'abstenir de répondre à l'opposition sur le fond (par exemple en produisant des arguments ou des revendications modifiées) ou de ne pas compléter ses moyens au stade de la procédure de première instance et qu'il ne présente ou ne complète son argumentation que dans l'acte de re-

oder der Beschwerdebegründung dazu Stellung bzw. ergänzt sein Vorbringen dort, dann muss er damit rechnen, dass die Kammer etwa in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK ihn zur Verantwortung für sein Verhalten zieht. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Patentinhaber wie im vorliegenden Fall alle Gründe für den Widerruf des mit dem Einspruch angegriffenen Patents bekannt waren, bevor er die angefochtene Entscheidung erhalten hat.

5.2.3 Anträge zugelassen aufgrund normaler Verfahrensentwicklung

In **T 134/11** forderte der Beschwerdegegner, dass der Hauptantrag nach Art. 12 (4) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen werden sollte, weil er bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren hätte gestellt werden können. Die Kammer führte aus, dass es gemäß Art. 12 (4) VOBK in ihrem Ermessen liegt, Anträge (nicht) zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Daraus folgt, dass ein Antrag nicht automatisch unzulässig ist, nur weil er bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätte eingereicht werden können (da die Kammer sonst keinen Ermessensspielraum hätte). Ein solcher Antrag ist im Gegenteil nur unter außergewöhnlichen Umständen unzulässig. Solche Umstände könnten beispielsweise vorliegen, wenn ein Antrag erst im Beschwerdeverfahren gestellt wird, um eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über bestimmte Fragen zu verhindern und diese Entscheidung auf die zweite Instanz zu verlagern (was in **T 1067/08** als "Forum-Shopping" bezeichnet wird). Im vorliegenden Fall schien es glaubhaft, dass der Beschwerdeführer nicht beabsichtigte, eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Hauptantrag zu verhindern. Außerdem hatte der Beschwerdeführer in diesem Hauptantrag keine neuen Fragen aufgeworfen, sondern lediglich seinen im gesamten erstinstanzlichen Einspruchsverfahren verfolgten Ansatz weitergeführt. Daher konnte nicht geltend gemacht werden, dass durch die Einreichung des Antrags erst im Beschwerdeverfahren eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über bestimmte Fragen verhindert wurde und ein Forum-Shopping zwischen den Instanzen stattfand. Der Hauptantrag war somit zulässig. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners steht diese Schlussfolgerung nicht im Widerspruch zu den Entscheidungen **T 144/09** und **T 936/09**. In diesen Fällen wurden verschiedene Anträge im Wesentlichen deshalb nicht zugelassen,

when, for example, exercising its discretion under Art. 12(4) RPBA. This applies in particular if all the reasons for revocation of the opposed patent were known to the patent proprietor before it received the impugned decision.

5.2.3 Requests admitted as a normal procedural development

In **T 134/11** the respondent requested that the main request should not be admitted into the proceedings pursuant to Art. 12(4) RPBA, because it could already have been filed in the first-instance opposition proceedings. The board stated that according to Art. 12(4) RPBA, it is in its discretionary power to hold (or not to hold) inadmissible a request which could have been presented in the first-instance proceedings. Consequently, the mere fact that a request could have been filed in the first-instance proceedings as such does not lead automatically to the inadmissibility of this request (as in this case there would be no discretionary power of the board). On the contrary, normally such a request is inadmissible only in exceptional circumstances. For example, such circumstances may arise where, by the filing of a request only at the appeal stage, a decision by the opposition division on certain issues is avoided and the decision is shifted to the second instance (this is referred to as "forum shopping" in decision **T 1067/08**). In the case at issue it was credible that it was not the appellant's intention to avoid any decision of the opposition division on the current main request. Furthermore the current main request did not raise any new issues but represented merely a continuation of the approach chosen by the appellant all through the first-instance opposition proceedings. Therefore, it could not be argued that by means of filing this request only in the appeal a decision of the opposition division on certain issues had been avoided such that forum shopping between instances had occurred. The main request thus was admissible. Contrary to the respondent's view, this finding was not at variance with decisions **T 144/09** and **T 936/09**. The reason for not admitting certain requests in these decisions was essentially that the proprietor had not filed any request in the first-instance opposition proceedings which could have overcome the opposition division's

cours ou le mémoire exposant les motifs du recours, il doit s'attendre à ce que la chambre lui demande de répondre de cette conduite, par exemple lorsqu'elle est amenée à exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 12(4) RPCR. Cela s'applique tout particulièrement dans le cas où le titulaire du brevet connaît l'ensemble des motifs de révocation du brevet attaqué avant de recevoir la décision contestée.

5.2.3 Requêtes admises du fait qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un déroulement normal de la procédure

Dans l'affaire **T 134/11**, l'intimé avait demandé que, conformément à l'art. 12(4) RPCR, la requête principale ne soit pas admise dans la procédure, étant donné qu'elle aurait déjà pu être produite au cours de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré. La chambre a indiqué que, conformément à l'art. 12(4) RPCR, elle peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, considérer (ou non) comme irrecevable une requête qui aurait pu être produite au cours de la procédure de première instance. Par conséquent, le simple fait qu'une requête aurait pu être présentée pendant la procédure de première instance ne conduit pas automatiquement en soi à l'irrecevabilité de cette requête (car cela signifierait en l'occurrence que la chambre n'a pas de pouvoir d'appréciation). Au contraire, ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'une telle requête est en principe irrecevable, par exemple lorsqu'elle n'est présentée qu'au stade du recours dans le but d'éviter que certaines questions ne soient tranchées par la division d'opposition, et que la décision est dès lors confiée à l'instance du deuxième degré (une pratique qualifiée de "forum shopping" – ou "vagabondage judiciaire" – dans l'affaire **T 1067/08**). Dans la présente affaire, l'intention du requérant n'était vraisemblablement pas d'éviter que la division d'opposition ne prenne de décision concernant ladite requête principale. De plus, celle-ci ne soulevait pas de nouvelles questions, mais s'inscrivait simplement dans le prolongement de la démarche adoptée par le requérant tout au long de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré. On ne saurait donc faire valoir que le requérant, en ne déposant cette requête qu'au stade du recours, avait évité que la division d'opposition ne tranche certaines questions, et qu'il s'était livré ainsi à un vagabondage judiciaire entre les instances concernées. La requête principale était donc recevable. Contrairement à l'opinion de

weil der Patentinhaber im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren keinen Antrag stellte, um den Einwand der Einspruchsabteilung auszuräumen, und dies erst im Beschwerdeverfahren nachholen wollte.

5.2.4 Überprüfungsverfahren

In **R 11/11** und **R 13/11** beanstandeten die Antragsteller, dass die Beschwerdekammern in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK beschlossen hatten, die Hilfsanträge der Antragsteller nicht zuzulassen. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass aus ihrer Rechtsprechung klar hervorgeht, dass das Überprüfungsverfahren nicht dazu genutzt werden kann, die Ermessensausübung einer Beschwerdekammer zu überprüfen, wenn dies eine unzulässige Berücksichtigung von Sachfragen beinhalten würde. Dies wurde auch im besonderen Kontext des Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK bestätigt.

In **R 4/13** stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass es in Fällen, in denen eine Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK Anträge nicht zulässt, unweigerlich reine Spekulation ist, ob und unter welchen Bedingungen die Partei die betreffenden Anträge eingereicht hätte. Solche Spekulationen sind aber unerheblich für die Existenz und die Ausübung des Ermessens, sodass die Kammer zu Recht davon absah. De facto war daher nicht strittig, dass die Kammer die Befugnis hatte, die Anträge nicht zuzulassen. Die Frage der Zulassung der Anträge wurde in der Mitteilung der Kammer behandelt, und der Antragsteller konnte sich in der mündlichen Verhandlung dazu äußern.

5.3 Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten – Verfahrensökonomie (Artikel 13 (1) VOBK)

In **T 1033/10** befand die Kammer, dass die Komplexität der Änderung alleine kein Grund gewesen wäre, den in der mündlichen Verhandlung um 14.40 Uhr eingereichten Antrag nicht zuzulassen. Der Beschwerdeführer hätte aber zahlreiche Gelegenheiten gehabt, die Ansprüche in Erwiderung auf die Einwände wegen mangelnder Klarheit zu ändern. Das Argument des Beschwerdeführers, er habe den Einwand wegen

objection and in fact had done so only in the appeal.

5.2.4 Review proceedings

In both **R 11/11** and **R 13/11** the respective petitioners complained that the board of appeal decided in its discretion under Art. 12(4) RPBA not to admit the petitioner's auxiliary requests. The Enlarged Board held that its case law clearly showed that petition proceedings may not be used to review the exercise by a board of appeal of a discretionary power if that would involve an impermissible consideration of substantive issues. This has also been confirmed in the specific context of the discretion in Art. 12(4) RPBA.

In **R 4/13** the Enlarged Board stated that in cases where the discretion not to admit requests is exercised by a board in reliance on Art. 12(4) RPBA it is inevitably a matter of speculation whether and in what circumstances the party would have filed such requests. Such speculation is however irrelevant as regards the existence and exercise of the discretion and the board quite correctly did not enter into such speculation. In reality it was not therefore in dispute that the board had jurisdiction not to admit the requests. The point about the admittance of these requests was raised in the board's communication and the petitioner was heard on it at the oral proceedings.

5.3 Amendments to a party's case – procedural economy (Article 13(1) RPBA)

In **T 1033/10** the complexity of the amendment was not found to be an issue which by itself would have led the board not to admit the request which had been filed at 14.40 hrs at the oral proceedings. The board stated that there had been plenty of occasions for the appellant to amend the claims in reply to the clarity objections. Although the appellant argued that it had understood the objection as regards lack of

l'intimé, cette conclusion ne divergeait pas des décisions T 144/09 et T 936/09. Dans ces décisions, certaines requêtes avaient été rejetées essentiellement au motif que le titulaire du brevet n'avait présenté aucune requête qui aurait pu lever l'objection de la division d'opposition pendant la procédure de première instance, et qu'il n'avait en fait présenté une telle requête qu'au stade du recours.

5.2.4 Procédure de révision

Dans les affaires **R 11/11** et **R 13/11**, les requérants ont reproché aux chambres de recours d'avoir décidé en vertu du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 12(4) RPCR de ne pas admettre les requêtes subsidiaires qu'ils avaient présentées. La Grande Chambre a estimé qu'il ressortait clairement de sa jurisprudence que les procédures de révision ne sauraient être utilisées pour remettre en question l'exercice du pouvoir d'appréciation par une chambre de recours si cela impliquait que des questions de fond soient indûment examinées. Ce principe a également été confirmé dans le contexte spécifique du pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 12(4) RPCR.

Dans l'affaire **R 4/13**, la Grande Chambre de recours a indiqué que, dans les cas où une chambre décide de ne pas admettre une requête en application de l'art. 12(4) RPCR, la question de savoir si et dans quelles circonstances la partie aurait présenté une telle requête est inévitablement une source de conjectures. De telles conjectures sont toutefois sans pertinence pour l'existence et l'exercice du pouvoir d'appréciation, et la chambre, agissant très à propos, ne s'est pas livrée à de quelconques hypothèses. Le fait que la chambre avait compétence pour ne pas admettre les requêtes concernées n'était donc en réalité pas contesté. La question de leur admission avait été soulevée dans la notification de la chambre et le requérant avait été entendu à ce sujet lors de la procédure orale.

5.3 Modification des moyens invoqués par une partie – économie de la procédure (article 13(1) RPCR)

Dans l'affaire **T 1033/10**, la complexité de la modification n'a pas été considérée comme un facteur qui aurait conduit en tant que tel la chambre à ne pas admettre la requête qui avait été produite à 14 h 40 pendant la procédure orale. La chambre a fait observer que le requérant avait eu de nombreuses occasions de modifier les revendications en réponse aux objections relatives au manque de clarté. Bien que le requé-

mangelnder Klarheit erst aufgrund der Diskussion in der mündlichen Verhandlung verstanden, rechtfertigte nicht, dass er den Antrag zur Beilegung des Einwands erst in diesem Verfahrensstadium einreichte.

Aufgrund des Stands des Verfahrens in Verbindung mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie müssen die Parteien Anträge so früh wie möglich einreichen, wenn diese zugelassen und berücksichtigt werden sollen. Ist in einem bestimmten Fall einem Beteiligten der Einwand (einer Partei und/oder der Kammer) nicht völlig klar, so obliegt es diesem Beteiligten jedenfalls, dies so früh wie möglich mitzuteilen und sich um eine Klarstellung zu bemühen. Mangelndes Verständnis alleine kann nicht die Einreichung von Änderungen des Vorbringens einer Partei in einem späteren Verfahrensstadium rechtfertigen.

In **T 1732/10** befand die Kammer, dass es als Verfahrensmisbrauch anzusehen ist, wenn auf die Beschwerde des Einsprechenden in der Sache nicht reagiert und erst die vorläufige Stellungnahme der Kammer abgewartet wird, bevor eine inhaltliche Erwiderung eingereicht wird. Dieses Verhalten widerspricht der gerechten Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen beiden Seiten im mehrseitigen Verfahren sowie dem Prinzip, dass beide Seiten zu Verfahrensbeginn ihren vollständigen Sachvortrag darlegen sollten. Beides ist ganz klar in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern festgelegt.

Dies gilt erst recht, wenn alle Anträge, die nach dem Versenden der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, erst kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer begründet werden. Die Kammer betrachtet solche Anträge – die nicht aus sich heraus verständlich sind – als erst an dem Tag eingereicht, an dem sie begründet werden. Solche sehr verspäteten Anträge widersprechen der Verfahrensökonomie, berücksichtigen nicht den Stand des Verfahrens, und ihre Behandlung ist der Kammer nicht zuzumuten, ohne dass die mündliche Verhandlung verlegt oder der Fall entgegen Art. 13 (1) und 13 (3) VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen wird.

Werden in solchen sehr verspäteten Anträgen Gegenstände aufgegriffen, die nur aus der Beschreibung hervorgehen, kann weder automatisch ange-

clarity only as a result of the debate during oral proceedings, this did not justify filing a request at that stage of proceedings to deal with the objection.

The state of the proceedings and the need for procedural economy taken together imply a requirement on a party to present appropriate requests as soon as possible if such requests are to be admitted and considered. If an objection (made by a party and/or by the board) is not fully understood in a particular case, it is then, at the very least, incumbent on the party having difficulties in understanding an objection to indicate this at the earliest possible stage and make the appropriate effort to have the objection clarified. A lack of understanding alone cannot justify postponing amendments to a party's case until a later stage in the proceedings.

In **T 1732/10** the board held that not reacting in substance to the appeal of the opponent, but waiting for the board's preliminary opinion before any substantive reaction is filed, is regarded as an abuse of procedure. It is contrary to the equal distribution of rights and obligations upon both sides in inter partes proceedings and to the principle that both sides should set out their complete case at the outset of the proceedings. Both principles are clearly established by the Rules of Procedure of the Boards of Appeal.

This is all the more so if the substantiation for all the requests, which were filed after summons to oral proceedings have been sent, is filed only shortly before the oral proceedings before the board. Such requests – which are not self-explanatory – are considered by the board as submitted only on the date of their substantiation. Such very late requests are contrary to procedural economy, do not take account of the state of the proceedings and cannot be reasonably dealt with by the board without adjournment of the proceedings or remittal to the department of first instance, contrary to Art. 13(1) and 13(3) RPBA.

Where such very late requests take up subject-matter only available from the description, it cannot automatically be assumed that it was covered by the

rant ait fait valoir qu'il n'avait compris l'objection concernant le manque de clarté qu'après la discussion qui s'était déroulée pendant la procédure orale, cela ne justifiait pas le dépôt, à ce stade de la procédure, d'une requête destinée à répondre à cette objection.

L'état d'avancement de l'instruction, ainsi que la nécessité de veiller à l'économie de la procédure sont deux critères qui, pris conjointement, imposent à une partie de présenter dès que possible des requêtes appropriées dont elle souhaite l'admission et l'examen. Si une objection (soulevée par une partie et/ou par la chambre) pose des problèmes de compréhension dans un cas particulier, il incombe à tout le moins à la partie ayant des difficultés de compréhension de le signaler le plus tôt possible et de s'efforcer d'obtenir des éclaircissements. Un problème de compréhension ne saurait à lui seul justifier qu'une partie attende un stade avancé de la procédure pour modifier les moyens qu'elle a invoqués.

Dans l'affaire **T 1732/10**, la chambre a estimé que le fait de ne pas répondre sur le fond au recours formé par l'opposant, mais d'attendre l'avis préliminaire de la chambre pour ce faire est considéré comme un abus de procédure. Cette attitude est en effet contraire à la juste répartition des droits et obligations entre les deux parties dans les procédures inter partes, ainsi qu'au principe en vertu duquel les deux parties doivent présenter l'ensemble de leurs moyens dès le début de la procédure. Ces deux critères sont clairement énoncés dans le règlement de procédure des chambres de recours.

Ceci est d'autant plus vrai si tous les éléments destinés à étayer les requêtes présentées après l'envoi de la citation à une procédure orale ne sont produits que peu de temps avant ladite procédure devant la chambre. De telles requêtes – lorsqu'elles ne sont pas évidentes – sont considérées par la chambre comme n'ayant été présentées qu'à la date à laquelle sont fournies les explications destinées à les étayer. Des requêtes présentées aussi tardivement vont à l'encontre du principe d'économie de la procédure, ne tiennent pas compte de l'état de la procédure et ne peuvent être raisonnablement instruites par la chambre sans qu'il soit nécessaire d'ajourner la procédure ou de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré, ce qui est contraire à l'art. 13(1) et (3) RPCR.

Lorsque ces requêtes présentées très tardivement reprennent des objets disponibles uniquement dans la description, il ne peut être systématiquement

nommen werden, dass diese Gegenstände bei der ursprünglichen Recherche behandelt wurden, noch dass automatisch der Einsprechende für die Durchführung einer solchen Recherche zuständig ist.

5.4 Nichterscheinen einer Partei in der mündlichen Verhandlung (Art. 15 (3) VOBK)

In **T 1949/09** ließ die Kammer verspätet eingereichte Tests nicht zum Verfahren zu. Die einzige Rechtfertigung für die verspätete Einreichung, nämlich der Zeitaufwand für die Einholung von Genehmigungen und die Durchführung der Tests, erklärte nicht, warum diese fast drei Jahre nach der Beschwerdebeurteilung, mehr als zwei Jahre nach der Erwidern des Beschwerdegegners und erst 15 Tage vor der anberaumten mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, zumal der Beschwerdeführer der Kammer weder Schwierigkeiten bei der Beibringung weiterer Beweismittel mitgeteilt noch mehr Zeit für die Vorbereitung solcher Beweismittel beantragt hatte. Abgesehen von der ungerechtfertigten verspäteten Einreichung bestanden auch einige Zweifel an der Relevanz der Tests, die nur durch eine Vertagung der Verhandlung hätten ausgeräumt werden können. Art. 15 (3) VOBK, wonach die Kammer nicht verpflichtet ist, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist, geht nicht so weit, Art. 113 (1) EPÜ auszuhebeln. Insofern kann sich der Beschwerdegegner, der nicht an der mündlichen Verhandlung teilnahm, auf die Verfahrensvorschriften verlassen, wonach die Entscheidung auf der Grundlage des schriftlichen Vorbringens im Sinne von Art. 12 VOBK getroffen und keine wesentliche Änderung des Vorbringens gemäß Art. 13 VOBK zugelassen wird (s. auch **T 1621/09**).

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

In **T 1500/10** wurde festgestellt: Wird von Amts wegen eine mündliche Verhandlung durchgeführt, weil das EPA dies nach Art. 116 (1) EPÜ für sachdienlich erachtet, und bleibt der ordnungsgemäß geladene Beteiligte der Verhandlung ohne triftigen Grund fern, so kann sein Verhalten zur Folge haben, dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als unbillig abgelehnt wird. (Siehe auch Kapitel III.C. "Mündliche Verhandlung".)

initial search, nor that it is automatically the responsibility of the opponent to perform such a search.

5.4 Absence of a party from oral proceedings (Article 15(3) RPBA)

In **T 1949/09** the board did not admit the late-filed tests into the proceedings. The only justification put forward for the late filing of the tests, namely the time needed to have the tests authorised and performed, could not justify their filing almost three years after the grounds of appeal, more than two years after the reply of the respondent and only 15 days before the convened oral proceedings, all the more so as the appellant never informed the board of any difficulty in providing further evidence, nor requested additional time to prepare such evidence. Apart from the unjustified, late filing, the tests raised a number of questions about their significance, which could not be answered without an adjournment of the proceedings. Art. 15(3) RPBA, which provides that the board is not obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party, does not go so far as to nullify Art. 113(1) EPC. On that basis, the respondent, who chose not to attend the oral proceedings, could rely on the procedural provisions, namely that the decision would be made on the basis of the written case within the meaning of Art. 12 RPBA and that no significant amendment of the case would be admitted which would go beyond what is provided by Art. 13 RPBA (see also **T 1621/09**).

6. Reimbursement of appeal fees

In **T 1500/10** the board held that if oral proceedings took place at the instance of the EPO because it considered this to be expedient under Art. 116(1) EPC and the duly summoned party did not attend them without serious reasons, this conduct might have the consequence that it would not be equitable to reimburse the appeal fee. (See also under Chapter III.C. "Oral proceedings".)

admis que ces objets étaient couverts par la recherche effectuée initialement, ni qu'il relève automatiquement de la responsabilité de l'opposant d'exécuter une telle recherche.

5.4 Non-comparution d'une partie à la procédure orale (article 15(3) RPCR)

Dans l'affaire **T 1949/09**, la chambre n'a pas admis dans la procédure les essais produits à un stade tardif. L'unique raison invoquée à l'appui du dépôt tardif de ces essais, à savoir les délais requis pour obtenir une autorisation concernant ces essais et pour les réaliser, ne pouvait justifier le fait qu'ils avaient été soumis presque trois ans après le mémoire exposant les motifs du recours, plus de deux ans après la réponse de l'intimé et seulement quinze jours avant la procédure orale qui avait été organisée, et ce d'autant plus que le requérant n'avait jamais informé la chambre qu'il rencontrait des difficultés pour fournir d'autres preuves, et qu'il n'avait pas non plus demandé une prolongation de délai pour les préparer. Mis à part le dépôt tardif injustifié, un certain nombre de questions se posaient en ce qui concerne la pertinence des essais et ces questions ne pouvaient être réglées sans ajournement de la procédure. L'art. 15(3) RPCR, qui dispose que la chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie est absente lors de la procédure orale, ne va pas jusqu'à vider l'art. 113(1) CBE de sa substance. Par conséquent, l'intimé, qui avait décidé de ne pas assister à la procédure orale, pouvait escompter que les dispositions d'ordre procédural seraient appliquées, à savoir que la décision se fonderait sur les pièces écrites, au sens de l'art. 12 RPCR, et qu'aucune modification significative des moyens invoqués ne serait admise si cette modification allait au-delà du cadre prévu par l'art. 13 RPCR (cf. également **T 1621/09**).

6. Remboursement de la taxe de recours

Dans l'affaire **T 1500/10**, la chambre a estimé que si une procédure orale a eu lieu d'office parce que l'OEB l'a jugé utile conformément à l'art. 116(1) CBE, et que la partie dûment citée n'y a pas assisté sans motifs réels, cela peut avoir pour conséquence que le remboursement de la taxe de recours ne serait pas équitable. (Voir également le chapitre III.C. "Procédure orale".)

Im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr siehe auch die anhängigen Vorlagen **G 1/14** (Vorlageentscheidung **T 1553/13**) und **G 2/14** (Vorlageentscheidung **T 2017/12**).

7. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

7.1 Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

7.1.1 Fälle, in denen eine Vorlage nicht angemessen ist

Der Beschwerdeführer in **T 2459/12** beantragte die Vorlage von Fragen zur korrekten Anwendung der R. 164 EPÜ an die Große Beschwerdekammer, weil es sich dabei um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung handle. Die Kammer erkannte zwar an, dass sich die betreffenden Fragen auf den Ausgang des Falls auswirken würden, verwies aber auf **T 26/88**, wo ein Antrag auf Vorlage abgewiesen wurde, weil die Ausführungsordnung inzwischen geändert worden war. Da sich das Problem in Zukunft äußerst selten stellen werde, erachtete sie die Fragen für nicht wichtig genug und eine Vorlage daher nicht für gerechtfertigt.

Eine Fassung der R. 164 (1) EPÜ, die – wie der Beschwerdeführer einräumte – die nachteilige Wirkung der geltenden Fassung aufheben würde, war vom Verwaltungsrat beschlossen worden. Daher bestand kein großes allgemeines Interesse an der Beantwortung der vorgelegten Fragen, denn die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beträfe nur eine relativ geringe Zahl von Anmeldern während eines begrenzten Zeitraums und würde danach hinfällig. Es war zudem unrealistisch anzunehmen, die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer würde vor dem Inkrafttreten der neuen Regel ergehen. Außerdem hatte die Kammer aufgrund einer ihrer Ansicht nach korrekten Auslegung der Stellungnahme **G 2/92** (ABI. EPA 1993, 591) entschieden, sodass zur Entscheidung über den Fall keine Vorlage nötig war.

7.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

7.2.1 Allgemeines

Der Antrag in **R 15/13** war in einem äußerst emotionalen Stil verfasst und enthielt viele abfällige Formulierungen, die zum Großteil überzogen waren und jeglicher erkennbaren Grundlage im Antrag entbehrten (beispielsweise "fabricating the decision", "partiality", "stolen patent", "jealousy and outright bad faith", "aggressive and corrupt" und

In relation to the reimbursement of the appeal fee, see also the pending referrals **G 1/14** (referring decision **T 1553/13**) and **G 2/14** (referring decision **T 2017/12**).

7. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

7.1 Important points of law

7.1.1 Situations where referral is not appropriate

The appellant in **T 2459/12** requested referral to the Enlarged Board of Appeal of questions concerning the correct application of R. 164 EPC, as questions raising a point of law of fundamental importance. The board acknowledged that the proposed questions would have a bearing on the outcome of the case, but referred to **T 26/88**, where a request for referral was rejected as the Implementing Regulations had been subsequently amended. As the problem was therefore likely to arise very rarely in future, the question was not sufficiently important to justify a referral.

A version of R. 164(1) EPC which the appellant accepted would remove the disadvantageous effects of the current version had been adopted by the Administrative Council. There was thus no significant general interest in having the referred questions answered, as the decision of the Enlarged Board would affect only a relatively small number of applicants for a limited period of time, after which it would become obsolete. Nor was it reasonable to imagine that the decision of the Enlarged Board would be issued before the coming into force of the new rule. Furthermore, the board had reached its decision based on what it believed to be the correct interpretation of opinion **G 2/92** (OJ EPO 1993, 591), so no referral was necessary in order to decide the case.

7.2 Petition for review under Article 112a EPC

7.2.1 General

The petition in **R 15/13** was written in a highly emotive style and included a large volume of derogatory language, much of which (for example, "fabricating the decision", "partiality", "stolen patent", "jealousy and outright bad faith", "aggressive and corrupt", and "fraud") was excessive and without apparent

Concernant le remboursement de la taxe de recours, voir aussi les saisines **G 1/14** (décision de saisine **T 1553/13**) et **G 2/14** (décision de saisine **T 2017/12**).

7. Procédures devant la Grande Chambre de recours

7.1 Question de droit d'importance fondamentale

7.1.1 Situations ne justifiant pas la saisine

Dans l'affaire **T 2459/12**, le requérant a demandé la saisine de la Grande Chambre de recours au sujet de l'application correcte de la règle 164 CBE, au motif que des questions de droit d'importance fondamentale se posaient. La chambre a reconnu que les questions proposées auraient une incidence sur l'issue de l'affaire, mais a renvoyé à l'affaire **T 26/88**, dans laquelle une demande de saisine a été rejetée au motif que le règlement d'exécution avait été modifié ultérieurement. Comme il était vraisemblable que le problème ne se pose plus que très rarement à l'avenir, la question n'était pas suffisamment importante pour justifier une saisine.

Une version de la règle 164(1) CBE qui, comme le reconnaissait le requérant, supprimerait les effets désavantageux de la version actuelle, avait été adoptée par le Conseil d'administration. Une réponse aux questions soumises ne présentait donc pas d'intérêt général significatif puisque la décision de la Grande Chambre concernerait uniquement un faible nombre de demandeurs, et ce pour une période limitée, après laquelle cette décision deviendrait obsolète. Il n'était pas non plus raisonnable de croire que la décision de la Grande Chambre de recours serait émise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle. En outre, la chambre avait rendu sa décision en se fondant sur ce qui représentait selon elle une interprétation correcte de l'avis **G 2/92** (JO OEB 1993, 591), si bien qu'aucune saisine n'était nécessaire pour trancher l'affaire.

7.2 Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

7.2.1 Généralités

Dans l'affaire **R 15/13**, la requête était rédigée dans un style très émotionnel et comprenait de nombreux propos désobligeants qui étaient grande partie déplacés et dénués de fondement apparent dans la requête (il était par exemple question d'une "décision montée de toute pièce", de "partialité", de "brevet volé", de "jalousie", de "mau-

"fraud").

Die Große Beschwerdekammer prüfte dementsprechend, ob der Antrag nach Art. 112a (4) EPÜ begründet war. Angesichts der schriftlichen Entschuldigung des Vertreters für seine Formulierungen und der Rücknahme der beleidigenden Behauptungen zu Beginn der mündlichen Verhandlung verfolgte die Große Beschwerdekammer diese Frage aber nicht weiter. Der Antrag wurde für zulässig befunden. (Letztendlich wurde er als offensichtlich unbegründet verworfen.)

7.2.2 Überprüfungsbefugnis der Großen Beschwerdekammer

a) Umfang der Prüfung durch die Große Beschwerdekammer

Es wurde erneut bestätigt, dass ein Überprüfungsantrag nicht dazu benutzt werden kann, die Art und Weise nachprüfen zu lassen, in der ein Rechtsprechungsorgan wie die Beschwerdekammer ihr Ermessen in Bezug auf eine Verfahrensfrage ausgeübt hat (**R 4/13** im Anschluss an R 10/09 und R 11/11).

7.2.3 Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ

a) Rügepflicht

In **R 5/12** verwies die Große Beschwerdekammer unter Bezugnahme auf R 4/08 darauf, dass die Erhebung eines Einwands nach R. 106 EPÜ eine Verfahrenshandlung darstellt und eine Voraussetzung für den Zugang zu diesem außerordentlichen Rechtsbehelf gegen endgültige Entscheidungen der Beschwerdekammern ist, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden. Die Gültigkeit des Einwands hängt von zwei Kriterien ab:

- zum einen muss er so formuliert sein, dass die Beschwerdekammer unmittelbar und zweifelsfrei erkennen kann, dass es sich um einen Einwand nach R. 106 EPÜ handelt;
- zum anderen muss der Einwand spezifisch sein, d. h. er muss eindeutig angeben, welcher der in Art. 112a (2) a) bis c) und in R. 104 EPÜ aufgeführten besonderen Verfahrensmängel geltend gemacht werden soll.

In **T 1544/08** eröffnete die Kammer die sachliche Debatte wieder, nachdem der Beschwerdeführer einen Einwand nach R. 106 EPÜ erhoben hatte, wonach die Kammer einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, weil sie "entschieden" habe, dass die Abbildun-

basis in the petition.

The Enlarged Board considered accordingly whether the petition was "in a reasoned statement" as required by Art. 112a(4) EPC. However, in view of the representative's written apology for his use of such language and the actual withdrawal of the offensive allegations at the commencement of the oral proceedings, the Enlarged Board did not pursue this further. The petition was found admissible. (It was ultimately rejected as clearly unallowable.)

7.2.2 Scope of review by the Enlarged Board of Appeal

a) Extent of scrutiny by the Enlarged Board of Appeal

It has again been confirmed that a petition for review cannot be used as a means of reviewing the way in which a judicial body such as a board of appeal has exercised its discretion in relation to a procedural matter (**R 4/13**, following R 10/09 and R 11/11).

7.2.3 Obligation to raise objections in accordance with Rule 106 EPC

a) Obligation to raise objection

The Enlarged Board in **R 5/12**, referring to R 4/08, pointed out that raising an objection pursuant to R. 106 EPC was a procedural act and, except where the objection could not be raised during the appeal proceedings, a precondition for access to the extraordinary legal remedy against final decisions of the boards of appeal. Its validity depended on compliance with the following two criteria:

- the objection had to be expressed in such a form that the board could recognise immediately and without any doubt that an objection pursuant to R. 106 EPC was intended, and
- the objection had to be specific, i.e. the party had to indicate unambiguously which of the defects listed in Art. 112a(2)(a) to (c) and R. 104 EPC it wished to invoke.

In **T 1544/08** the board re-opened the debate after the appellant raised an objection under R. 106 EPC that the board had committed a substantial procedural violation in 'deciding' that the figures of the application as originally filed were those filed by the respondent.

vaise foi flagrante", d'"agressivité, de corruption et de fraude").

En conséquence, la Grande Chambre de recours a examiné si la requête était "motivée" au sens de l'art. 112bis(4) CBE. Cependant, compte tenu des excuses présentées par écrit par le mandataire pour l'emploi d'un tel langage et du retrait effectif des allégations offensantes au début de la procédure orale, la Grande Chambre de recours ne s'est pas davantage penchée sur cette question. La requête a été jugée recevable. (Elle a finalement été rejetée comme étant manifestement non fondée).

7.2.2 Étendue de la révision par la Grande Chambre de recours

a) Étendue de l'examen effectué par la Grande Chambre de recours

Il a de nouveau été confirmé qu'une requête en révision ne saurait être utilisée aux fins de réexaminer la manière dont une instance juridictionnelle telle qu'une chambre de recours a exercé son pouvoir d'appréciation sur une question de procédure (**R 4/13**, suivant R 10/09 et R 11/11).

7.2.3 Obligation de soulever des objections conformément à la règle 106 CBE

a) Obligation de soulever des objections

Dans l'affaire **R 5/12**, la Grande Chambre de recours, renvoyant à l'affaire R 4/08, a indiqué que soulever une objection conformément à la règle 106 CBE était un acte de procédure et, à moins qu'une telle objection n'ait pu être soulevée durant la procédure de recours, une condition préalable pour exercer cette voie de recours extraordinaire contre des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée. La validité de cet acte dépend des deux critères suivants :

- l'objection doit être formulée de telle manière que la chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans nul doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la règle 106 CBE et
- l'objection doit être spécifique, en ce sens que la partie doit indiquer sans ambiguïté quel vice particulier visé à l'art. 112bis(2)a) à c) et à la règle 104 CBE elle entend invoquer.

Dans l'affaire **T 1544/08**, la chambre a rouvert la discussion après que le requérant eut soulevé une objection au titre de la règle 106 CBE selon laquelle la chambre avait commis un vice substantiel de procédure en "décidant" que les dessins de la demande telle que

gen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die vom Beschwerdegegner eingereichten seien. Nach weiterer Erörterung erklärte die Kammer, dass die vom Beschwerdeführer erhobenen Einwände ihrer Meinung nach ausgeräumt wurden.

b) Einwände, die Regel 106 EPÜ nicht entsprechen

In **R 2/12** hob die Große Beschwerdekammer hervor, wie sehr das Formerfordernis eines Einwands nach R. 106 EPÜ (im Gegensatz zu einer reinen Nebenbemerkung) gerechtfertigt ist; der Einwand erfolgt zusätzlich zu anderen Vorbringen und unterscheidet sich von diesen (im Anschluss an R 4/08). Ein Beteiligter ist verpflichtet zu prüfen, ob sein Einwand, dass in der mündlichen Verhandlung ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen worden sei, von der Kammer gehört worden ist und behandelt wird. Im vorliegenden Fall waren sich die Beteiligten und die Kammer uneins darüber, was genau gesagt worden war. Da der Verfahrensmangel in der mündlichen Verhandlung erkennbar war, wurde der Antrag nach R. 106 EPÜ für unzulässig befunden.

In **T 518/10** erhob der Beschwerdeführer einen Einwand nach R. 106 EPÜ und brachte vor, sein Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ sei verletzt worden, da sein Antrag auf eine Verlegung der mündlichen Verhandlung abgelehnt worden sei und bestimmte Unterlagen nicht zugelassen worden seien. Der Kammer war bewusst, dass R. 106 EPÜ ein Zulässigkeitsanforderung für einen Überprüfungsantrag enthält, dessen Prüfung in die Zuständigkeit der Großen Beschwerdekammer fällt. Allerdings wirkt sich der Zeitpunkt, zu dem der Einwand erhoben wird, darauf aus, welche Reaktionsmöglichkeiten der betreffenden Kammer offenstehen. Die Kammer sollte in der Lage sein, unmittelbar und angemessen zu reagieren, indem sie entweder den Grund für den Einwand beseitigt oder den Einwand zurückweist (R 4/08, R 14/11). Deshalb hätte der Beschwerdeführer den Einwand gegen die Ablehnung einer Verlegung der mündlichen Verhandlung unmittelbar nach Zustellung der betreffenden Mitteilung erheben müssen (R 3/08). Auch hatte die Kammer relativ früh mitgeteilt, dass sie die Unterlagen nicht zulässt, und trotzdem hatte der Beschwerdeführer mit seinem Einwand gewartet, bis die Kammer die Beteiligten davon unterrichtet hat, dass sie die Offenbarung für nicht ausreichend hält. Mit dieser abwartenden Haltung hat der Beschwerdeführer die Reaktionsmöglichkeiten der Kammer hinsichtlich des

Following the further discussion, the board indicated that it considered that the procedural objections raised by the appellant had been overcome.

b) Objections not complying with Rule 106 EPC

In **R 2/12** the Enlarged Board highlighted just how much the formal requirement of an objection under R. 106 EPC was justified (as opposed to a mere aside); it is additional to and distinct from other statements (following R 4/08). It is the duty of a party to check whether its objection to a fundamental procedural defect occurring during oral proceedings has been recognised by the board and will be dealt with. In the case at issue there had been disagreement between the parties and the board about just what had been said. As the procedural defect was apparent during the oral proceedings, the petition was held inadmissible under R. 106 EPC.

In **T 518/10** the appellant raised an objection under R. 106 EPC, alleging that its right to be heard under Art. 113(1) EPC had been violated in that its request for a postponement of oral proceedings had been refused and certain documents not admitted. The board was aware that R. 106 EPC laid down an admissibility requirement for a petition for review the examination of which was within the jurisdiction of the Enlarged Board of Appeal. Nevertheless, the point in time at which an objection is raised affected the alternatives of responses available to the board concerned. The board should be able to react immediately and appropriately by either removing the cause of the objection or dismissing it (R 4/08, R 14/11). Therefore the appellant should have raised any objection to the refusal to postpone the oral proceedings immediately after notification of the relevant communication (R 3/08). Similarly, the board had announced that it was not admitting the documents relatively early, yet the appellant had waited to raise its objection until the board had informed the parties of its negative opinion concerning sufficiency of disclosure. By adopting a wait-and-see attitude, the appellant constrained the board's possibilities to react to the objection raised subsequently under R. 106 EPC.

déposée initialement étaient ceux produits par l'intimé. À l'issue de la discussion qui a suivi, la chambre a indiqué qu'elle considérerait que les objections de procédure soulevées par le requérant avaient été levées.

b) Objections non conformes à la règle 106 CBE

Dans l'affaire **R 2/12**, la Grande Chambre de recours a insisté sur l'importance de l'exigence formelle de soulever une objection au titre de la règle 106 CBE (par opposition à la formulation d'une simple remarque accessoire). Les objections viennent s'ajouter aux autres déclarations et en sont distinctes (suivant R 4/08). Il appartient à la partie concernée de vérifier si son objection relative à un vice fondamental de procédure survenu au cours d'une procédure orale a été reconnue par la chambre et sera traitée. Dans l'affaire en cause, les parties et la chambre étaient en désaccord sur ce qui avait été dit exactement. Étant donné que le vice de procédure était manifeste pendant la procédure orale, la requête a été jugée irrecevable en vertu de la règle 106 CBE.

Dans l'affaire **T 518/10**, le requérant avait soulevé une objection au titre de la règle 106 CBE, invoquant la violation de son droit d'être entendu au titre de l'art. 113(1) CBE en cela que sa demande de report de la procédure orale avait été rejetée et que certains documents n'avaient pas été admis. La chambre n'ignorait pas que la règle 106 CBE posait une condition de recevabilité des requêtes en révision, laquelle était soumise à l'appréciation de la Grande Chambre de recours. Le moment auquel une objection est soulevée a toutefois une incidence sur les possibilités de réaction qui s'offrent à la chambre concernée. Cette dernière doit être en mesure de réagir immédiatement et de manière appropriée, soit en rejetant l'objection soit en supprimant la cause (R 4/08, R 14/11). Le requérant aurait donc dû soulever toute objection portant sur le refus de reporter la procédure orale immédiatement après la signification de la notification correspondante (R 3/08). De même, la chambre avait annoncé relativement tôt son refus d'admettre les documents en cause, mais le requérant n'avait soulevé son objection qu'après que la chambre eut informé les parties de son avis négatif concernant la suffisance de l'exposé. En adoptant cette attitude attentiste, le requérant avait limité les possibilités s'offrant à la chambre pour réagir à l'objection soulevée ultérieurement au titre de la règle 106 CBE.

nachfolgend gemäß R. 106 EPÜ erhobenen Einwands eingeschränkt.

7.2.4 Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ

In **R 4/12** war der Beschwerdekammer vorgeworfen worden, sie sei nicht darauf eingegangen, dass in D1 Zugangsmittel zu Informationen, aber nicht zu Diensten beschrieben seien. Im Überprüfungsantrag wurde dieser Vorwurf allerdings nirgends erwähnt. Er war somit völlig neu und konnte deshalb keinerlei Einfluss auf die Schlussfolgerungen zur Zulässigkeit oder Begründetheit des Überprüfungsantrags haben, die sich auf die im Antrag dargelegten Gründe, Tatsachen, Argumente und Beweismittel stützten.

7.2.5 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ (Artikel 112a (2) c) EPÜ)

a) Fälle, in denen kein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorliegt

(i) Rolle der Beschwerdekammern

Die Große Beschwerdekammer wies die Behauptung des Antragstellers in **R 2/13** zurück, dass die Kammer im einseitigen Verfahren verpflichtet sei, den Beschwerdeführer auf ihre Gründe und Argumente hinzuweisen und damit die Rolle zu übernehmen, die gewöhnlich der gegnerischen Partei im mehrseitigen Verfahren zukommt. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage: Es ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass niemand gleichzeitig Richter und Partei sein kann. Zwar sind die Beteiligten berechtigt, zu den Punkten Stellung zu nehmen, die für die Entscheidung maßgebend sind, doch die Auffassung, dass sich dieses Recht auf alle Argumentationsfolgen erstreckt (auf die "Argumente" im Sinne der G 4/92, ABl. EPA 1994, 149), beruht auf einem terminologischen Missverständnis. Die Forderung, dass die Kammer den Antragsteller auf bestimmte Teile ihrer Begründung hätte hinweisen sollen, geht zu weit, wie auch in der Rechtsprechung bereits viele Male bekräftigt (s. z. B. R 18/09 und R 10/10). Ebenso wenig ist das entscheidende Organ verpflichtet, jedes einzelne Argument eines Beteiligten aufzugreifen (R 19/10, R 13/12, R 6/11); wird nur ein Grund gefunden, warum die Erfindung naheliegend ist, muss auf die übrigen Argumente zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit nicht eingegangen werden.

In **R 12/12** betonte die Große Beschwerdekammer, dass der Antragsteller, wenn er von möglichen neuen Tatsachen erfahren hat, die nicht oder nur zum Teil offenbart wurden, sie die

7.2.4 Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC

In **R 4/12**, the petitioner alleged that the board of appeal had failed to deal with the contention that D1 described means of accessing information but not services. Since this complaint had not been raised in the petition for review, it was entirely new and could therefore have no bearing whatsoever on the findings as to the petition's admissibility and merits reached on the basis of the grounds, facts, arguments and evidence set out in the petition.

7.2.5 Fundamental violation of Article 113 EPC (Article 112a(2)(c) EPC)

a) Situations involving no fundamental violation of Article 113 EPC

(i) Role of the boards of appeal

The Enlarged Board of Appeal rejected the petitioner's premise in **R 2/13**; namely that in ex parte cases the board is under an obligation to make the appellant aware of the board's reasons and arguments and thereby perform the role usually incumbent upon the opposing party in inter partes cases. This had no legal basis; it was a well-established principle that one cannot be judge and party. Whilst it was true that the parties have a right to comment upon the points which will be decisive for the decision, the view that this right also extends to all the sequences of reasoning (the "arguments" within the meaning of G 4/92, OJ EPO 1994, 149) was based on a misunderstanding of the terminology used. To require that the board should have made the petitioner aware of the particular steps in its reasoning went too far, as had been reiterated many times in the case law (see e.g. R 18/09 and R 10/10). Nor is the deciding body under an obligation to address each and every argument presented by the party (R 19/10, R 13/12, R 6/11); if one ground was found to render the invention obvious, the lines of reasoning supporting inventive step did not need to be addressed.

In **R 12/12**, the Enlarged Board pointed out that, where a party learned of possible new facts which had not or only partly been disclosed, it had to ask the board for an explanation. To ignore the

7.2.4 Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE

Dans la décision **R 4/12**, il était fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir traité la question de D1 en ce qu'il décrit des moyens d'accès à des informations mais en aucun cas à des services. Il n'était pas fait état de ce grief dans la requête en révision. Ce grief étant par conséquent tout à fait nouveau, il ne pouvait, pour cette raison, influencer la décision concernant la recevabilité ou le bien-fondé de la requête en révision prise sur la base des motifs, faits, arguments et éléments de preuve présentés dans la requête.

7.2.5 Violation fondamentale de l'article 113 CBE (article 112bis(2)(c) CBE)

a) Pas de violation fondamentale de l'article 113 CBE

(i) Rôle des chambres de recours

Dans l'affaire **R 2/13**, la Grande Chambre de recours a rejeté le postulat de l'auteur de la requête en révision selon lequel, dans les affaires ex parte, la chambre était tenue d'informer le requérant de ses motifs et arguments, assumant ainsi le rôle habituellement conféré à l'opposant dans les affaires inter partes. Ce postulat est dénué de fondement juridique. Il existe en effet un principe bien établi selon lequel on ne saurait être à la fois juge et partie. Les parties ont certes le droit de présenter leurs observations sur les questions qui revêtent une importance décisive pour la décision, mais le point de vue selon lequel ce droit s'étend à toutes les étapes du raisonnement (les "arguments" au sens de la décision G 4/92, JO OEB 1994, 149) repose sur une interprétation erronée de la terminologie employée. Exiger que la chambre informe le requérant de chaque étape de son raisonnement allait trop loin, comme cela a été confirmé à plusieurs reprises dans la jurisprudence (cf. p. ex. R 18/09 et R 10/10). L'instance appelée à statuer n'est pas non plus tenue d'aborder chacun des arguments présentés par la partie (R 19/10, R 13/12, R 6/11). Dès lors qu'un motif rend l'invention évidente, les arguments à l'appui de l'activité inventive n'ont plus lieu d'être examinés.

Dans l'affaire **R 12/12**, la Grande Chambre de recours a fait observer que si le requérant découvre d'éventuels faits nouveaux qui n'ont pas été révélés ou ne l'ont été que partiellement, il doit

Kammer um eine Erklärung bitten muss. Die Gelegenheit dazu verstreichen zu lassen und dann einen Antrag auf Überprüfung zu stellen, kommt dem Verhalten gleich, das die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung R 21/11 für potenziell unbillig befunden hat. Es obliegt einer Partei, die eine Entscheidung zu ihren Gunsten anstrebt, sich aktiv am Verfahren zu beteiligen und dies zum angemessenen Zeitpunkt und von sich aus zu tun (im Anschluss an R 2/08).

(ii) Materiellrechtliche Gründe

In R 4/12 befand die Große Beschwerdekammer, dass die Bemerkungen des Vorsitzenden einer Beschwerdekammer kurz vor der Entscheidungsverkündung, die oft rein informativen Charakter haben, keine Entscheidungsgründe darstellen. Sie sind nicht zu diesem Zweck formuliert, erscheinen in der Regel nicht in der offiziellen Niederschrift und beruhen häufig nicht auf einer fundierten Analyse. Ausschlaggebend ist die schriftliche Begründung in der Zurückweisung der Beschwerde. Ferner ist wichtig, ob sich der Beschwerdeführer zu dieser Begründung äußern konnte, und/oder ob die vom Beschwerdeführer im Verfahren angeführten Argumente in dieser Begründung gebührend berücksichtigt wurden.

(iii) Abgabe von Äußerungen

In R 13/12 brachte der Antragsteller ganz klar zum Ausdruck, dass der Kern seines Antrags nicht darin bestehe, dass er keine ausreichende Gelegenheit zum Vortrag seiner Sache gehabt habe, sondern darin, dass die Kammer seine Hauptargumente in der Entscheidung nicht berücksichtigt und erörtert habe. Die Große Beschwerdekammer stimmte zu, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör unbestritten nicht nur das rein formale Recht ist, sich zu äußern, sondern auch eine Verpflichtung der Beschwerdekammern impliziert, die Vorbringen der Beteiligten zu berücksichtigen. Die Verpflichtung richtet sich nach den Umständen des jeweiligen Falls. Das heißt, die Kammern müssen in ihren Entscheidungen Tatsachen und Argumente insoweit erörtern, als diese entscheidungsrelevant sind, und sie können irrelevante Argumente außer Acht lassen. Die Kammern müssen keine spezifischen Begriffe und auch nicht denselben Wortlaut wie die Beteiligten benutzen, und es muss akzeptiert werden, dass aus der besonderen Argumentation der Kammern implizit eine Widerlegung der Argumente abgeleitet werden kann. Im vorliegenden Fall war die Große Beschwerdekammer zwar nicht zur Prüfung der materiellrechtlichen Beurteilung befugt, gelangte aber

opportunity to do so and then file a petition for review was tantamount to the conduct regarded as potentially unfair by the Enlarged Board in R 21/11. It was incumbent on the party seeking a decision in its favour to participate actively in proceedings and to do so at the appropriate time and on its own initiative (following R 2/08).

(ii) Substantive reasons

In R 4/12, the Enlarged Board found that remarks made by the board chairman shortly before delivering the decision, which are often simply for information purposes, are not grounds for the decision. They are not made to that end, are generally not recorded in the official minutes and do not usually result from any thorough analysis. What matters are the written reasons for dismissing the appeal. It is also important to ascertain whether the appellant had an opportunity to comment on those reasons and/or whether the reasons take due account of the arguments invoked by the appellant during the proceedings.

(iii) Presenting comments

In R 13/12 the petitioner made it quite clear that the core of the petition was not that it had not had sufficient opportunity to present its case, but that the decision did not consider and discuss the key arguments it had presented. The Enlarged Board agreed that it is undisputed that the right to be heard is not a purely formal right to speak, but implies an obligation on the boards of appeal to consider the parties' argumentation. This obligation is shaped by the circumstances of each case. This means that the boards have an obligation to discuss in their decisions issues and arguments to the extent that they are relevant for the decision and may disregard irrelevant arguments. The boards are not obliged to use specific words or the same wording as the parties and it must be accepted that refutation of arguments may be implicitly inferred from the particular reasoning held by the boards. In the case in suit, the Enlarged Board, although having no jurisdiction to review the substantive assessments, was satisfied that the decision under review had considered the petitioner's arguments.

demandeur une explication à la chambre. Le fait de laisser passer cette occasion et de présenter ensuite une requête en révision ne diffère pas du comportement qui a été jugé potentiellement inéquitable par la Grande Chambre de recours dans l'affaire R 21/11. Il appartient à une partie qui réclame une décision en sa faveur de participer activement à la procédure, et ce au moment opportun et de sa propre initiative (suivant R 2/08).

(ii) Motifs quant au fond

Dans l'affaire R 4/12, la Grande Chambre de recours a estimé que des remarques faites par le président d'une chambre juste avant le prononcé de la décision, souvent à titre de simple information, ne constituent pas les motifs d'une décision. Elles ne sont pas formulées dans ce but, ne font généralement pas l'objet d'un compte rendu officiel et elles ne sont souvent pas le fruit d'une analyse approfondie. Ce sont les motifs écrits du rejet du recours qui sont pertinents. Il importe en outre de savoir si le requérant a eu la possibilité de se prononcer sur ces motifs et/ou si ces motifs prennent dûment en considération les arguments invoqués par le requérant au cours de la procédure.

(iii) Possibilité de prendre position

Dans l'affaire R 13/12, le requérant avait bien précisé que le fond de sa requête ne portait pas sur le fait qu'il n'avait pas eu suffisamment la possibilité de plaider sa cause, mais que les arguments principaux qu'il avait présentés n'avaient pas été pris en considération ou traités dans la décision. La Grande Chambre de recours est convenue qu'il était sans conteste que le droit d'être entendu ne se limitait pas à un droit de parole purement formel mais impliquait aussi l'obligation pour les chambres de recours de considérer les arguments des parties. Cette obligation dépend des circonstances de chaque cas d'espèce. Cela signifie que les chambres sont tenues d'examiner dans leurs décisions les questions et arguments dans la mesure où ils sont pertinents pour la décision et qu'elles peuvent ne pas tenir compte des arguments non pertinents. Les chambres ne sont pas obligées d'utiliser des termes spécifiques ou les mêmes formulations que les parties, et les parties doivent accepter que la réfutation d'arguments puisse découler implicitement du raisonnement particulier développé par les chambres. Dans le cas d'espèce, la Grande Chambre de recours, qui n'avait certes pas compétence pour réexaminer les conclusions de la

zu der Überzeugung, dass die Argumente des Antragstellers in der strittigen Entscheidung berücksichtigt worden sind.

Zur weitergehenden Untersuchung hätte geprüft werden müssen, ob die Kammer die Argumente richtig verstanden und gewertet hat; dies wäre aber Gegenstand einer Überprüfung der Entscheidung in der Sache (ein Rechtsmittel, das es im EPÜ nicht gibt). Ein solcher Antrag überschreitet daher den Rahmen eines Überprüfungsantrags, wie er vom Gesetzgeber beabsichtigt war (s. z. B. R 4/11). Die Große Beschwerdekammer muss wachsam bleiben und jeden Versuch abwehren, die Grenze zu verwischen zwischen dem, was eindeutige eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 113 und 112a (2) c) EPÜ sein könnte (beispielsweise die offensichtliche Missachtung eines wichtigen Vorbringens), und allem anderen, das als eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dargestellt wird, sich de facto aber auf die Entscheidung in der Sache bezieht.

In **R 1/12** stellte die Große Beschwerdekammer klar, dass es für das rechtliche Gehör nicht maßgeblich ist, ob sich eine Partei zu allen ihr wichtig erscheinenden Sach- und Rechtsfragen äußern konnte. Vielmehr bezieht sich das Äußerungsrecht im Sinne von Art. 113 (1) EPÜ auf die Gründe der Entscheidung. Diese hat das entscheidende Organ zu bestimmen; ihm dabei unterlaufene Fehler sind eine Frage der Richtigkeit der Entscheidung in der Sache, nicht ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ, ebenso wie die Einschränkung oder gar Verweigerung der Äußerung zu Sach- und Rechtsfragen, die für die (tragenden) Gründe der Entscheidung nicht wesentlich sind, keinen solchen Verstoß darstellen kann. Im Gegenteil, eine faire, ökonomische und sachgerechte Verfahrensführung erfordert es nachgerade, dass der dafür verantwortliche Vorsitzende ausufernde, nicht (mehr) relevante oder wiederholende Äußerungen, gleich welcher Partei, unterbindet.

(iv) Anträge der Beteiligten

In **R 17/11** vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, dass es nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer ist, von Amts wegen dafür zu sorgen, dass alle Punkte, die zu irgendeinem Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens aufgeworfen worden sind, in der mündlichen Verhandlung besprochen werden.

Es obliegt den Parteien, einen Punkt,

Investigating further would have involved assessing whether the board had correctly understood the argumentation and given the correct answer, which was a matter for a review of the merits of the decision (a means of redress which does not exist in the EPC). Such a request therefore fell outside the ambit of the petition for review as intended by the legislator (see e.g. R 4/11). The Enlarged Board had to remain vigilant and thwart any attempt to blur the frontier between what might clearly be a matter of a violation of the right to be heard under Art. 113 and 112a(2)(c) EPC (for instance, an evident failure to consider an important factual submission) and anything else presented as a violation of the right to be heard but which actually pertained to the substantive merits of the decision.

In **R 1/12** the Enlarged Board of Appeal made clear that observance of the right to be heard did not necessarily require that the party be heard on all questions of fact and law it considered important. Rather, the right to comment within the meaning of Art. 113(1) EPC related to the reasons for the decision, which were a matter for the decision-making body. Any error it made in those reasons was a question of the merits of the decision and not a breach of Art. 113(1) EPC, just as the restriction or even denial of the right to comment on facts and legal aspects irrelevant to the (fundamental) reasons for the decision could not constitute such a breach. On the contrary, in the interests of a fair, efficient and proper conduct of the proceedings, the chairperson of the decision-making body was practically obliged to intervene to prevent the submission, by any of the parties, of comments which were rambling, repetitive or irrelevant (or no longer relevant).

(iv) Party's requests

The Enlarged Board in **R 17/11** held that it is not for the boards to ensure, of their own motion, that all points raised at some point in the proceedings are discussed at the oral proceedings.

Rather, it is for the parties to address

chambre quant au fond, était convaincue que la décision faisant l'objet de la requête en révision avait pris en considération les arguments du requérant.

Pour approfondir la question, il aurait fallu déterminer si la chambre avait bien compris les arguments du requérant et si elle y avait répondu correctement. Cela impliquait le réexamen de la décision quant au fond (un moyen de recours qui n'est pas prévu par la CBE), ce qui dépasserait la portée d'une requête en révision telle qu'envisagée par le législateur (cf. p. ex. R 4/11). La Grande Chambre de recours devait rester vigilante et prévenir toute tentative d'estomper la frontière entre ce qui relève très clairement de la violation du droit d'être entendu au titre des art. 113 et 112bis(2)c) CBE (par exemple ne pas tenir compte d'un fait invoqué important) et ce qui est présenté comme étant une violation du droit d'être entendu, mais qui concerne en réalité la teneur de la décision.

Dans l'affaire **R 1/12**, la Grande Chambre de recours a précisé que le respect du droit d'être entendu n'impliquait pas nécessairement que la partie ait eu la possibilité de se prononcer sur toutes les questions de droit et de fait qui lui paraissaient importantes. C'est plutôt sur les motifs de la décision que porte le droit de prendre position au sens de l'art. 113(1) CBE et c'est à l'instance appelée à statuer d'identifier ces motifs. Toute erreur qu'elle commet ce faisant relève alors du bien-fondé de la décision et non d'une violation de l'art. 113(1) CBE. De la même manière, le fait de limiter voire de refuser le droit d'être entendu sur des questions de droit ou de fait non fondamentales au regard des motifs (déterminants) de la décision ne saurait constituer une telle violation. Au contraire, pour garantir le déroulement équitable, régulier et efficace de la procédure, le président de la chambre compétente conduit la procédure orale pour éviter, quelle que soit la partie concernée, toutes interventions qui s'éloignent du sujet, ne sont pas (ou plus) pertinentes ou sont redondantes,.

(iv) Requêtes des parties

Dans l'affaire **R 17/11**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il n'appartenait pas à une chambre de recours de veiller à ce que tous les points soulevés à un moment quelconque de la procédure de recours soient abordés lors de la procédure orale.

C'est aux parties qu'il incombe de sou-

den sie für relevant halten und der ihrer Ansicht nach übersehen werden könnte, anzusprechen und – gegebenenfalls mit einem formalen Antrag – auf seiner Behandlung zu bestehen. Gibt eine Kammer dann einer Partei nicht die Gelegenheit, ihre Argumente vorzubringen, kann dies ein Anlass für den Einwand sein, der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ sei verletzt worden. Dies wurde in **R 9/11** und **R 11/12** bestätigt.

Im Anschluss an **R 17/11** bestätigte die Große Beschwerdekammer auch in **R 9/11**, dass es in erster Linie im Ermessen einer Kammer liegt, ob sie einen spät gestellten Antrag zulässt, und diese Entscheidung deshalb nur dahingehend überprüft werden kann, ob die Kammer bei ihrer Ermessensausübung einen schwerwiegenden Verstoß gegen Art. 113 EPÜ begangen hat. Ob die Entscheidung richtig oder falsch war und ob die Große Beschwerdekammer dieselbe Entscheidung getroffen hätte, sind keine relevanten Kriterien.

In **R 1/13** brachte der Antragsteller vor, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 EPÜ einschlieÙe, umfassend auf spät erhobene Einwände reagieren zu können, um sie auszuräumen; dies könne nur gewährleistet werden, wenn eine ausführliche Erörterung der auf einen späten Einwand hin eingereichten neuen Anträge in der Sache zugelassen werde, was wiederum nur möglich sei, wenn diese Anträge zugelassen würden. Die Große Beschwerdekammer teilte diese Meinung nicht. Art. 113 EPÜ sehe schlicht und einfach vor, dass Entscheidungen nicht auf Sachverhalte gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich nicht äußern konnten – im vorliegenden Fall die Frage, ob die neuen Anträge des Antragstellers zuzulassen sind, und zu dieser Frage konnte sich der Antragsteller äußern.

(v) Bemerkungen des Prüfers während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer

Der Beschwerdeführer in der Sache **R 4/12** machte geltend, er habe während der Unterbrechung der mündlichen Verhandlung vom einzigen bei der Anhörung anwesenden Dritten, der sich als jener Prüfer vorgestellt habe, der die Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung erlassen habe, zu seiner Überraschung erfahren, dass die Beschwerde zurückgewiesen würde, noch bevor der Geschäftsstellenbeamte die Fortsetzung der mündlichen Ver-

any point they consider relevant and fear may be overlooked and to insist, if necessary by way of a formal request, that it be discussed. If a board then denies the party an opportunity to put forward its arguments, this may constitute a ground for asserting a breach of the right to be heard under Art. 113(1) EPC. This was confirmed in **R 9/11** and **R 11/12**.

Following **R 17/11**, the Enlarged Board of Appeal also confirmed in **R 9/11** that a board's decision on whether or not to admit a late-filed request is primarily discretionary and so can only be reviewed to the extent that the way in which a board exercised its discretion constituted a fundamental violation of Art. 113 EPC. Whether the decision is right or not and whether the Enlarged Board would have reached the same decision are not the relevant criteria.

In **R 1/13** the petitioner argued that the right to be heard under Art. 113 EPC enshrines the possibility of a full reaction to overcome any late-raised objection, a right which can only be safeguarded by allowing a full discussion on the merits of new requests filed in response to a late objection; which in turn can only be achieved by admitting such requests. The Enlarged Board of Appeal disagreed. Art. 113 EPC simply provides that decisions may not be based on matters on which parties have not had an opportunity to comment – in this case whether or not to admit the petitioner's new requests, and on that point the petitioner had had the opportunity to comment.

(v) Comments by examiner during oral proceedings before the board of appeal

The petitioner in **R 4/12** asserted that it had been surprised to learn, during the break in the oral proceedings, from the only third party attending them, who had presented himself as the examiner who had taken the decision to refuse the application, that its appeal was going to be dismissed, before the registrar had even announced resumption of the proceedings. The Enlarged Board, however, considered that this assertion had no bearing on the petitioner's sub-

lever tout point qu'elles jugent pertinent et qui serait susceptible d'être oublié, et de demander qu'il soit traité – le cas échéant en présentant une requête officielle. Ensuite, si la chambre ne lui donne pas l'occasion de présenter ses arguments, il peut y avoir lieu d'invoquer la violation du droit d'être entendu au titre de l'art. 113(1) CBE. Cette approche a été confirmée dans les affaires **R 9/11** et **R 11/12**.

Suivant la décision **R 17/11**, la Grande Chambre de recours a également confirmé dans l'affaire **R 9/11** que la décision prise par une chambre d'admettre ou non une requête produite tardivement relève en premier lieu de son pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet d'un réexamen que lorsque la manière dont la chambre a exercé ce pouvoir d'appréciation constituait une violation fondamentale de l'art. 113 CBE. Les critères pertinents ne sont pas de savoir si la décision était correcte ou non ou si la Grande Chambre de recours aurait rendu la même décision.

Dans l'affaire **R 1/13**, le requérant avait fait valoir que le droit d'être entendu en vertu de l'art. 113 CBE comportait implicitement le droit à une réaction complète permettant de lever toute objection soulevée tardivement. Selon lui, ce droit ne pouvait être garanti que si toutes les nouvelles requêtes déposées en réponse à une telle objection étaient examinées sur le fond, ce qui impliquait à son tour que ces requêtes soient admises. La Grande Chambre de recours a indiqué qu'elle ne partageait pas ce point de vue. L'art. 113 CBE prévoit simplement que les décisions ne sauraient être fondées sur des questions sur lesquelles les parties n'ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations. Or, en l'occurrence, la question était de savoir s'il convenait d'admettre ou non les nouvelles requêtes, et, sur ce point, l'auteur des requêtes avait bien eu la possibilité de prendre position.

(v) Commentaires de l'examinateur au cours de la procédure orale devant la chambre de recours

Le requérant dans l'affaire **R 4/12** a affirmé qu'au cours de l'interruption de la procédure orale, il avait été surpris d'apprendre du seul tiers assistant à l'audition, qui s'était présenté comme étant l'examinateur qui avait émis la décision de rejet de la demande, que le recours allait être rejeté, alors même que le greffier n'avait pas encore annoncé la reprise de la procédure orale. La Grande Chambre a estimé toutefois que cette affirmation n'avait aucune

handlung angekündigt habe. Die Große Beschwerdekammer war jedoch der Ansicht, dass diese Behauptung keine Auswirkung auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zur Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ hat.

(vi) Kausalzusammenhang

In **R 21/11** hat der Antragsteller argumentiert, der Test auf Relevanz des angeblich unbeachteten Antrags nach R. 104 b) EPÜ sollte nicht lauten, ob ein nicht entschiedener Antrag im Falle seiner Entscheidung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, sondern ob er zu einem anderen Ergebnis hätte führen können. Die Große Beschwerdekammer stimmte dem im Allgemeinen zu. Wenn ein nicht entschiedener Antrag keinerlei Auswirkung auf den Ausgang der Beschwerde hätte haben können, wäre es sinnlos, einem Überprüfungsantrag stattzugeben, auch wenn eindeutig feststeht, dass der Antrag nicht behandelt wurde. Wenn andererseits die Relevanz auf Fälle beschränkt wäre, bei denen über jeden Zweifel hinaus festgestellt werden könnte, dass das Ergebnis anders gelautet hätte, würde die Bestimmung nach R. 104 b) EPÜ weitgehend außer Kraft gesetzt werden (abgesehen davon, dass sie eine Überprüfung der Sachfragen erforderlich machen würde). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer war es deshalb angemessen, "hierfür relevant" in R. 104 b) EPÜ zu definieren als geeignet, zu einem anderen Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zu führen.

Diese Ansicht stand im Einklang mit der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer betreffend die Verletzung des rechtlichen Gehörs als Überprüfungsgrund. Eine Voraussetzung ist nach ständiger Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, dass zwischen dem Verfahrensmangel der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der getroffenen Entscheidung ein ursächlicher Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass der Verfahrensmangel für die getroffene Entscheidung entscheidend war (ständige Rechtsprechung im Anschluss an R 1/08), d. h. dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Entscheidung bei Gewährung des rechtlichen Gehörs zu dem Punkt, in dem die Partei die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs rügt, anders ausgefallen wäre. Diese Voraussetzung war im vorliegenden Fall erfüllt.

In **R 4/12** führte die Große Beschwerdekammer aus, ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ könne nicht allein deshalb vorliegen, weil in der Entschei-

missions with regard to infringement of its right to be heard under Art. 113(1) EPC.

(vi) Causal link

In **R 21/11**, the petitioner had argued that the test applicable in deciding whether its allegedly non-decided request had been relevant within the meaning of R. 104(b) EPC was not whether the outcome would actually have been different if it had been decided on but, rather, whether it could potentially have led to a different outcome. The Enlarged Board largely agreed: if a non-decided request could not have affected the outcome of the appeal, it would be pointless to allow a petition for review, even if it were clearly established that the request had not been addressed. If, on the other hand, a request were only to be considered relevant where it could be ascertained beyond any doubt that the outcome would have been different, R. 104(b) EPC would become largely redundant (quite apart from the need to re-examine the facts). In the Enlarged Board's view, a request "relevant" to the decision within the meaning of R. 104(b) EPC had to be defined as one capable of altering the outcome.

This was in keeping with the Enlarged Board's settled case law on infringement of the right to be heard, according to which one condition was that there be a causal link between the procedural defect constituting the infringement and the decision in that the defect was decisive factor in reaching that decision (settled case law following R 1/08), i.e. it could not be ruled out that a different decision would have been reached if the party had been heard on the point with respect to which it alleged that its right to be heard had been infringed. This condition was met in the case now before the Enlarged Board.

The Enlarged Board pointed out in **R 4/12** that Art. 113(1) EPC could not be regarded as infringed simply because the decision dealt with argu-

incidence sur les moyens invoqués par le requérant au sujet de la violation de son droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE.

(vi) Lien de causalité

Dans l'affaire **R 21/11**, le requérant avait fait valoir que pour établir la pertinence d'une requête sur laquelle il n'avait prétendument pas été statué au sens de la règle 104 b) CBE, il ne s'agissait pas de savoir si la requête, au cas où il aurait été statué à son sujet, aurait conduit à un autre résultat, mais si elle aurait pu conduire à un autre résultat. La Grande Chambre de recours a indiqué qu'elle partageait globalement ce point de vue. Il n'y avait aucune raison d'admettre une requête en révision lorsque la requête sur laquelle il n'a pas été statué n'aurait pas pu avoir d'incidence sur l'issue du recours, même s'il apparaît clairement qu'elle n'a pas été traitée. En revanche, si une requête n'était jugée pertinente que dans les cas où il peut être établi sans aucun doute possible qu'elle aurait changé l'issue du recours, les dispositions de la règle 104 b) CBE seraient largement dépourvues d'objet (en dehors du fait qu'un réexamen des questions de fond serait nécessaire). Selon la Grande Chambre de recours, il y avait donc lieu de définir une requête "pertinente pour la décision" au sens de la règle 104 b) CBE comme une requête susceptible de changer l'issue de la procédure de recours.

Ce point de vue est conforme à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours concernant la violation du droit d'être entendu en tant que motif de révision. L'une des conditions énoncées par la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours est qu'il doit exister un lien de causalité entre le vice de procédure que constitue la violation du droit d'être entendu et la décision rendue. Ce lien suppose que le vice de procédure a eu une incidence déterminante sur la décision rendue (jurisprudence constante suivant la décision R 1/08), en d'autres termes qu'il ne peut être exclu que la décision aurait été différente si le droit d'être entendu dont le requérant invoque en l'occurrence la violation avait été respecté. Dans le cas d'espèce, il était satisfait à cette condition.

Dans l'affaire **R 4/12**, la Grande Chambre de recours a souligné qu'il ne pouvait y avoir eu atteinte à l'art. 113(1) CBE du seul fait que la décision traitait

dung Argumente behandelt würden, die vielleicht nie Teil des Vorbringens des Beschwerdeführers gewesen wären, auch wenn sie möglicherweise für ihn sprächen. Mit anderen Worten bestehe kein Kausalzusammenhang zwischen dem behaupteten Verfahrensmangel und der Entscheidung.

b) Fälle, in denen ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorliegt

In der **R 15/11** zugrunde liegenden Sache hatte die Beschwerdekammer befunden, dass der Hilfsantrag nicht den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ entspricht. Allerdings gab es in der Akte weder einen expliziten noch einen impliziten Hinweis darauf, dass jemals ein möglicher Klarheitseinwand erörtert oder erhoben worden wäre. Die Große Beschwerdekammer erklärte, sie sei nicht befugt, weiter zu prüfen, ob der Antragsteller von den Zweifeln der Kammer wusste oder wissen konnte. In Ermangelung eines solchen Hinweises obliegt es eindeutig nicht der Partei, die eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 113 EPÜ geltend gemacht hat, das Gegenteil zu beweisen (*negativa non sunt probanda* – fehlende Umstände sind nicht zu beweisen).

Es ist Aufgabe der Kammer, ihre Texte so zu formulieren, dass der Leser unter Berücksichtigung aller aktenkundigen Unterlagen erkennen kann, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ in Bezug auf die Gründe gewahrt wurde, auf die die Entscheidung der Kammer gestützt ist. Die Große Beschwerdekammer ist nicht in der Lage festzustellen, ob der Anspruch des Antragstellers auf rechtliches Gehör gewahrt worden ist. Sie muss daher davon ausgehen, dass die Rechte des Antragstellers nach Art. 113 (1) EPÜ verletzt worden sind – ein schwerwiegender Verstoß im Sinne des Art. 112a (2) c) EPÜ, denn er betrifft den Grund, aus dem die Beschwerde mit der zu überprüfenden Entscheidung letztlich zurückgewiesen worden ist. Der Antrag war daher begründet.

Siehe auch unten **R 21/11**.

7.2.6 Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel (Artikel 112a (2) d) EPÜ)

a) Antrag des Beteiligten nach Regel 104 b) EPÜ

(i) Entscheidung über den Antrag nach Regel 104 b) EPÜ

In **R 21/11** brachte der Antragsteller vor:

ments which, although liable to work in the appellant's favour, had possibly never been part of the grounds invoked. In other words, there was no causal link between the alleged procedural defect and the decision.

b) Situations involving a fundamental violation of Article 113 EPC

In the case underlying **R 15/11** the board of appeal had found that the auxiliary request did not comply with the requirements of Art. 84 EPC. However, there was no explicit or implicit indication in the file from which it could be derived that a possible lack of clarity had ever been discussed or any objection raised. The Enlarged Board said it did not have the power to investigate further whether the petitioner was or could have been aware of the board's doubts. In the absence of any such indication, it was clearly not for the party which alleged a breach of its right to be heard under Art. 113 EPC to prove the negative (*negativa non sunt probanda*).

It was for the board to draft its own texts in a way that enabled the reader, taking into account all the documents on file, to conclude that the right to be heard within the meaning of Art. 113(1) EPC had been respected with regard to the grounds on which the decision of the board was based. The Enlarged Board was not in a position to establish that the petitioner's right to be heard had been respected. It had therefore to be assumed that a violation of the petitioner's rights under Art. 113(1) EPC had occurred which qualified as fundamental within the meaning of Art. 112a(2)(c) EPC because it concerned the ground on which the appeal was eventually dismissed by the decision under review. The petition was therefore allowed.

See also **R 21/11** below.

7.2.6 Any other fundamental procedural defect (Article 112a(2)(d) EPC)

(a) Party's requests under R. 104(b) EPC

(i) Decision on request under Rule 104(b) EPC

In **R 21/11** the petitioner claimed that:

des arguments qui n'auraient peut-être jamais fait partie des moyens du requérant, même s'ils étaient susceptibles de plaider en sa faveur. En d'autres termes, il n'existait aucun lien de causalité entre le vice de procédure allégué et la décision.

b) Violation fondamentale de l'article 113 CBE

Dans l'affaire **R 15/11**, la chambre a estimé que la requête subsidiaire ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 84 CBE. Le dossier ne contenait toutefois aucune indication, explicite ou implicite, selon laquelle un éventuel manque de clarté aurait fait l'objet d'une discussion ou d'une objection quelconque. La Grande Chambre de recours a indiqué qu'elle n'avait pas compétence pour mener des recherches plus approfondies afin de déterminer si le requérant avait ou aurait pu avoir connaissance des doutes de la chambre. En l'absence d'une telle indication, il était évident qu'il n'appartenait pas à la partie invoquant la violation de son droit d'être entendu en vertu de l'art. 113 CBE d'apporter la preuve du contraire (*negativa non sunt probanda*).

C'est à la chambre qu'il appartient de rédiger ses propres textes de manière à ce que le lecteur, au regard de l'ensemble des pièces présentes au dossier, soit en mesure de conclure au respect du droit d'être entendu au sens de l'art. 113 CBE en ce qui concerne les motifs qui avaient fondé la décision de la chambre. La Grande Chambre de recours n'était pas en mesure de déterminer si le droit du requérant d'être entendu avait été respecté. Il y avait donc lieu de supposer qu'il y avait effectivement eu violation des droits conférés au requérant par l'art. 113(1) CBE, violation qui revêtait un caractère fondamental au sens de l'art. 112bis(2)c) CBE puisqu'elle portait sur le motif de rejet final du recours par la décision faisant l'objet de la requête en révision. La requête en révision a donc été admise.

Voir aussi, ci-dessous, l'affaire **R 21/11**.

7.2.6 Autre vice fondamental de procédure (article 112bis(2)d CBE)

a) Requêtes des parties au titre de la règle 104b) CBE

(i) Décision sur une requête au titre de la règle 104b) CBE

Dans l'affaire **R 21/11**, l'auteur de la requête en révision a fait valoir ce qui suit :

(1) die Beschwerdekammer habe über die Beschwerde entschieden, ohne über einen hierfür relevanten Antrag, nämlich die Zulassung eines per Fax eingereichten zweiten Gutachtens, zu entscheiden (Art. 112a (2) d) und R. 104 b) EPÜ). Durch die Nichtberücksichtigung des zweiten Gutachtens in der Entscheidung der Beschwerdekammer sei außerdem das Recht des Patentinhabers auf rechtliches Gehör verletzt worden (Art. 112a (2) c) und 113 (1) EPÜ);

(2) es liege ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs vor, da der Antragsteller keine ausreichende Möglichkeit gehabt habe (nur 5 Arbeitstage), eine Stellungnahme zu dem erstmals in einem Kammerbescheid erwähnten Einwand der mangelnden Neuheit im Hinblick auf das Dokument D8 vorzubereiten. Dieser zweite Grund wurde für unzulässig befunden (s. oben Punkt 7.2.3 b)).

Nach Feststellung der Großen Beschwerdekammer ist bei der Auslegung des Erfordernisses in R. 104 b) EPÜ zu berücksichtigen, dass das Übergehen eines Antrags als Überprüfungsgrund eine besondere Ausprägung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist und dieser Anspruch unabhängig davon besteht, ob die Partei etwas vorzutragen gehabt hätte, das die Beschwerdekammer überzeugt hätte. Grundsätzlich wäre es falsch, die Relevanz für die Zwecke der R. 104 b) EPÜ so streng zu definieren, dass der in dieser Regel beschriebene Grund nicht festgestellt würde, während bei demselben Sachverhalt derjenige nach Art. 112a (2) c) EPÜ festgestellt würde. Ein solches Argument – nämlich dass der nicht entschiedene Antrag nicht relevant war, weil seine Zulassung keinen Unterschied gemacht hätte – könnte nur Erfolg haben, wenn gezeigt werden könnte, dass alles, was durch die fehlende Zulassung "verloren ginge", dennoch in der zu prüfenden Entscheidung berücksichtigt wurde.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer war es angemessen, "hierfür relevant" in R. 104 b) EPÜ zu definieren als geeignet, zu einem anderen Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zu führen.

Eine Voraussetzung für die Verletzung des rechtlichen Gehörs ist, dass zwischen dem Verfahrensmangel der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der getroffenen Entscheidung ein ursächlicher Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass der Verfahrensmangel für die getroffene Entscheidung entscheidend war. Diese Voraussetzung war im vorliegenden Fall erfüllt (s. oben

(1) The board had decided on the appeal without deciding a request relevant to the decision, namely that for admission of a second expert testimony filed by fax, (Art. 112a(2)(d) and R. 104(b) EPC) and, moreover, its failure to take account of this testimony in its decision had infringed the patentee's right to be heard (Art. 112a(2)(c) and 113(1) EPC).

(2) Its right to be heard had also been infringed in so far as it had not been given sufficient opportunity (only five days) to comment on the objection, first raised in a communication from the board, of a lack of novelty over D8. This second ground was found inadmissible (see point 7.2.3 b) above).

The Enlarged Board found that, when interpreting R. 104(b) EPC, it had to be borne in mind that the provision made for asserting a failure to decide a request as a ground for review was a specific manifestation of the right to be heard, which right applied regardless of whether or not the party's submission might actually have persuaded the board. Generally speaking, it would be wrong to define relevance for the purposes of R. 104(b) EPC so narrowly that the ground set out there could not be established where that under Art. 112a(2)(c) EPC could be established on the same facts. Such an argument that the undecided request was irrelevant because its admission would have made no difference could be accepted only if it could be shown that all the aspects "lost" as a result of its non-admission had been taken into account in the decision under review.

In the Enlarged Board's view, "relevant" for the purposes of R. 104(b) EPC had to be defined as capable of changing the outcome of the appeal.

For an infringement of the right to be heard to be established, there had to be a causal link between the procedural defect alleged to constitute that infringement and the decision taken in that the defect was decisive in reaching the decision. This requirement was met in the case at hand (see point 7.2.5 a) above).

(1) La chambre de recours a statué sur le recours sans se prononcer sur une requête pertinente pour la décision, à savoir une requête en vue de l'admission d'un deuxième avis d'expert produit par télécopie (art. 112bis(2)d) et règle 104 b) CBE). De plus, la non-prise en compte du deuxième avis d'expert dans la décision de la chambre de recours constituait une violation du droit du titulaire du brevet d'être entendu (art. 112bis(2)c) et 113(1) CBE) ;

(2) Il y avait violation du principe du contradictoire étant donné que l'auteur de la requête n'a pas disposé de suffisamment de temps (seulement cinq jours ouvrables) pour répondre à l'objection d'absence de nouveauté eu égard au document D8 mentionnée pour la première fois dans une notification de la chambre. Ce deuxième motif a été considéré comme recevable (voir point 7.2.3 b) ci-dessus).

La Grande Chambre de recours a estimé que lorsque l'on interprète l'exigence énoncée à la règle 104 b) CBE, il faut bien avoir à l'esprit que le fait d'invoquer comme motif de révision la non-prise en compte d'une requête est une manifestation particulière du droit d'être entendu et que ce droit existe, que la partie concernée ait ou non des éléments à présenter qui auraient convaincu la chambre. Il serait erroné de définir la pertinence aux fins de la règle 104 b) CBE de manière si stricte que l'on ne puisse constater le motif mentionné à cette règle, alors qu'on pourrait le faire pour le motif visé à l'art. 112bis(2)c) CBE pour des faits identiques. Un tel argument, à savoir que la requête non prise en compte dans la décision n'était pas pertinente puisque son admission n'aurait rien changé au résultat de la procédure, ne pourrait prospérer que s'il pouvait être démontré que tout ce qui a été "perdu" en raison de la non-admission de la requête, a été néanmoins pris en compte dans la décision à examiner.

Selon la Grande Chambre de recours, il est approprié de définir l'expression "pertinente pour cette décision" figurant à la règle 104 b) CBE comme étant de nature à modifier le résultat de la procédure de recours.

Pour qu'il y ait violation du droit d'être entendu, il doit exister un lien de causalité entre le vice de procédure que constitue la violation du droit d'être entendu et la décision prise, en ce sens que le vice de procédure joue un rôle décisif pour la décision prise. Cette condition était remplie en l'espèce (voir point 7.2.5 a) ci-dessus).

Punkt 7.2.5 a)).

Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer stellte der erste Verfahrensmangel ebenfalls eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (Art. 112a(2) c) in Verbindung mit Art. 113 (1) EPÜ). Der Antragsteller hatte argumentiert, diese Verletzung sei durch die Nichtberücksichtigung des zweiten Gutachtens entstanden. Die Große Beschwerdekammer führte sie hingegen darauf zurück, dass die Beschwerdekammer den Antrag auf Zulassung des Gutachtens nicht berücksichtigt hatte. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätte er das Ergebnis des Verfahrens beeinflussen können, sodass auch ein kausaler Zusammenhang bestand zwischen dieser verweigerten Gelegenheit zur Stellungnahme und der Entscheidung der Beschwerdekammer. Die angefochtene Entscheidung wurde deshalb aufgehoben.

7.3 Prüfung des Antrags nach Regel 108 EPÜ

7.3.1 Ersatz der Mitglieder der Beschwerdekammer nach Regel 108 (3) EPÜ

Bei einem begründeten Überprüfungsantrag kann "die Große Beschwerdekammer ... anordnen, dass Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen sind" (R. 108 (3) EPÜ). Die Verwendung von "kann" ("peut" und "may" im französischen bzw. englischen Wortlaut) war für die Große Beschwerdekammer in **R 21/11** bedeutsam, weil sie der Großen Beschwerdekammer ein Ermessen einräumt, eine Ersetzung von Kammermitgliedern anzuordnen oder nicht. Dieses Ermessen ist unter Berücksichtigung des Sachverhalts gerecht und verhältnismäßig auszuüben. Sollte sich z. B. herausstellen, dass die Mitglieder, die an einer überprüften Entscheidung mitgewirkt haben, befangen sind oder befangen gewesen sein könnten, dann könnte es angemessen sein, eine Ersetzung anzuordnen. Wenn kein akzeptabler Grund für die Anordnung einer Ersetzung vorliegt, sollte dies auch nicht getan werden, nicht zuletzt, um zu vermeiden, dass sich der mit der Wiedereröffnung des Beschwerdeverfahrens verbundene Kosten- und Zeitaufwand weiter erhöht. Im vorliegenden Fall gab es keine Hinweise auf Befangenheit. Die Beschwerdekammermitglieder wurden daher nicht ersetzt.

In **R 15/11** brachte der Antragsteller vor, die Ersetzung aller Mitglieder der Beschwerdekammern sollte automa-

According to the Enlarged Board, the first procedural defect asserted by the petitioner constituted an infringement of its right to be heard (Art. 112a(2)(c) in conjunction with Art. 113(1) EPC). While the petitioner had argued that this infringement consisted in the board's failure to take account of the second testimony in its decision, the Enlarged Board saw the infringement in the board's failure to consider the request for its admission. Had that request been granted, it could have influenced the outcome, so that there was a causal link between the denied opportunity to comment and the board's decision. The contested decision was therefore set aside.

7.3 Examination of the petition under Rule 108 EPC

7.3.1 Replacement of members of the board of appeal under Rule 108(3) EPC

Where a petition for review is allowable, "the Enlarged Board of Appeal may order that members of the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside shall be replaced" (R. 108(3) EPC). The Enlarged Board ruling in **R 21/11** considered the use of "may" ("peut" in French; "kann" in German) significant because it left to its discretion whether or not to replace board members. It had to exercise this discretion fairly and proportionately in the light of the facts. If, for instance, it transpired that the members who had participated in taking the decision reviewed were, or might have been, biased it might be appropriate to order their replacement. But in the absence of any acceptable reason to do so, no such order was to be made, not least to prevent any increase in the costs and duration of proceedings as a result of their reopening. In the case at hand, the Enlarged Board could find no indication of bias and so the board members were not replaced.

In **R 15/11** the petitioner argued that the replacement of all members of the board of appeal should be an automatic

Selon la Grande Chambre de recours, le premier vice de procédure constituait également une violation du droit d'être entendu (art. 112bis(2)c) ensemble l'art. 113(1) CBE). L'auteur de la requête avait fait valoir que cette violation découlait de la non-prise en compte du deuxième avis d'expert. La Grande Chambre de recours a en revanche considéré que la violation du droit d'être entendu résultait du fait que la chambre de recours n'avait pas pris en considération la requête en admission de l'avis d'expert. S'il avait été fait droit à cette requête, celle-ci aurait pu influencer sur le résultat de la procédure ; il existait donc un lien de causalité entre cette possibilité pour la chambre de recours de prendre position, qui a été refusée en requérant, et la décision de ladite chambre. La décision attaquée a donc été annulée.

7.3 Examen de la requête en révision conformément à la règle 108 CBE

7.3.1 Remplacement de membres de la chambre de recours en application de la règle 108(3) CBE

Si la requête en révision est fondée, la Grande Chambre de recours peut ordonner que les membres de la chambre de recours qui ont participé à la décision annulée soient remplacés (règle 108(3) CBE). Dans l'affaire **R 21/11**, la Grande Chambre de recours a considéré que l'utilisation du terme "peut" ("kann" et "may" respectivement dans les textes allemand et anglais) revêtait une importance particulière, car ce terme lui conférait un pouvoir d'appréciation quant à la question de savoir s'il convenait ou non d'ordonner le remplacement de membres de la chambre. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé de manière équitable et selon le principe de proportionnalité en tenant compte des faits de la cause. S'il devait par exemple apparaître que les membres qui ont participé à une décision révisée sont partiels ou seraient susceptibles de l'être, il pourrait être approprié d'ordonner leur remplacement. En l'absence de motif acceptable pour ordonner un remplacement, il y a lieu de s'en abstenir, notamment pour éviter que la réouverture de la procédure de recours n'entraîne des coûts supplémentaires ainsi qu'un surcroît de travail. En l'espèce, il n'y avait aucun indice de partialité. Les membres de la chambre de recours n'ont donc pas été remplacés.

Dans l'affaire **R 15/11**, le requérant avait fait valoir que le remplacement de tous les membres de la chambre de

tisch erfolgen, wenn die Verletzung der Rechte des Antragstellers, die zur Aufhebung der Kammerentscheidung geführt hat, auf einen Fehler der Kammer selbst zurückzuführen ist und nicht wie in R 21/11 durch Umstände bedingt ist, die sich der Kontrolle der Kammer entziehen. Die Große Beschwerdekammer teilte diese Ansicht nicht. Eine solche enge Auslegung des Ermessens der Großen Beschwerdekammer, Kammermitglieder zu ersetzen (oder nicht), kann aus dem Wortlaut der R. 108 (3) EPÜ nicht abgeleitet werden und spiegelt auch ihren Zweck nicht korrekt wider. Vielmehr wird das Verfahren in der Regel vor der Kammer wiedereröffnet, die laut dem Geschäftsverteilungsplan zuständig ist.

Die Große Beschwerdekammer führte weiter aus, dass der in R 21/11 angeführte Grundsatz, wonach die Ersetzung von Beschwerdekammermitgliedern nicht ohne triftige Gründe angeordnet werden sollte, nicht nur durch die Verfahrensökonomie bedingt ist. Die Einhaltung des Geschäftsverteilungsplans ist wichtiger Bestandteil eines unabhängigen, zuverlässigen und effizienten Rechtssystems, das unter anderem die Erfordernisse des Art. 6 EMRK erfüllt.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Besorgnis der Befangenheit bei objektiver Betrachtung gerechtfertigt sein muss. Die Große Beschwerdekammer befand, dass dies nicht allein deshalb der Fall ist, weil schon in einer früheren Entscheidung einer Kammer, an der das betreffende Kammermitglied mitgewirkt hatte, zu dieser Thematik Stellung genommen wurde (im Anschluss an G 1/05, ABI. EPA 2008, 271 und J 15/04).

measure whenever the violation of the petitioner's rights led to the setting aside of the decision of the board was a mistake of the board itself, and not, as in R 21/11, due to circumstances outside the board's control. The Enlarged Board disagreed. Such a narrow understanding of the Enlarged Board's discretion to replace members of the boards (or not) could not be derived from the wording of R. 108(3) EPC, nor did it properly reflect its purpose. On the contrary, the rule was that the proceedings were re-opened before the board responsible under the business distribution scheme.

The Enlarged Board went on to say that the principle relied on in R 21/11, namely that the replacement of members of the board of appeal should not be ordered without good reason, was not merely a matter of procedural economy. Adherence to the business distribution scheme was an important element of an independent, reliable and efficient judicial system meeting the requirements of, *inter alia*, Art. 6 ECHR.

It was accepted that the suspicion of partiality must be justified on an objective basis. The Enlarged Board found that such a suspicion was not objectively justified for the sole reason that a position on a matter had been adopted in a prior decision of a board in which the board member concerned had participated (following G 1/05, OJ EPO 2008, 271 and J 15/04).

recours devrait être automatique dès lors que la violation des droits du requérant, qui avait conduit à l'annulation de la décision de la chambre, était attribuable à une erreur commise par la chambre elle-même, et non, comme c'était le cas dans l'affaire R 21/11, à des circonstances indépendantes de la volonté de la chambre. La Grande Chambre de recours a indiqué qu'elle ne partageait pas ce point de vue. Une interprétation si étroite du pouvoir d'appréciation de la Grande Chambre de recours quant au remplacement (ou non) des membres des chambres ne saurait être dégagée du libellé de la règle 108(3) CBE, ni dûment refléter sa finalité. Au contraire, la règle veut que la procédure soit rouverte devant la chambre compétente en vertu du plan de répartition des affaires.

La Grande Chambre de recours a ajouté que le principe appliqué dans l'affaire R 21/11, selon lequel le remplacement des membres de la chambre de recours ne devrait pas être ordonné sans motif valable, n'était pas seulement une question d'économie de procédure. En effet, le respect du plan de répartition des affaires était un élément important de tout système judiciaire fiable, efficace et conforme aux exigences de l'art. 6 CEDH, entre autres.

Il a été admis que tout soupçon de partialité devait être objectivement justifié. Selon la Grande Chambre de recours, il ne suffisait pas pour satisfaire à ce critère qu'une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné ait pris position sur une question dans une décision antérieure (suivant la décision G 1/05, JO OEB 2008, 271 et J 15/04).