

**TEIL II****RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN UND  
DER GROSSEN  
BESCHWERDEKAMMER 2014****I. PATENTIERBARKEIT****A. Ausnahmen von der  
Patentierbarkeit****1. Verstoß gegen die öffentliche  
Ordnung oder die guten Sitten**

*(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Aufl. 2013 ("CLB"), I.B.2)*

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 Patentierungsverbots 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. 2009, 306, Nr. 23 der Gründe:

"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) ginge viel zu weit, wenn alle einer Erfindung

**PART II****BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF APPEAL  
CASE LAW 2014****I. PATENTABILITY****A. Exceptions to patentability****1. Breaches of "ordre public" or  
morality**

*(Case Law of the Boards of Appeal, 7th ed. 2013 ("CLB"), I.B.2)*

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

**DEUXIÈME PARTIE****LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS ET  
DE LA GRANDE CHAMBRE DE  
RECOURS EN 2014****I. BREVETABILITÉ****A. Exceptions à la brevetabilité****1. Atteinte à l'ordre public ou aux  
bonnes mœurs**

*(Jurisprudence des chambres de recours, 7<sup>e</sup> éd. 2013 ("CLB"), I.B.2)*

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 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 toutes les étapes précédant une invention aux fins de la

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.

## 2. Embryonale Stammzellen

(CLB, I.B.2.1)

In **T 1441/13** war Anspruch 1 des Hauptantrags auf ein Verfahren zur Gewinnung von Polypeptid-sezierenden Zellen gerichtet. Bei diesem Verfahren wurde eine Kultur von pluripotenten Primatenstammzellen (pPS) verwendet, die laut der Beschreibung in der Anmeldung auch humane embryonale Stammzellen (hES) umfasste. Die Kammer stellte fest, dass das bekannte und praktizierte Verfahren zur Gewinnung von hES-Zellkulturen – dem Ausgangsmaterial für das Verfahren nach Anspruch 1 – zum für das Streitpatent maßgeblichen Zeitpunkt vorgelagerte Schritte einschloss, die mit der Zerstörung von menschlichen Embryonen einhergingen. Diese destruktiven Verfahren waren nicht aus dem Schutzzumfang von Anspruch 1 ausgeklammert. Die Kammer urteilte daher in Übereinstimmung mit der Entscheidung G 2/06 (ABl. 2009, 306), dass der Hauptantrag nach Art. 53 a) EPÜ und R. 28 c) EPÜ nicht gewährtbar ist.

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.

## 2. Embryonic stem cells

(CLB, I.B.2.1)

In **T 1441/13** claim 1 of the main request was directed to a method for obtaining polypeptide-secreting cells. The method required the use of a culture of primate pluripotent stem cells (pPS) which, according to the description of the application, included human embryonic stem (hES) cells. The board considered that at the relevant date of the patent in suit, the known and practised method for achieving cultures of hES cells, i.e. the starting material of the method of claim 1, included preceding steps that involved the destruction of human embryos. These destructive methods were not excluded from the scope of claim 1. Thus, in accordance with decision G 2/06 (OJ 2009, 306), the board decided that the main request was not allowable under Art. 53(a) EPC and R. 28(c) EPC.

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.

## 2. Cellules souches embryonnaires

(CLB, I.B.2.1)

Dans l'affaire **T 1441/13**, la revendication 1 de la requête principale portait sur une méthode d'obtention de cellules sécrétrices de polypeptides. La méthode nécessitait l'utilisation d'une culture de cellules souches pluripotentes de primates, y compris, conformément à la description de la demande, de cellules souches embryonnaires humaines. La chambre a estimé qu'à la date pertinente du brevet litigieux, la méthode connue et pratiquée pour obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines – c'est-à-dire la substance de départ de la méthode selon la revendication 1 – comprenait des étapes précédentes qui impliquaient la destruction d'embryons humains. Ces méthodes destructives n'étaient pas exclues de la portée de la revendication 1. Conformément à la décision G 2/06 (JO 2009, 306), la chambre a donc jugé que la requête principale n'était pas admissible au titre de l'art. 53a) CBE et de la règle 28c) CBE.

### 3. Im Wesentlichen biologische Verfahren

(CLB, I.B.3.3)

In **T 1729/06** betraf die Erfindung die Erzeugung von Wassermelonen, insbesondere von kernlosen Wassermelonen. Pflanzen, die kernlose Wassermelonen hervorbringen, erhält man durch die Kreuzung einer tetraploiden Inzuchtlinie als weiblicher und einer diploiden Inzuchtlinie als männlicher Elternpflanze. Die auf diese Weise gewonnenen triploiden Samen werden zum Keimen gebracht, und aus den Wassermelonensamen entwickeln sich triploide Pflanzen mit männlichen und weiblichen triploiden Blüten. Wie für triploide Organismen typisch, sind diese triploiden Pflanzen jedoch weiblich und männlich steril. Damit die triploiden Pflanzen Früchte bilden, müssen die sterilen weiblichen Blüten bestäubt werden. Folglich müssen auf dem Wassermelonensamenfeld auch (diploide) Bestäuberpflanzen angepflanzt werden, deren Pollen benötigt wird, um die triploiden weiblichen Blüten zu bestäuben und die Fruchtbildung anzuregen. In der Anmeldung ging es vor allem um die Entwicklung und Verwendung besonders vorteilhafter, verbesserter diploider Bestäuberpflanzenlinien und ihren Einsatz in der Erzeugung von triploiden Wassermelonen.

Die beanspruchte Verwendung und die beanspruchten Verfahren betrafen alle den Schritt der Bestäubung triploider Wassermelonpflanzen mit dem Pollen einer bestimmten diploiden Bestäuberpflanze, und sie führten alle zur Entwicklung triploider, kernloser Wassermelonen an den triploiden Pflanzen. Sie zielten daher im Wesentlichen auf die Erzeugung triploider, kernloser Wassermelonen an den vorhandenen triploiden Pflanzen ab und nicht darauf, durch Meiose zu einer Pflanze mit einem neuen Erbgut zu gelangen. Die Verwendung und die Verfahren beinhalteten keine erfolgreiche Meiose in den Blüten triploider Pflanzen, sondern einfach nur die Bestäubung der sterilen weiblichen Blüten der triploiden Pflanzen mit dem Pollen der diploiden Bestäuberpflanze. Sie betrafen nicht die geschlechtliche Kreuzung des gesamten Genoms zweier Pflanzen (mit Meiose und Befruchtung) und die anschließende Selektion von Pflanzen.

Nach Überzeugung der Kammer handelte es sich daher bei der anspruchsgemäßen Verwendung und den anspruchsgemäßen Verfahren nicht um solche Verfahren, die gemäß

### 3. Essentially biological processes

(CLB, I.B.3.3)

In **T 1729/06** the invention was in the field of the production of watermelon fruit, in particular of seedless watermelons. Watermelon plants setting seedless fruits are produced by crossing a tetraploid inbred line as the female plant with a diploid inbred line as the male parent. The resulting triploid seeds can be germinated and grown into a triploid watermelon plant bearing triploid male and female flowers. Characteristically for triploid organisms, however, these triploid plants are female and male sterile. For triploid watermelon plants to develop fruits, pollination of the sterile female flowers is required. It is thus necessary to plant (diploid) watermelon polliniser plants in the watermelon production field to provide the necessary pollen to pollinate the triploid female flowers and thereby stimulate fruit development. The application was mainly concerned with the development and the use of particularly advantageous diploid enhanced polliniser plant lines and their use in the production of triploid watermelon fruits.

The claimed use and methods all concerned the step of the pollination of triploid watermelon plants by pollen of a particular diploid polliniser watermelon plant and resulted in the development of triploid seedless watermelon fruit on the triploid watermelon plants. They aimed therefore in essence at the production of triploid seedless watermelon fruit on existing triploid watermelon plants and not at the creation of any genetic make-up of any plant produced as the result of meiosis. The use and methods did not involve successful meiosis in the triploid plant flowers. Rather, they merely concerned the pollination of the sterile female flowers of the triploid watermelon plant with pollen of the diploid polliniser plant. They did not concern sexually crossing two whole genomes of plants (implying meiosis and fertilisation) and the subsequent selection of plants.

The board was therefore satisfied that the use and methods as subject-matter of the claims were not such methods which the Enlarged Board of Appeal in its decisions G 2/07 (OJ 2012, 130) and

### 3. Procédés essentiellement biologiques

(CLB, I.B.3.3)

Dans l'affaire **T 1729/06**, l'invention concernait la production de pastèques, et notamment de pastèques sans pépins. Les plantes qui donnent des pastèques sans pépins sont obtenues en croisant une lignée consanguine tétraploïde (plante femelle) avec une lignée consanguine diploïde (parent mâle). Les graines triploïdes qui en résultent peuvent germer et croître sous la forme d'une plante (pastèque) triploïde portant des fleurs mâles et femelles triploïdes. À l'instar des organismes triploïdes, ces plantes triploïdes sont toutefois mâles-stériles et femelles-stériles. Les fleurs femelles stériles doivent être pollinisées pour que les plantes triploïdes puissent donner des fruits. Des plantes (pastèques) pollinisatrices (diploïdes) doivent donc être semées dans le champ de culture de pastèques pour fournir le pollen nécessaire à la pollinisation des fleurs femelles triploïdes, et stimuler ainsi le développement de fruits. La demande portait principalement sur le développement de lignées de plantes pollinisatrices diploïdes optimisées et particulièrement avantageuses, ainsi que sur leur utilisation pour obtenir des pastèques triploïdes.

L'utilisation et les méthodes revendiquées concernaient toutes l'étape relative à la pollinisation de plantes (pastèques) triploïdes, grâce au pollen d'une plante (pastèque) pollinisatrice diploïde particulière, et aboutissaient au développement de pastèques triploïdes sans pépins dans les plantes triploïdes. Elles visaient donc intrinsèquement à obtenir des pastèques triploïdes sans pépins dans des plantes triploïdes existantes, et non à créer une plante dotée d'une nouvelle composition génétique à la suite d'une méiose. L'utilisation et les méthodes n'impliquaient pas une méiose réussie dans les fleurs des plantes triploïdes. En revanche, elles avaient simplement trait à la pollinisation des fleurs femelles stériles de la plante triploïde grâce au pollen de la plante pollinisatrice diploïde. Elles ne concernaient ni le croisement par voie sexuée de deux génomes complets de végétaux (qui implique une méiose et une fécondation), ni la sélection ultérieure de végétaux.

Par conséquent, la chambre est parvenue à la conclusion que l'utilisation et les méthodes faisant l'objet des revendications ne constituaient pas des méthodes qui,

den Entscheidungen G 2/07 (ABl. 2012, 130) und G 1/08 (ABl. 2012, 206) der Großen Beschwerdekammer unter den Patentierungsausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" fallen. Die Kammer merkte an, dass die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen nicht den Gegenstand umfassend und erschöpfend definiert habe, für den der Patentierungsausschluss nach Art. 53 b) EPÜ bei Pflanzenerfindungen gilt. Daher sei zu prüfen, ob die beanspruchten Verwendungen und Verfahren in Anbetracht des in Art. 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses aus anderen Gründen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Nach Auffassung der Kammer ist dies nicht der Fall. Es sei nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen, mit Art. 53 b) EPÜ eine ganze Klasse von Erfindungen von der Patentierbarkeit auszuschließen, nämlich gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische) Verfahren, zu denen die beanspruchten Verwendungen und Verfahren zweifellos gehörten. Mit dem Verfahrensaspekt des Patentierbarkeitsausschlusses für Pflanzenerfindungen habe der Gesetzgeber bei der Ausarbeitung des EPÜ 1973 (und des EPÜ 2000) lediglich die – damals herkömmlichen – von Pflanzenzüchtern zur Gewinnung neuer Pflanzensorten angewandten Verfahren ausschließen wollen, für die das UPOV-Übereinkommen ein eigenständiges Schutzrecht zur Verfügung stellt, sowie im Wesentlichen gleichartige Verfahren.

Die beanspruchten Verwendungen und Verfahren sind somit nicht nach Art. 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen; vielmehr handelt es sich dabei um nach R. 27 c) EPÜ patentierbare "technische Verfahren".

In den miteinander verbundenen Fällen **G 2/12** und **G 2/13** (ABl. 2015, \*\*\*) hatte die Große Beschwerdekammer zu klären, ob sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Art. 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen auswirkt, die auf durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren unmittelbar hergestellte oder definierte Pflanzen oder entsprechendes Pflanzenmaterial (wie eine Frucht oder einen Pflanzenteil) gerichtet sind.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Art. 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das

G 1/08 (OJ 2012, 206) had considered to fall under the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants". The board noted that the Enlarged Board had not, in these decisions, given a comprehensive and exhaustive definition of the subject-matter to which the process exclusion in Art. 53(b) EPC applies in relation to plant inventions. Therefore, it needed to be established whether the claimed uses and methods were excluded from patentability by virtue of the process exclusion in Art. 53(b) EPC for other reasons.

According to the board, this was not the case. The board concluded that the legislator drafting Art. 53(b) EPC did not have the intention to exclude from patentability a whole class of inventions, i.e. horticultural or agricultural (agronomic) processes, under which the claimed use and methods undoubtedly fell. The EPC 1973 legislator (and the EPC 2000 legislator) only wished to exclude from patentability, in the context of the process aspect of the exclusion in relation to plant inventions, the – then conventional – processes applied by plant breeders in connection with new plant varieties for which a special property right was available under the UPOV Convention, and processes which were fundamentally of this type.

Thus, rather than being excluded from patentability by virtue of Art. 53(b) EPC, the claimed uses and methods constituted a "technical process" for which the EPC foresees patentability pursuant to R. 27(c) EPC.

In the consolidated cases **G 2/12** and **G 2/13** (OJ 2015, \*\*\*) the Enlarged Board was concerned with the question whether the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Art. 53(b) EPC had a negative effect on the allowability of product claims or product-by-process claims directed to plant or plant material (such as a fruit or plant parts) which are directly obtained and/or defined by an essentially biological process.

The Enlarged Board noted that Art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties are to be applied when

conformément aux décisions G 2/07 (JO 2012, 130) et G 1/08 (JO 2012, 206) de la Grande Chambre de recours, tombaient sous le coup de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux". La chambre a fait observer que dans ces décisions, la Grande Chambre de recours n'a pas défini de manière exhaustive l'objet pour lequel l'exclusion des procédés prévue à l'art. 53b) CBE s'applique, eu égard aux inventions végétales. Il convenait donc d'établir s'il existait d'autres motifs pour exclure de la brevetabilité les utilisations et méthodes revendiquées, en vertu de l'exclusion des procédés visée à l'art. 53b) CBE.

La chambre a estimé que tel n'était pas le cas. Elle a conclu que lorsqu'il avait rédigé l'art. 53b) CBE, le législateur n'avait pas eu l'intention d'exclure de la brevetabilité une catégorie entière d'inventions, à savoir les procédés horticoles ou agricoles (agronomiques), dont l'utilisation et les méthodes revendiquées faisaient incontestablement partie. S'agissant de la CBE 1973 (et de la CBE 2000), le législateur a uniquement souhaité exclure de la brevetabilité, dans le contexte des inventions végétales, les procédés – alors conventionnels – mis en œuvre par les obtenteurs de végétaux concernant de nouvelles variétés végétales, pour lesquelles il existe un titre de propriété spécial dans le cadre de la Convention UPOV, et les procédés qui, fondamentalement, ont un tel caractère.

Par conséquent, les utilisations et méthodes revendiquées n'étaient pas exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE, mais constituaient un "procédé technique", qui est brevetable au titre de la règle 27c) CBE.

Dans les affaires **G 2/12** et **G 2/13** (JO 2015, \*\*\*), examinées conjointement, la Grande Chambre de recours était appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'art. 53b) CBE avait un effet négatif sur l'admissibilité de revendications de produit ou de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, portant sur des végétaux ou des matières végétales (comme un fruit ou des parties de végétaux) qui sont obtenus directement et/ou définis par un procédé essentiellement biologique.

La Grande Chambre a fait observer que les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

Recht der Verträge bei der Auslegung des EPÜ heranzuziehen sind. Sie wandte die verschiedenen methodischen Auslegungsprinzipien an, darunter die grammatikalische, die systematische und die teleologische Auslegung, und berücksichtigte auch die Biotechnologierichtlinie. Keine dieser Auslegungsmethoden führte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass sich der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" über die Verfahren hinaus auch auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder hergestellt werden. Dieses Ergebnis fand sich bestätigt, als die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ als weitere Auslegungsmethode herangezogen wurden.

Außerdem untersuchte die Große Beschwerdekammer, ob sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens Gesichtspunkte ergeben haben, die Grund zu der Annahme geben könnten, eine dem Wortlaut getreue Auslegung der einschlägigen Vorschrift stehe in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Entwicklungen auf dem Gebiet der Pflanzenzuchttechnik den Gesetzgeber nicht zu einer Änderung des Art. 53 b) EPÜ veranlasst haben. Sie erklärte, sie könne nicht erkennen, warum die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers bei der Abfassung des Art. 53 b) EPÜ nicht mehr gerechtfertigt sein sollte, nur weil es auf diesem Gebiet mittlerweile neue Technologien gebe.

Die Große Beschwerdekammer befasste sich mit der Frage, ob die Gewährung eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs für durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugte Pflanzen oder entsprechendes Pflanzenmaterial als Umgehung des Verfahrensausschlusses angesehen werden könnte. Diese Frage verneinte sie unter Verweis auf den eindeutigen Wortlaut des Art. 53 b) EPÜ. Die Große Beschwerdekammer warnte, dass die Erweiterung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisse, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden, eine Unstimmigkeit in das System des EPÜ brächte, da für Pflanzen und Pflanzenmaterial, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte handelt, generell Patentschutz erlangt werden kann.

interpreting the EPC. It applied the various methodical lines of interpretation which included grammatical, systematic and teleological interpretations as well as a consideration of the Biotech Directive. None of these lines of interpretation led the Enlarged Board to conclude that the term "essentially biological processes for the production of plants" extended beyond the processes to products defined or obtained by such processes. This result was confirmed when the preparatory work of the EPC was taken into account as a supplementary means of interpretation.

The Enlarged Board also examined whether considerations had arisen since the Convention was signed which might give reason to believe that a literal interpretation of the relevant provision would conflict with the legislator's aim. The Enlarged Board noted that the developments in the field of plant breeding techniques had not prompted the legislator to amend Art. 53(b) EPC. It stated that it could not see why the original intention of the legislator in drafting Art. 53(b) EPC was no longer justified, just because today there were new techniques available in this sector.

The Enlarged Board considered whether allowing patenting of a product claim or a product-by-process claim for a plant or plant material that is obtained by a means of an essentially biological process could be qualified as a circumvention of the process exclusion. It answered this in the negative, referring to the clear wording of Art. 53(b) EPC. The Enlarged Board warned that broadening the scope of the process exclusion to the extent that it included products obtained by essentially biological processes for the production of plants would introduce an inconsistency in the system of the EPC, as plants and plant material other than plant varieties were generally eligible for patent protection.

s'appliquent à l'interprétation de la CBE. Elle a appliqué en conséquence les différentes approches méthodologiques prescrites, dont l'interprétation grammaticale, systématique et téléologique, et a pris en considération la Directive "Biotechnologie". Aucune de ces approches ne l'a toutefois amenée à conclure que, au-delà des procédés, l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" couvrirait également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Cette conclusion s'est trouvée confirmée lorsque la Grande Chambre s'est référée aux travaux préparatoires à la CBE, en tant que moyen complémentaire d'interprétation.

La Grande Chambre a également examiné s'il était apparu, depuis la signature de la Convention, des éléments qui pourraient donner à penser qu'une interprétation littérale de la disposition en question serait en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Elle a constaté que les développements dans le domaine des techniques d'obtention de végétaux n'avaient pas incité le législateur à modifier l'art. 53b) CBE et elle ne voyait pas pourquoi l'intention initiale de celui-ci lors de la formulation de cette disposition perdrait sa raison d'être du seul fait que de nouvelles techniques étaient aujourd'hui disponibles dans ce domaine.

La Grande Chambre a examiné la question de savoir si le fait d'autoriser la protection par brevet d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, portant sur des végétaux ou des matières végétales obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique, pouvait être considéré comme un contournement de l'exclusion des procédés en question. Elle a répondu par la négative en se fondant sur le libellé explicite de l'art. 53b) CBE. La Grande Chambre a appelé l'attention sur le fait qu'élargir la portée de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux au point d'y inclure les produits obtenus par de tels procédés aurait pour effet de créer des incohérences dans le système de la CBE, puisqu'en règle générale, les végétaux et les matières végétales autres que des variétés végétales peuvent de manière générale être protégés par brevet.

Zur Frage, ob es relevant ist, 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, wies die Große Beschwerdekammer auf den Unterschied zwischen den Patentierbarkeitserfordernissen und dem Schutzzumfang des Patents hin. Ob ein Erzeugnisanspruch oder ein Product-by-Process-Anspruch patentierbar ist, muss unabhängig von dem durch das erteilte Patent gewährten Schutzzumfang geprüft werden.

Bezüglich der ethischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte der laufenden Debatte betonte die Große Beschwerdekammer, dass deren Prüfung nicht unter ihre richterlichen Entscheidungsbefugnisse falle. Zu einer Einmischung in die Gesetzgebung sei sie nicht befugt.

Die Große Beschwerdekammer drückte ihre Zustimmung zu dem Urteil des Bezirksgerichts Den Haag vom 8. Mai 2013 aus und wies auf die im nationalen Recht bestehenden Unterschiede bezüglich der Patentierbarkeit von Pflanzenerzeugnissen hin, die durch im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren hergestellt werden.

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wurden wie folgt beantwortet:

1. Der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Art. 53 b) EPÜ wirkt sich nicht negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs aus, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht (G 2/12) oder Pflanzenteile (G 2/13) gerichtet ist.

2. Die Tatsache, dass die Verfahrensmerkmale eines Product-by-process-Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definieren, steht der Gewährbarkeit des Anspruchs nicht entgegen (G 2/13). Die Tatsache, dass 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, steht der Gewährbarkeit eines Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial

On the question whether it was of relevance that the protection conferred by the product claim encompassed 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 Enlarged Board highlighted the distinction between the requirements for patentability and the extent of protection. Whether a product claim or a product-by-process claim was patentable was to be examined irrespective of the extent of protection that is conferred by it after grant.

As regards the ethical, social and economic aspects in the general debate, the Enlarged Board emphasised that considering these did not fall under the judicial decision-making powers of the Enlarged Board. It was not mandated to engage in legislative policy.

The Enlarged Board noted that it concurred with the District Court of The Hague in its judgment of 8 May 2013 and pointed to the differences in national legislation in relation to the patentability of plant products obtained by essentially biological processes.

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal were answered as follows:

1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Art. 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit (G 2/12) or plant parts (G 2/13).

2. The fact that the process features of a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety define an essentially biological process for the production of plants does not render the claim unallowable (G 2/13). The fact that 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 does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable (G 2/12, G 2/13).

En réponse à la question de savoir s'il était important 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, la Grande Chambre a souligné la distinction qui existe entre les exigences en matière de brevetabilité et l'étendue de la protection. La question de savoir si une revendication de produit ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention était brevetable devait être examinée indépendamment de l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré.

La Grande Chambre a souligné que l'examen des considérations d'ordre éthique, social et économique dans le cadre du débat général ne relevait pas de ses fonctions juridictionnelles en tant qu'instance de décision. Elle n'avait pas pour mandat de s'impliquer dans la politique législative.

La Grande Chambre a indiqué qu'elle souscrivait au jugement rendu par le tribunal de première instance de La Haye le 8 mai 2013 et a attiré l'attention sur les divergences qui existent dans les lois nationales en ce qui concerne la brevetabilité de produits végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques.

Il a été répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'art. 53b) CBE n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit (G 2/12) ou des parties de végétaux (G 2/13).

2. Le fait que les caractéristiques d'un procédé contenues dans une revendication de produit caractérisée par son procédé d'obtention et portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux n'a pas pour effet de rendre ladite revendication inadmissible (G 2/13). Le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué soit un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n'a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière

gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, nicht entgegen (G 2/12, G 2/13).

3. Unter diesen Umständen ist es nicht 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 (G 2/12, G 2/13).

#### 4. Therapeutische Verfahren

(CLB, I.B.4.4)

In **T 1075/09** war Anspruch 1 der erteilten Fassung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung durch Aufnahme eines Merkmals geändert worden, das sich auf die Verabreichung von FSH bezog. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) hatte gegen Anspruch 1 einen Einwand nach Art. 53 c) EPÜ erhoben.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) machte geltend, dass das Merkmal "wobei die Folliculogenese durch die Verabreichung von FSH induziert wird" Teil der Definition der Gruppe von Patientinnen sei, die mit dem Arzneimittel nach Anspruch 1 behandelt werden sollten, und nicht als beanspruchtes therapeutisches Verfahren anzusehen sei, das einen unmittelbaren physischen Eingriff am menschlichen Körper beinhalte. Der Anspruch sei in der schweizerischen Form abgefasst, sodass kein Einwand nach Art. 53 c) EPÜ erhoben werden könne.

Die Kammer stellte fest, dass Anspruch 1 zwei verschiedene therapeutische Verfahren betraf, nämlich i) die Verabreichung von FSH zur Induzierung der Folliculogenese und ii) die Verabreichung von LH zur Induzierung der Paucifolliculogenese oder der Unifolliculogenese bei anovulatorischen Frauen der WHO-Gruppe II. Anspruch 1 war so abgefasst, dass der in der schweizerischen Anspruchsform definierte Zweck auf die Verabreichung von LH beschränkt war, wohingegen die Verabreichung von FSH nicht unter die schweizerische Anspruchsform fiel. Damit lehrte Anspruch 1 die direkte Verabreichung von FSH an eine Patientin zur Induzierung der Folliculogenese, und dieses Merkmal stellt ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers dar, das einen unmittelbaren physischen Eingriff am menschlichen Körper beinhaltet. Die Große

3. In the circumstances, it is of no relevance 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 (G 2/12, G 2/13).

#### 4. Therapeutic methods

(CLB, I.B.4.4)

In **T 1075/09** claim 1 as granted had been amended during the proceedings before the opposition division by including the feature relating to the administration of FSH. The appellant (opponent) raised an objection under Art. 53(c) EPC against claim 1.

The respondent (patent proprietor) submitted that the feature "and wherein folliculogenesis is induced by the administration of FSH" had been part of the definition of the patient group to be treated by the medicament of claim 1 and could not be considered to be a claimed therapeutic method involving a direct physical intervention of the human body. The claim was formulated in the Swiss-type format, accordingly no objection under Art. 53(c) EPC could possibly be raised.

The board noted that claim 1 concerned two different therapeutic methods, namely (i) the administration of FSH for the induction of folliculogenesis and (ii) the administration of LH for inducing paucifolliculogenesis or unifolliculogenesis in WHO Group II anovulatory women. Claim 1 was worded such that the purpose defined in the Swiss-type format was restricted to the administration of LH only while the administration of FSH was not covered by the Swiss-type format. Therefore claim 1 taught the direct administration of FSH to the patient for inducing folliculogenesis which feature constituted a method of treatment of the human body by therapy involving a direct physical intervention on the human body. The Enlarged Board had held in decision G 2/08 (OJ 2010, 456) that it was established case law "that any method claim containing even a single step pertaining by nature to a treatment by therapy is not allowable."

végétale autres qu'une variété végétale (G 2/12, G 2/13).

3. Dans ces circonstances, il est sans importance 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 (G 2/12, G 2/13).

#### 4. Méthodes de traitement thérapeutique

(CLB, I.B.4.4)

Dans l'affaire **T 1075/09**, la revendication 1 du brevet tel que délivré avait été modifiée au cours de la procédure devant la division d'opposition, par l'ajout de la caractéristique relative à l'administration de la FSH. Le requérant (opposant) a soulevé une objection au titre de l'art. 53c) CBE à l'encontre de la revendication 1.

L'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que la caractéristique "et dans laquelle la folliculogenèse est induite par l'administration de la FSH" faisait partie de la définition du groupe de patientes devant être traitées par le médicament selon la revendication 1, et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une méthode thérapeutique revendiquée, impliquant une intervention physique directe sur le corps humain. Selon lui, la revendication était de type suisse, si bien qu'aucune objection ne pouvait être soulevée au titre de l'art. 53c) CBE.

La chambre a fait observer que la revendication 1 concernait deux méthodes thérapeutiques différentes, à savoir i) l'administration de la FSH pour induire une folliculogenèse et ii) l'administration de la LH pour induire une paucifolliculogenèse ou une unifolliculogenèse chez les femmes à cycle anovulatoire du groupe II de l'OMS. La revendication 1 était rédigée de telle sorte que la finalité définie dans le format de type suisse se limitait à l'administration de la LH, tandis que l'administration de la FSH n'était pas couverte par le format de type suisse. Par conséquent, la revendication 1 enseignait l'administration directe de la FSH à une patiente aux fins d'induire une folliculogenèse, cette caractéristique constituant une méthode de traitement thérapeutique du corps humain qui impliquait une intervention physique directe sur le corps humain. Dans sa décision G 2/08 (JO 2010, 456), la Grande Chambre de recours a

Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 2/08 (ABl. 2010, 456) festgestellt, dass nach der ständigen Rechtsprechung "ein Verfahrensanspruch nicht gewährbar ist, wenn er auch nur einen einzigen Verfahrensschritt enthält, der seiner Natur nach zu einer therapeutischen Behandlung gehört". Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass Anspruch 1 nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

Die Kammer verwarf das Argument des Beschwerdegegners, dass das Merkmal "wobei die Folliculogenese durch die Verabreichung von FSH induziert wird" zur Definition der mit dem Arzneimittel nach Anspruch 1 zu behandelnden Patientinnengruppe gehöre. Die Patientinnengruppe war unmissverständlich als die anovulatorischer Frauen der WHO-Gruppe II definiert, und nach Ansicht der Kammer ließ der Wortlaut des Merkmals "wobei die Folliculogenese durch die Verabreichung von FSH induziert wird" keinen Zweifel daran, dass die Verabreichung von FSH zur Induzierung der Folliculogenese als aktiver Schritt im Rahmen der Behandlung der betreffenden anovulatorischen Frauen der WHO-Gruppe II ausgeführt wird.

## B. Neuheit

### 1. Informationen aus dem Internet: Nachweis des Datums der Bereitstellung

(CLB, I.C.2.5)

In der Entscheidung **T 286/10** schloss sich die Kammer der in T 1134/06 vertretenen Auffassung nicht an, wonach eine frühere Veröffentlichung einer Offenbarung im Internet so bewiesen werden muss, dass keine berechtigten Zweifel verbleiben. Es gebe keine Rechtsgrundlage für die Anwendung anderer Beweisregeln als derjenigen, die allgemein für Offenbarungen des Stands der Technik gelten. Bei Veröffentlichungen im Internet ergibt sich eine zusätzliche Schwierigkeit gegenüber herkömmlichen Veröffentlichungen daraus, dass diese Dokumente im Laufe der Zeit unter Umständen verändert worden sind, ohne dass dies ohne Weiteres nachvollziehbar wäre. Diese Schwierigkeit lässt sich jedoch nicht dadurch beheben, dass von den allgemeinen Beweisregeln abgewichen wird, wonach die Existenz einer Vorveröffentlichung durch Abwägung der Wahrscheinlichkeit in Anbetracht der Umstände des Einzelfalls nachzuweisen ist (vgl. T 2339/09, T 990/09, T 750/94, ABl. 1998, 32). Zur

The board concluded that claim 1 was excluded from patentability pursuant to Art. 53(c) EPC.

The board disagreed with the respondent's argument that the feature "and wherein folliculogenesis is induced by the administration of FSH" was part of the definition of the patient group to be treated by the medicament of claim 1. The board considered that the patient group was clearly indicated as being the WHO Group II anovulatory women and in the judgement of the board the wording of the feature "and wherein folliculogenesis is induced by the administration of FSH" left no doubt that the administration of FSH for the induction of folliculogenesis was carried out as an active step as part of the treatment of these WHO Group II anovulatory women.

## B. Novelty

### 1. Information retrieved from the internet: proof of the date of availability

(CLB, I.C.2.5)

In **T 286/10** the board did not share the conclusion reached in T 1134/06 that the prior publication of an internet disclosure had to be proved beyond all reasonable doubt. It found no legal basis for a standard of proof other than that applying to prior-art disclosures in general. Internet publications presented a special problem compared to conventional publications, given the potential for making changes that were not easily traceable; but that problem could not be solved by making an exception to the common standard of proof, which entailed establishing the existence of a prior publication by applying the balance of probabilities in the specific circumstances of the case (see T 2339/09, T 990/09 and T 750/94, OJ 1998, 32). To justify the need for a strict standard of proof for internet disclosures, the board in T 1134/06 had cited T 472/92 (OJ 1998, 161); yet T 472/92 too had confirmed the boards' consistent position that evidence was as a rule assessed on the balance of probabilities, and had made an exception only in the case of an alleged

estimé qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, "toute revendication de procédé comportant ne serait-ce qu'une seule étape relevant par nature d'un traitement thérapeutique est inadmissible." La chambre a conclu que la revendication 1 était exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 53c) CBE.

La chambre n'a pas fait sien l'argument de l'intimé selon lequel la caractéristique "et dans laquelle la folliculogenèse est induite par l'administration de la FSH" faisait partie de la définition du groupe de patientes devant être traitées par le médicament selon la revendication 1. La chambre a considéré que le groupe de patientes renvoyait clairement aux femmes à cycle anovulatoire du groupe II de l'OMS, et qu'il ressortait sans équivoque du texte de la caractéristique "et dans laquelle la folliculogenèse est induite par l'administration de la FSH" que l'administration de la FSH pour induire une folliculogenèse représentait une étape active qui s'inscrivait dans le cadre du traitement des femmes à cycle anovulatoire du groupe II de l'OMS.

## B. Nouveauté

### 1. Informations extraites de l'Internet : preuve de la date à laquelle elles ont été disponibles

(CLB, I.C.2.5)

Dans la décision **T 286/10**, la chambre n'a pas partagé la conclusion tirée dans la décision T 1134/06 selon laquelle la publication antérieure d'une divulgation Internet doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. Elle a estimé qu'il n'y a pas de base légale pour un régime de preuve différent de celui régissant les divulgations de l'art antérieur en général. Les publications Internet présentent une difficulté particulière par rapport aux publications conventionnelles, liée aux possibles modifications des documents dans le temps sans que la traçabilité des modifications soit aisément perceptible. Mais le remède à cette difficulté ne passe pas par une dérogation au régime commun de l'administration de la preuve selon lequel l'existence d'une publication antérieure doit être établie en appréciant les probabilités en fonction des circonstances de chaque cas (cf. T 2339/09, T 990/09, T 750/94, JO 1998, 32). Pour justifier la nécessité d'un standard de preuve strict pour les divulgations Internet, la décision T 1134/06 a fait référence à la décision



Rechtfertigung der Notwendigkeit, an Internet-Offenbarungen einen strengen Beweismaßstab anzulegen, wird in der Entscheidung T 1134/06 auf T 472/92 (ABl. 1998, 161) verwiesen. Jedoch bestätigt auch die Entscheidung T 472/92 die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach bei der Beweiswürdigung im Allgemeinen als zutreffend gilt, was am wahrscheinlichsten erscheint; eine Ausnahme wird in dieser Entscheidung nur für eine behauptete offenkundige Vorbenutzung gemacht, bei der nahezu alle Beweismittel der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden unterliegen.

Im vorliegenden Fall waren die vom Beschwerdeführer behaupteten Umstände der Offenbarung von A9 und A10 im Internet nach Auffassung der Kammer nicht mit einer Vorbenutzung gleichzusetzen, an die ein strengeres Beweismaß anzulegen ist. Im Übrigen werden in der Entscheidung T 1134/06 selbst Fälle genannt, in denen der Inhalt und das Datum der auf der Website eines namhaften und vertrauenswürdigen Verlegers veröffentlichten Onlineversion von Publikationen, die auch in gedruckter Form erscheinen, a priori als zutreffend gelten können, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedürfte. Mit anderen Worten, Veröffentlichungen im Internet erfordern nicht grundsätzlich besondere Beweisregeln; die mit derartigen Offenbarungen einhergehenden Unsicherheiten müssen soweit behoben werden, dass ein Grad an Wahrscheinlichkeit gesichert ist, der genügt, um die Zugänglichkeit glaubhaft zu machen und somit das Gericht zu überzeugen. Es gibt keinen Grund, das Beweismaß soweit heraufzusetzen, dass keinerlei berechtigte Zweifel mehr verbleiben dürfen.

Vorliegend handelt es sich bei der von der Zeitung "The Times-Union" betriebenen Website [www.jacksonville.com](http://www.jacksonville.com) prima facie um eine namhafte und verlässliche Informationsquelle, sodass hinreichend wahrscheinlich und somit glaubhaft erscheint, dass A9 am 28. Mai 2000 veröffentlicht wurde. Das Dokument A10 seinerseits wurde offenbar am 9. Juli 2001 in Internet Archive archiviert. Nach Auffassung der Kammer lässt die Tatsache, dass ein Dokument an einem bestimmten Datum in Internet Archive ([www.archive.org](http://www.archive.org)) archiviert wurde – außer natürlich bei Vorliegen besonderer, verdächtiger Umstände –, in der Regel die Vermutung zu, dass das Dokument an dem Tag, an dem es hochgeladen

prior use where practically all the supporting evidence lay within the power and knowledge of the opponent.

In the case at issue the board held that the circumstances surrounding the internet disclosures cited by the appellant, i.e. A9 and A10, could not be likened to prior use which demanded a stricter standard of proof. Moreover, T 1134/06 itself had envisaged cases where a website belonging to a reputable or trusted publisher published online versions of paper publications, such that content and date could be taken at face value and the need for supporting evidence dispensed with. In other words, internet publications did not on principle call for a different standard of proof; any uncertainty linked to such disclosures had to be overcome in a way that ensured a sufficient degree of probability and established a presumption of availability that would convince the judge. There was no reason to raise the bar for probability and require proof beyond all reasonable doubt.

In the case in point the board held that [www.jacksonville.com](http://www.jacksonville.com), operated by the "Times-Union" newspaper, was *prima facie* a known and reliable source of information, and it concluded that this was enough for it to presume that A9 had been published on 28 May 2000. Document A10 had apparently been archived by the Internet Archive [www.archive.org](http://www.archive.org) on 9 July 2001. The board considered that the fact that a document had been archived by the Internet Archive on a certain date, naturally barring special circumstances that justified suspicion, usually sufficed by itself to warrant a presumption that the document had been normally accessible to the public on the day of its downloading and made available to the public via the Internet Archive itself

T 472/92 (JO 1998, 161). Cependant, T 472/92 elle aussi a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours qu'en général les preuves sont appréciées en fonction de ce qui paraît le plus probable, et a fait une exception seulement en cas d'allégation d'une utilisation antérieure dont les preuves se trouvent presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul.

Dans le cas présent la chambre considère que les circonstances des divulgations Internet avancées par la requérante, c'est-à-dire A9 et A10, ne sont pas assimilables à une utilisation antérieure nécessitant un standard de preuve plus rigoureux. D'ailleurs la décision T 1134/06, elle-même, a entrevu des cas dans lesquels, s'agissant d'un site Internet appartenant à un éditeur de bonne réputation et de confiance qui publie en ligne des versions correspondant à des publications papier, le contenu et la date peuvent être tenus pour acquis a priori sans nécessité de preuves supplémentaires. En d'autres termes les publications Internet n'impliquent pas par principe un régime dérogatoire de preuve, les incertitudes liées à ces divulgations doivent être levées de façon à procurer un degré de probabilité suffisant, et établir la présomption d'accessibilité qui emportera la conviction du juge. Il n'y a aucune raison de hausser le degré des probabilités à hauteur de l'absence de tout doute raisonnable.

En l'espèce la chambre considère que [www.jacksonville.com](http://www.jacksonville.com) exploité par le journal "The Times-Union" est, à première vue, une source d'information connue et fiable et la chambre conclut qu'il en résulte une présomption suffisante que A9 a été publié le 28 mai 2000. Le document A10 a apparemment été archivé par l'archive Internet le 9 juillet 2001. La chambre a considéré que normalement le fait qu'un document a été archivé par l'archive Internet [www.archive.org](http://www.archive.org) à une certaine date, sauf bien entendu circonstance particulière jetant une suspicion, constitue en soi une présomption suffisante que le document a été accessible au public au jour de téléchargement et rendu accessible au public via l'archive Internet elle-même

wurde, der Öffentlichkeit zugänglich war, und dass es ihr kurze Zeit später über Internet Archive zugänglich gemacht wurde. Internet Archive, eine private und nicht gewinnorientierte Initiative, stellt der Allgemeinheit frühere Momentaufnahmen des Internets zur Verfügung. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat dieses Archiv große Popularität erlangt und eine gute Reputation erworben. Daraus schließt die Kammer, dass A9 und A10 zum Stand der Technik gehören.

In **T 1961/13** war die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass das Dokument D2 der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht worden war. In der angefochtenen Entscheidung hatte sich die Prüfungsabteilung nicht nur auf das auf dem Dokument aufgedruckte Datum verlassen. Ihres Erachtens war das Dokument D2 der Öffentlichkeit am oder vor dem 15. Februar 1999 durch Veröffentlichung auf einer Website mit der URL, unter der es abgerufen worden war, zugänglich gemacht worden. Zum Beleg für diese Behauptung verwies die Prüfungsabteilung auf das Dokument D7, einen Screenshot der Suchergebnisse einer "kurzen Suche nach von Google in den Cachespeicher aufgenommenen Seiten", in welchem die URL zu Dokument D2 mit der Datumsangabe "15 Febr. 1999" zu sehen war. Daraus schloss die Prüfungsabteilung, dass Google am 15. Februar 1999 einen "Schnappschuss" der URL zu Dokument D2 angefertigt hatte.

Die Überlegungen der Prüfungsabteilung zu dem in Dokument D7 wiedergegebenen Screenshot wurden von der Kammer zurückgewiesen. D7 zeige die Ergebnisse einer gewöhnlichen Google-Suche nach Dokumenten im Internet, bei der als Filter eine bestimmte Zeitspanne und als Suchkriterium ein Teil der Überschrift von Dokument D2 verwendet wurde. Der einzige Treffer war offenbar das Dokument D2 unter der URL, von der es auch abgerufen worden war. Dies bedeutete nicht, dass das Dokument D2 im Google-Cache zwischengespeichert worden war (sprich, dass Google einen "Schnappschuss" davon angefertigt hatte), sondern dass Google das Dokument D2 zu irgendeinem Zeitpunkt unter dieser URL gefunden und indexiert hatte.

Die Kammer stellte abschließend fest, dass ein von Google angegebenes Datum als Nachweis des Tags der Veröffentlichung eines Dokuments grundsätzlich ungeeignet ist. Ein

shortly thereafter. The Internet Archive, a private non-profit archiving initiative, made past snapshots of the internet available to the general public. Since its creation in 1996 it had grown very popular and established a good reputation. The board therefore concluded that A9 and A10 had to be considered part of the prior art.

In **T 1961/13** the examining division was of the view that document D2 was made available to the public before the priority date of the publication. In the contested decision the examining division did not rely solely on the date printed on the document. It considered that document D2 was made available to the public on or before 15 February 1999 through its publication on a website at the URL from which it had been retrieved. As evidence for this assertion, the examining division referred to document D7, which was a screenshot of search results returned by Google in response to a "quick search on Google cached pages" and which showed the URL to document D2 together with a date indication "15 Febr. 1999". According to the examining division, this showed that the URL to document D2 had been "snapshot" by Google on 15 February 1999.

The examining division's reasoning based on the screenshot shown in document D7 was refuted by the board. Document D7 showed the result, filtered by a date range, of a regular Google search for internet documents with part of the title of document D2 used as search criterion. The single result returned appeared to point to document D2 at the same URL from which it was retrieved. This did not mean that document D2 was cached (or "snapshot") by Google, but that Google at some point in time had found and indexed document D2 at this URL.

The board summarised that a date reported by Google is inherently unsuitable to serve as evidence of the publication date of a document. Such a date, extracted from the text of the

peu après. L'archive Internet, une initiative d'archivage privé et non-lucrative, met à la disposition du grand public des instantanés antérieurs de l'Internet. Depuis sa création en 1996, elle est devenue très populaire et a développé une bonne réputation. Donc la chambre conclut que A9 et A10 doivent être considérés comme faisant partie de l'art antérieur.

Dans l'affaire **T 1961/13**, la division d'examen avait estimé que le document D2 avait été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande. Dans la décision contestée, elle ne s'était pas fondée uniquement sur la date imprimée sur le document. De son point de vue, le document avait été rendu accessible au public le 15 février 1999, ou avant cette date, compte tenu de sa publication sur un site Internet, à l'adresse URL à laquelle il avait été trouvé. À l'appui de cette affirmation, la division d'examen avait renvoyé au document D7, qui consistait en une capture d'écran montrant les résultats générés par Google en réponse à une recherche rapide dans les pages en cache de Google et affichant l'adresse URL du document D2 ainsi que la date du 15 février 1999 ("15 Febr. 1999"). Selon la division d'examen, cela montrait que l'adresse URL du document D2 avait fait l'objet d'une copie instantanée ("snapshot") par Google le 15 février 1999.

La chambre a réfuté l'argumentation de la division d'examen fondée sur la capture d'écran figurant dans le document D7. Le document D7 présentait le résultat d'une recherche classique de documents Internet sur Google, filtrée en fonction d'une plage de dates et utilisant une partie du titre du document D2 comme critère de recherche. L'unique résultat généré semblait identifier le document D2 à l'adresse URL à laquelle il avait été trouvé. Cela ne signifiait pas que Google avait mis le document D2 en cache ou en avait réalisé une copie instantanée, mais qu'il avait, à un moment donné, trouvé et indexé le document D2 à cette adresse URL.

En résumé, la chambre a estimé qu'une date indiquée par Google ne permettait pas en soi d'apporter la preuve de la date de publication d'un document. Une telle date, extraite du texte du

solches Datum, das dem Textinhalt des Dokuments entnommen ist, fügt dem, was aus dem Dokument selbst hervorgeht, nichts hinzu. Die von der Prüfungsabteilung vorgelegten Beweise ließen daher den Schluss nicht zu, dass Dokument D2 der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden war.

## **2. Inhalt des Stands der Technik – Berücksichtigung von Zeichnungen**

(CLB, I.C.3.6)

In **T 1488/10** bezog sich die Anmeldung auf ein durch seine Schnittstelle definiertes Verbindungselement für Stackkomponenten einer Ultraschallhorn-Anordnung, wobei der verbindungsfreie Abschnitt des Verbindungselements zwischen 50 und 75 % der Gesamtlänge des Verbindungselements ausmachte. Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung wegen fehlender Neuheit zurück. Dieses Merkmal von Anspruch 1 werde insbesondere in Dokument D3 offenbart.

In Abbildung 4 waren die wesentlichen Teile der Ultraschallwandler dargestellt, und insbesondere ein Stift, der zwei Massen (82, 84) verbindet. Der Abbildung 4 waren außerdem die Länge L1 in Längsrichtung der vorderen Masse 82 und die Tiefe L2 der Schlitzes 82a in der vorderen Masse zu entnehmen. Aus der Tatsache, dass das Verhältnis dieser Längen, das man durch ihre Vermessung anhand von Abbildung 4 erhielt, im Wesentlichen dem entsprechenden, in der Beschreibung angegebenen Längenverhältnis entsprach, schloss die Prüfungsabteilung, dass die Größenverhältnisse in Abbildung 4 – zumindest in Längsrichtung – mit den tatsächlichen Größenverhältnissen der Vorrichtung übereinstimmten.

Die Kammer stellte fest, dass es sich bei Abbildung 4 um eine schematische Zeichnung handelte, wie sie in Patentanmeldungen häufig verwendet wird. Die Länge L1 der vorderen Masse 82 wie auch die Tiefe L2 und die Breite t der Schlitzes spielten in den Ultraschallwandlern nach Dokument D3 eine besondere Rolle. Daher konnte erwartet werden, dass sie in Abbildung 4 so dargestellt würden, dass ihr Längenverhältnis dem in der Beschreibung genannten Längenverhältnis entsprach. Da das Verhältnis von L2 zu L1 laut der Beschreibung zwischen 1/3 und 1/2 lag, war davon auszugehen, dass das Längenverhältnis in der Zeichnung ebenfalls in diesem Bereich liegen würde. Mit den Dimensionen der übrigen in

document, adds nothing to what is already shown by the document itself. The board therefore considered that the evidence presented by the examining division was insufficient to conclude that document D2 was made publicly available before the priority date.

## **2. Content of prior art – taking drawings into account**

(CLB, I.C.3.6)

In **T 1488/10** the application related to an ultrasonic horn assembly stack component connector defined by the interface wherein the segment of the connection which is free of connection constitutes between 50% and 75% of an overall length of the connector. The examining division refused the patent application for lack of novelty. In particular, it had held that this feature of claim 1 had been disclosed in document D3.

Figure 4 illustrated the essential parts of the ultrasonic transducers, in particular, a stud connecting two masses (82, 84). Also shown in figure 4 were the longitudinal length L1 of the front mass 82 and the depth L2 of the slits 82a in the front mass. In view of the fact that the ratio of these lengths as measured from Figure 4 coincided essentially with the ratio of these lengths as described in the description, the examining division concluded that – at least in the longitudinal direction – the relative dimensions as shown in Figure 4 could be considered as conforming to the relative dimensions of the real device.

The board considered figure 4 to be a schematic drawing commonly used in patent applications. It stated that the length L1 of the front mass 82 as well as the depth L2 and the width t of the slits played a particular role in the ultrasonic transducers of document D3. Therefore, it could be expected that these lengths were represented in such a way in figure 4 that the ratio of their representations was in accordance with the ratio of the lengths mentioned in the description. As the ratio L2/L1 was described to have a value of between 1/3 and 1/2, the ratio of the representations could be expected to fall into this range as well. However, the dimensions of the other parts of the ultrasonic transducer shown in figure 4 had to be distinguished from L1, L2,

document, n'ajoutait rien aux informations ressortant du document lui-même. La chambre a donc conclu que l'on ne pouvait déduire des preuves présentées par la division d'examen que le document D2 avait été rendu accessible au public avant la date de priorité.

## **2. Contenu de l'état de la technique – prise en considération de dessins**

(CLB, I.C.3.6)

Dans l'affaire **T 1488/10**, la demande portait sur un connecteur de composants empilés d'un ensemble de sonotrode ultrasonique défini par une interface dans laquelle le segment libre de toute connexion avait une longueur entre 50 et 75% de la longueur totale du connecteur. La division d'examen avait rejeté la demande de brevet pour défaut de nouveauté. Elle avait notamment avancé que cette caractéristique de la revendication avait été divulguée dans le document D3.

La figure 4 illustre les principaux éléments des transducteurs à ultrasons visés, en particulier un goujon reliant deux faces (82, 84). Elle indiquait également la longueur longitudinale (L1) de la face antérieure (82) et la profondeur (L2) des fentes (82a) dans la face antérieure. Sachant que le rapport entre ces longueurs telles que mesurées dans la figure 4 était pour l'essentiel identique au rapport entre ces longueurs tel que ressortant de la description, la division d'examen avait conclu que – tout au moins pour ce qui était de l'axe longitudinal – les dimensions relatives indiquées dans la figure 4 pouvaient être considérées comme correspondant aux dimensions relatives réelles.

La chambre a considéré que la figure 4 était un dessin schématique, comme on en utilise fréquemment dans une demande de brevet. Elle a indiqué que la longueur (L1) de la face antérieure (82), ainsi que la profondeur (L2) et la largeur (t) des fentes jouaient un rôle particulier dans les transducteurs à ultrasons visés dans le document D3. On pouvait dès lors s'attendre à ce que le rapport entre les longueurs schématiques représentées dans la figure 4 corresponde au rapport entre les longueurs mentionnées dans la description. Comme le rapport L2/L1 avait été décrit comme étant compris entre 1/3 et 1/2, le rapport dans le dessin schématique aurait dû également correspondre à cette plage de valeurs. Cependant, les dimensions

Abbildung 4 dargestellten Teile des Ultraschallwandlers verhielt es sich jedoch anders als mit L1, L2 und t. Zunächst einmal waren sie in der Zeichnung nicht mit Bezugszeichen versehen. Zudem wurden sie auch nicht als von besonderer Bedeutung für die beanspruchte Erfindung beschrieben. So wurden in der Beschreibung keine Vorteile erwähnt, die die Wahl bestimmter Dimensionen dieser übrigen Teile hätte haben können.

Bei der Darstellung der übrigen Konstruktionsteile konnten Gesichtspunkte wie die bessere Sichtbarkeit in der Zeichnung den Zeichner veranlasst haben, die Dimensionen in einer Weise darzustellen, die den tatsächlichen Dimensionen nicht entsprach. Die Dimensionen der übrigen Teile des Ultraschallwandlers, die man einfach durch Vermessung in der schematischen Zeichnung in Abbildung 4 erhielt, gehörten daher nach Auffassung der Kammer nicht zur Offenbarung von Dokument 3 (siehe T 204/83, Nr. 7 Gründe). Somit war das Merkmal (ii) von Anspruch 1 des Hauptantrags in Dokument D3 nicht offenbart.

### **3. Feststellung von Unterschieden – funktionelle Merkmale**

*(CLB, I.C.4.2.5)*

Der angefochtenen Entscheidung zufolge wurden alle Merkmale von Anspruch 1 durch den Sensor in D1 vorweggenommen. Der Patentinhaber widersprach dieser Feststellung nicht, außer was folgendes Merkmal F von Anspruch 1 betrifft: "wobei der Sensor eine Messung verfügbar macht, die mit der Menge des Analyten in einem Zeitraum von 10 Sekunden oder weniger korreliert". In **T 872/09** (siehe auch Kapitel IV.E.5.2.2 "Zurückhalten von Anträgen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren") stellte die Kammer fest, dass der beanspruchte Sensor durch Merkmale seiner Reaktion bei Verwendung in einer Messanordnung definiert wurde. Da in Anspruch 1 keine wesentlichen Aspekte der Messanordnung definiert wurden, blieben die technischen Merkmale des beanspruchten Sensors, die für die im Anspruch erwähnte Messung maßgeblich waren, im Dunkeln. Die Rechtssicherheit gebietet, dass ein beanspruchter Gegenstand nicht auf der Grundlage eines unklaren Merkmals als neu gegenüber dem Stand der Technik angesehen werden kann (siehe T 1049/99, Nr. 4.4 der Gründe). Daher ist die Definition eines funktionellen Merkmals des

and t. First of all, they were not referred to by any reference signs in the figure. Furthermore, they were not described as having any specific significance for the claimed invention. For example, no advantages were mentioned in the description concerning particular choices of the dimensions of these other parts.

Regarding the representation of the dimensions of these other parts of the device, factors like the clear visibility in the figure of these parts might well have induced the draughtsman to represent their dimensions in a manner that did not correspond to their actual dimensions. Therefore, in relation to these other parts of the ultrasonic transducer, the board was of the opinion that dimensions obtained merely by measuring the schematic drawing in Figure 4 did not form part of the disclosure of document D3 (see T 204/83, point 7 of the Reasons). Hence, feature (ii) of claim 1 of the main request had not been disclosed in document D3.

### **3. Ascertaining differences – functional features**

*(CLB, I.C.4.2.5)*

According to the appealed decision, the sensor of D1 anticipated all the features of claim 1. The patent proprietor did not contest this finding except for the following feature F of claim 1: "wherein the sensor provides a measurement that correlates with the amount of analyte in a period of 10 seconds or less". In **T 872/09** (see also under Chapter IV.E.5.2.2 "Request not submitted by proprietor in opposition proceedings") the board stated that the claimed sensor was defined by reference to characteristics of its response when used in a measurement set-up. Since none of the determining aspects of the measurement set-up was defined in claim 1, the technical features of the claimed sensor which were responsible for providing the measurement referred to in the claim remained obscure. Legal certainty required that a claimed subject-matter cannot be regarded as novel over the prior art on the basis of an ambiguous feature (see T 1049/99, point 4.4 of the Reasons). Hence, defining a functional feature of the claimed electrochemical sensor under undefined operating conditions was not appropriate to provide any distinction of the claimed subject-matter over the prior-art

des autres parties du transducteur à ultrasons représenté dans la figure 4 étaient à distinguer de L1, de L2 et de t, d'une part, parce qu'aucun signe n'y faisait référence dans la figure et, d'autre part, parce qu'elles n'étaient pas décrites comme revêtant une importance particulière quelconque pour l'invention revendiquée. Ainsi, la description ne mentionnait pas les avantages susceptibles d'être obtenus selon les dimensions choisies pour ces autres parties.

S'agissant de la représentation des dimensions de ces autres parties du dispositif, des facteurs tels qu'une meilleure visibilité dans la figure auraient pu amener le dessinateur à les représenter d'une façon qui ne correspondait pas à leurs dimensions réelles. Par conséquent, la chambre a estimé que les dimensions de ces autres parties du transducteur à ultrasons, obtenues par simple mesure du schéma représenté dans la figure 4, ne faisaient pas partie de la divulgation du document D3 (cf. T 204/83, point 7 des motifs). La caractéristique (ii) de la revendication 1 de la requête principale n'avait donc pas été divulguée dans le document D3.

### **3. Constatation de différences – caractéristiques fonctionnelles**

*(CLB, I.C.4.2.5)*

Selon la décision contestée, le capteur de D1 antécédait toutes les caractéristiques de la revendication 1. Le titulaire du brevet ne remettait pas en cause cette conclusion, sauf en ce qui concerne la caractéristique F de la revendication 1, qui s'énonçait comme suit : "dans lequel le capteur fournit une mesure qui est en corrélation avec la quantité d'analyte dans une période de 10 secondes ou moins". Dans l'affaire **T 872/09** (cf. également chapitre IV.E.5.2.2 "Rétention de requêtes par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition"), la chambre a indiqué que le capteur revendiqué était défini par référence aux caractéristiques de sa réponse lors de son utilisation dans un système de mesure. Aucun des aspects déterminants de ce système n'ayant été défini dans la revendication 1, les caractéristiques techniques du capteur revendiqué permettant d'effectuer la mesure visée dans la revendication demeuraient obscures. Or, afin de garantir la sécurité juridique, un objet revendiqué ne saurait être considéré comme nouveau par rapport à l'état de la technique sur la base d'une caractéristique ambiguë (cf. T 1049/99, point 4.4 des motifs). Par conséquent,

beanspruchten elektrochemischen Sensoren unter nicht näher definierten Arbeitsbedingungen nicht geeignet, den beanspruchten Gegenstand von elektrochemischen Sensoren aus dem Stand der Technik abzugrenzen; dies gilt umso mehr, wenn sich die betreffenden Arbeitsbedingungen signifikant auf das Ergebnis auswirken, wie es vorliegend der Fall ist. Aus der Tatsache, dass Merkmal F keinen Unterschied zwischen dem beanspruchten Sensor und dem Sensor in D1 begründet, folgt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 durch den Sensor in D1 vorweggenommen wird.

#### 4. Zweite medizinische Verwendung

##### 4.1 Ausführbarkeit des Offenbarungsgehalts

(CLB, I.C.3.11)

In **T 1457/09** war Anspruch 4 als Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung abgefasst. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand dieses Anspruchs durch das zur Zwischenliteratur gehörende Dokument (D1) vorweggenommen wurde. Ihres Erachtens offenbarten beide Dokumente (D1) und (D1a, das Prioritätsdokument zu D1) pharmazeutische Zubereitungen, die das Peptid RMFPNAPYL enthielten, sowie ihre Verwendung als Krebsimpfstoff.

Die Kammer stellte fest, dass eine Offenbarung nach ständiger Rechtsprechung nur dann neuheitsschädlich ist, wenn die darin enthaltene Lehre nacharbeitbar ist, d. h. vom Fachmann ausgeführt werden kann (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 7. Aufl. 2013, I.C.3.11, und insbesondere T 1437/07). Damit das Erfordernis der Nacharbeitbarkeit bei einer medizinischen Verwendung als erfüllt gilt, muss aufgrund der Offenbarung in dem Dokument des Stands der Technik glaubhaft sein, dass die therapeutische Wirkung, die der offenbarten Behandlung zugrunde liegt, erzielt werden kann (siehe T 609/02). Ein Dokument des Stands der Technik ist nur dann neuheitsschädlich, wenn darin nicht nur das im Anspruch bezeichnete Erzeugnis – hier RMFPNAPYL – für die beanspruchte therapeutische Anwendung – hier die Behandlung von Krebs – offenbart wird, sondern sich das beanspruchte Erzeugnis auch tatsächlich für die beanspruchte therapeutische Anwendung eignet.

electrochemical sensors, all the more so if these conditions influenced the obtained result to a large extent, as in the case at hand. In view of the fact that feature F did not delimit the claimed sensor from the sensor of D1, it followed that the sensor of D1 anticipated the subject-matter of claim 1.

#### 4. Second medical use

##### 4.1 Reproducibility of the content of the disclosure

(CLB, I.C.3.11)

In **T 1457/09** claim 4 was drafted as a second medical use claim. In the decision under appeal the opposition division held that the subject-matter of the corresponding claim was anticipated by the intermediate document (D1). The opposition division considered that both documents (D1) and (D1a, the priority document of D1) disclosed pharmaceutical compositions comprising the peptide RMFPNAPYL and their use as a cancer vaccine.

The board found that pursuant to established case law, a disclosure destroys novelty only if the teaching it contains is reproducible, in other words if it can be carried out by the person skilled in the art (see "Case Law of the Boards of Appeal", 7th ed. 2013, I.C.3.11, and in particular T 1437/07). For the requirement of reproducibility to be considered as fulfilled in relation to a medical use it is necessary that the disclosure in the prior-art document is such as to make it credible that the therapeutic effect on which the disclosed treatment relies can be achieved (see T 609/02). The board held that in the case at issue a prior art document was novelty-destroying only if it disclosed not only the product referred to in the claim – here RMFPNAPYL – for the claimed therapeutic application – here treatment of cancer – but also that the claimed product was indeed suitable for the claimed therapeutic application.

le fait de définir une caractéristique fonctionnelle du capteur électrochimique revendiqué sans préciser les conditions de fonctionnement correspondantes ne permettait pas de distinguer ledit capteur des capteurs électrochimiques de l'état de la technique. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme dans le cas d'espèce, de telles conditions ont une grande incidence sur les résultats obtenus. Étant donné que la caractéristique F ne différenciait pas le capteur revendiqué du capteur de D1, ce dernier antériorisait l'objet de la revendication 1.

#### 4. Deuxième utilisation médicale

##### 4.1 Possibilité de mise en œuvre du contenu d'une divulgation

(CLB, I.C.3.11)

Dans l'affaire **T 1457/09**, la revendication 4 était rédigée sous la forme d'une revendication relative à une deuxième utilisation médicale. Dans la décision contestée, la division d'opposition avait constaté que l'objet de cette revendication était antériorisé par le document intercalaire (D1). Elle avait estimé que les deux documents (D1) et (D1a - le document de priorité de D1) divulguaient des compositions pharmaceutiques comprenant le peptide RMFPNAPYL, ainsi que leur utilisation en tant que vaccin contre le cancer.

La chambre a constaté qu'en vertu de la jurisprudence constante, une divulgation n'est destructrice de nouveauté que si l'enseignement technique qu'elle contient peut être mis en œuvre, en d'autres termes si elle peut être réalisée par l'homme du métier (cf. "Jurisprudence des chambres de recours", 7<sup>e</sup> éd. 2013, I.C.3.11, et en particulier T 1437/07). Pour que cette exigence relative à la possibilité de mise en œuvre soit réputée satisfaite concernant une utilisation médicale, la divulgation contenue dans le document de l'état de la technique doit montrer de façon crédible que l'effet thérapeutique sur lequel est fondé le traitement divulgué peut être réalisé (cf. T 609/02). La chambre a estimé que dans le cas d'espèce, un document de l'état de la technique n'était destructeur de nouveauté que si non seulement il divulguait la substance visée dans la revendication (en l'occurrence le peptide RMFPNAPYL) pour l'application thérapeutique revendiquée (dans le cas présent le traitement du cancer), mais précisait également que cette substance se prêtait effectivement

Die Kammer stellte fest, dass die in Dokument (D1a) offenbarten Versuchsergebnisse nicht ausreichen, um glaubhaft zu machen, dass sich das RMFPNAPYL-Peptid für die Behandlung von Krebs eignet. Dokument (D1) war daher für den Gegenstand von Anspruch 4 nicht neuheitsschädlich.

#### **4.2 Zweckgebundene Erzeugnisansprüche und schweizerische Ansprüche**

(CLB, I.C.6.2.1)

In **T 1780/12** setzte sich die Kammer im Zusammenhang mit einer etwaigen Doppelpatentierung mit der Frage auseinander, ob der Gegenstand eines Anspruchs auf eine neue medizinische Verwendung einer bekannten Verbindung derselbe ist, ganz gleich, ob der Anspruch in der schweizerischen Anspruchsform oder gemäß Art. 54 (5) EPÜ abgefasst ist.

Gegenstand der Entscheidung war eine Teilanmeldung, deren Hauptanspruch als zweckgebundener Erzeugnisanspruch nach Art. 54 (5) EPÜ abgefasst war. Anspruch 1 der Stammanmeldung war in der schweizerischen Anspruchsform erteilt worden. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung waren die Ansprüche der Stamm- und der Teilanmeldung auf denselben Gegenstand gerichtet, denn "beide Ansprüche betreffen in unterschiedlicher Form dieselbe Erfindung". Sie wies die Anmeldung unter Hinweis auf das Verbot der Doppelpatentierung zurück.

Die Kammer sah eine Doppelpatentierung als nicht gegeben an. Entscheidend sei, ob die Ansprüche des auf die Teilanmeldung erteilten Patents und die Ansprüche des auf die Stammanmeldung erteilten Patents denselben Gegenstand hätten. Die Anspruchskategorie und die technischen Merkmale definieren den Anspruchsgegenstand und bestimmen den Schutzbereich (siehe G 2/88, ABl. 1990, 93). Die fraglichen Ansprüche gehörten unterschiedlichen Kategorien an: schweizerische Ansprüche sind zweckgebundene Verfahrensansprüche (Verwendung von X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Y), wohingegen nach Art. 54 (5) EPÜ abgefasste Ansprüche zweckgebundene Erzeugnisansprüche sind (X zur Verwendung in der Behandlung von Y). Zu den technischen Merkmalen stellte die Kammer fest, dass beide Anspruchssätze zwar dieselbe

The board concluded that the experimental results disclosed in document (D1a) were not sufficient to make it credible that the RMFPNAPYL peptide was suitable for the treatment of cancer. Therefore document (D1) did not destroy the novelty of the subject-matter of claim 4.

#### **4.2 Purpose-limited product claims and Swiss-type claims**

(CLB, I.C.6.2.1)

In **T 1780/12** the board examined in the context of the issue of double patenting whether the subject-matter of a claim directed to a new medical use of a known compound was the same, irrespective of whether the claim was in the "Swiss-type" format or in the format according to Art. 54(5) EPC.

The decision related to a divisional application with a main claim in the form of a purpose-limited product claim under Art. 54(5) EPC. Claim 1 of the parent application was granted in the "Swiss-type" format. The examining division held that the claims of the parent and the divisional applications were directed towards the same subject-matter "in the sense that both these claims concern the same invention claimed in a different format." It refused the application on the basis that double patenting was prohibited.

The board held that there was no double patenting. The decisive issue was whether the claims of the patent granted on the divisional and that granted on the parent had the same subject-matter. The category of a claim and its technical features constitute its subject-matter and determine the protection conferred (see G 2/88, OJ 1990, 93). The claims in question were of different categories: Swiss-type claims were purpose-limited process claims (use of X for the manufacture of a medicament for the treatment of Y) and claims formulated in accordance with Art. 54(5) EPC were purpose-limited product claims (X for use in the treatment of Y). As regards the technical features, the board concluded that both sets of claims defined the same compound and the same therapeutic use, but that the Swiss-type claims comprised in addition the feature of manufacturing a medicament

à l'application thérapeutique revendiquée.

La chambre a conclu que les résultats expérimentaux divulgués dans le document (D1a) ne permettraient pas de conclure de façon crédible que le peptide RMFPNAPYL se prêtait au traitement du cancer. Par conséquent, le document (D1) ne détruisait pas la nouveauté de l'objet de la revendication 4.

#### **4.2 Revendications de substance proposée à une fin spécifique et revendications de type suisse**

(CLB, I.C.6.2.1)

Dans l'affaire **T 1780/12** où se posait la question de la double protection par brevet, la chambre a examiné si l'objet d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation médicale d'un composé connu était identique, que la revendication soit rédigée sous la forme d'une revendication de type suisse ou sous la forme prescrite par l'art. 54(5) CBE.

La décision portait sur une demande divisionnaire dont la revendication principale était une revendication de substance proposée à une fin spécifique, selon l'art. 54(5) CBE. La revendication 1 de la demande initiale avait été rédigée comme une revendication de type suisse. La division d'examen avait estimé que les revendications de la demande initiale et de la demande divisionnaire avaient le même objet "en ce sens que les deux revendications concernaient chacune la même invention revendiquée sous une forme différente." Elle avait rejeté la demande au motif que la double protection par brevet était interdite.

La chambre a considéré qu'il n'y avait pas de double protection par brevet. La question déterminante était de savoir si les revendications du brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire et celles du brevet délivré sur la base de la demande initiale portaient sur le même objet. La catégorie d'une revendication et ses caractéristiques techniques constituent son objet et déterminent l'étendue de la protection (cf. G 2/88, JO 1990, 93). Les revendications en question appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse étaient des revendications de procédé proposé à une fin spécifique (utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y), tandis que les revendications selon l'art. 54(5) CBE étaient des revendications de substance proposée à une fin spécifique (substance X pour une

Verbindung und dieselbe therapeutische Verwendung definierten, die schweizerischen Ansprüche im Gegensatz zu dem Anspruch gemäß Art. 54 (5) EPÜ aber zusätzlich das Merkmal der Herstellung eines Arzneimittels umfassten. Damit war der beanspruchte Gegenstand jeweils ein anderer. Dieses Ergebnis wurde in der Entscheidung (T 879/12) bestätigt.

Zum Schutzbereich verwies die Kammer darauf, dass ein zweckgebundener Verfahrensanspruch (wie ein schweizerischer Anspruch) einen kleineren Schutzbereich als ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch, wie ein Anspruch gemäß Art. 54 (5) EPÜ hat (Näheres zur Doppelpatentierung siehe Kapitel II.F.3.1).

In **T 1570/09** enthielt der Anspruchssatz des Hauptantrags zwei unabhängige Ansprüche, nämlich Anspruch 1 in der schweizerischen Form und Anspruch 4 als zweckgebundenen Erzeugnisanspruch nach Art. 54 (5) EPÜ. Mit den Ansprüchen wurde Schutz für ein und dieselbe medizinische Verwendung ein und desselben Wirkstoffs angestrebt. Mit dem zweckgebundenen Erzeugnisanspruch 4 sollte dieselbe medizinische Verwendung desselben Stoffs geschützt werden wie mit dem schweizerischen Anspruch 1, und die fiktive Neuheit von Anspruch 1 leitete sich nicht vom "Arzneimittel" selbst her. Es gab keinen sachlichen Grund, der das Nebeneinander beider Ansprüche in dem für die Erteilung vorgeschlagenen Anspruchssatz weiterhin gerechtfertigt hätte. Liefse man einen derartigen Anspruchssatz zu, so würde dies zu der widersprüchlichen Rechtslage führen, dass auf ein und denselben Anspruchssatz zugleich die früheren Bestimmungen von Art. 54 EPÜ 1973 in Verbindung mit Art. 52 (4) EPÜ 1973 und die neuen Bestimmungen von Art. 54 EPÜ in Verbindung mit Art. 53 c) EPÜ anwendbar wären.

Im vorliegenden Fall war Art. 54 (5) EPÜ anwendbar, und der zweckgebundene Erzeugnisanspruch 4 des Hauptantrags war im Hinblick auf eine neue medizinische Verwendung eines

whereas the claim in accordance with Art. 54(5) EPC did not. The claimed subject-matter was thus different. This outcome has been followed in decision T 879/12.

As regards the scope of protection, the board considered that a purpose-limited process claim, such as a Swiss-type claim, also conferred less protection than a purpose-limited product claim, such as a claim in accordance with Art. 54(5) EPC (for further details with regard to the scope of protection, see Chapter II.F.3.1).

In **T 1570/09** the set of claims of the main request contained two independent claims, claim 1 in Swiss-type form and claim 4 as a purpose-limited product claim under Art. 54(5) EPC. The claims aimed to seek protection for one and the same medical use of one and the same active drug. The purpose-limited product claim 4 sought protection for the same medical indication of the same substance as the Swiss-type claim 1, and the notional novelty of claim 1 was not derived from the "medicament" itself. The board stated that there was no longer an objective reason for justifying the simultaneous presence of both claims in the set of claims to be proposed for grant. Allowing such a set of claims would cause the contradictory legal situation that the old provisions in Art. 54 EPC 1973 together with Art. 52(4) EPC 1973, and the new provisions in Art. 54 EPC together with Art. 53(c) EPC, would apply simultaneously to one and the same set of claims.

Art. 54(5) EPC applied to the case at issue and thus the purpose-limited product claim 4 of the main request was allowable in view of a new medical indication of a known substance. The

utilisation dans le traitement de la maladie Y). S'agissant des caractéristiques techniques, la chambre a conclu que les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais que les revendications de type suisse comprenaient en outre la caractéristique relative à la fabrication d'un médicament, ce qui n'était pas le cas de la revendication selon l'art. 54(5) CBE. L'objet revendiqué n'était dès lors pas identique. Cette conclusion a été suivie dans la décision T 879/12.

En ce qui concerne l'étendue de la protection, la chambre a considéré qu'une revendication de procédé proposé à une fin spécifique, telle qu'une revendication de type suisse, conférerait une protection moins large qu'une revendication de substance proposée à une fin spécifique telle qu'une revendication selon l'art. 54(5) CBE (pour plus de détails concernant la double protection par brevet, voir le chapitre II.F.3.1).

Dans l'affaire **T 1570/09**, le jeu de revendications de la requête principale comprenait deux revendications indépendantes, la revendication 1 revêtant la forme d'une revendication de type suisse et la revendication 4 celle d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique selon l'art. 54(5) CBE. Ces revendications visaient à obtenir une protection pour une seule et même utilisation médicale d'une seule et même substance active. La revendication de substance proposée à une fin spécifique (revendication 4) visait à protéger la même indication médicale de la même substance que la revendication de type suisse (revendication 1), et la nouveauté théorique de la revendication 1 ne découlait pas du médicament lui-même. La chambre a estimé qu'il n'y avait plus objectivement aucune raison justifiant la présence concomitante de ces deux revendications dans le jeu de revendications proposé en vue de la délivrance. Le fait d'admettre un tel jeu de revendications donnerait lieu à une situation juridique contradictoire, dans laquelle les anciennes dispositions de l'art. 54 CBE 1973 ensemble l'art. 52(4) CBE 1973 et les nouvelles dispositions de l'art. 54 CBE ensemble l'art. 53c) CBE seraient applicables simultanément à un seul et même jeu de revendications.

L'art. 54(5) CBE était applicable dans le cas d'espèce, si bien que la revendication 4 de la requête principale (revendication de substance proposée à une fin spécifique) était admissible

bekanntes Stoffes gewährt. Die schweizerische Anspruchsform war nach dem früher geltenden Recht (EPÜ 1973) als Ausnahme konzipiert. Für die Gewährung des schweizerischen Anspruchs 1 im Anspruchssatz des Hauptantrags gab es somit keinen rechtlichen Grund mehr. Dem Hauptantrag konnte nicht stattgegeben werden.

### C. Erfindersche Tätigkeit

#### 1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

(CLB, I.D.2)

Im erstinstanzlichen Verfahren hatte die Prüfungsabteilung D4 als nächstliegenden Stand der Technik ermittelt, während der Anmelder D1 für den nächstliegenden Stand der Technik hielt. In Anbetracht der vom Anmelder mit Schreiben vom 18. Februar 2014 eingereichten Änderungen des beanspruchten Gegenstands stellte die Kammer in **T 1437/09** fest, dass sowohl D1 als auch D4 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderschen Tätigkeit darstellten. Insbesondere gehörten sowohl D1 als auch D4 zum selben Gebiet der Technik wie die streitige Erfindung, nämlich dem der optischen Modulatoren, und offenbarten den gleichen Typ Vorrichtung. Gibt es mehrere Dokumente des Stands der Technik, von denen jede als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit infrage kommt, so ist die erfindersche Tätigkeit nach ständiger Rechtsprechung gegenüber all diesen Dokumenten zu prüfen, bevor eine die erfindersche Tätigkeit bestätigende Entscheidung getroffen wird (siehe T 967/97, Nr. 3.2 der Gründe; T 308/09, Nr. 1.4.1 der Gründe). Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der beanspruchte optische Modulator gegenüber D4 wie auch gegenüber D1 als nächstliegendem Stand der Technik erfindersche war.

#### 2. Nächstliegender Stand der Technik

(CLB, I.D.3)

In T 1760/11 hatte die Kammer hinsichtlich der erfinderschen Tätigkeit das Dokument D2 als nächstliegenden Stand der Technik gewählt. Die Kammer lehnte die beantragte Vorlage folgender Frage ab (Art. 112 (1) a EPÜ): Ist es entgegen T 21/08 zulässig, die erfindersche Tätigkeit in einem Fall, in dem es mehr als einen möglichen Ausgangspunkt gibt, in Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes anhand nur

Swiss-type form was conceived as an exception under the old law (EPC 1973). Therefore, there was no longer any legal reason for allowing Swiss-type claim 1 in the set of claims of the main request. Accordingly, the main request was not allowable.

### C. Inventive step

#### 1. Problem and solution approach

(CLB, I.D.2)

During the first-instance proceedings, the examining division found that D4 constituted the closest prior-art document, whereas the applicant considered D1 as being the closest prior-art document. In view of the amendments of the claimed subject-matter, filed by the applicant under cover of a letter dated 18 February 2014, the board in **T 1437/09** considered that both D1 and D4 constituted a suitable starting point for the consideration of inventive step. In particular, both D1 and D4 belonged to the same technical field as the invention at issue, i.e. optical modulators, and disclosed the same type of devices. If there are several different prior-art documents, each of which might plausibly be taken as a starting point for the assessment of inventive step, it is established case law that inventive step be assessed relative to all these pieces of prior art before any decision confirming inventive step is taken (see T 967/97, point 3.2 of the Reasons; T 308/09, point 1.4.1 of the Reasons). The board came to the conclusion that the claimed optical modulator comprised an inventive step with respect to D4 as closest prior art and also with respect to D1 as closest prior art.

#### 2. Closest prior art

(CLB, I.D.3)

On the issue of inventive step, the board in T 1760/11 chose document D2 as the closest prior art. The board rejected the petitioners' request to refer the following question (Art. 112(1)(a) EPC): in a case where there is more than one feasible starting point, is it admissible, contrary to T 21/08, to find an inventive step by applying the problem solution approach starting from only one of these starting points without

dans la mesure où elle portait sur une nouvelle indication médicale d'une substance connue. La formulation de type suisse était censée constituer une exception en vertu des anciennes dispositions (CBE 1973). Sur le plan juridique, il n'y avait donc plus aucune raison d'admettre la revendication 1 (de type suisse) dans le jeu de revendications de la requête principale. Il ne pouvait donc être fait droit à la requête principale.

### C. Activité inventive

#### 1. Approche problème-solution

(CLB, I.D.2)

En première instance, la division d'examen avait considéré le document D4 comme état de la technique le plus proche alors que le demandeur considérait que l'état de la technique le plus proche était représenté par le document D1. Vu les modifications apportées à l'objet revendiqué par lettre datée du 18 février 2014, la chambre statuant sur l'affaire **T 1437/09** a estimé que D1 et D4 constituaient tous deux des points de départ valables pour apprécier l'activité inventive, notamment parce que D1 et D4 appartenaient tous deux au domaine technique de l'invention (modulateurs optiques) et divulguaient des dispositifs de même type. Lorsque plusieurs documents représentant l'état antérieur de la technique peuvent tous plausiblement servir de point de départ pour apprécier l'activité inventive, la jurisprudence constante veut que la question de l'activité inventive soit appréciée vis-à-vis de chacun desdits documents avant d'être tranchée (cf. T 967/97, point 3.2 des motifs ; T 308/09, point 1.4.1 des motifs). La chambre de conclure que le modulateur optique revendiqué impliquait une activité inventive tant par rapport à D4 que par rapport à D1 considérés tour à tour comme état de la technique le plus proche.

#### 2. État de la technique le plus proche

(CLB, I.D.3)

Dans l'affaire T 1760/11 relativement à l'activité inventive, la chambre avait choisi D2 comme état de la technique le plus proche. La chambre a rejeté la demande formulée par les requérants de saisir la Grande Chambre de recours de la question suivante (article 112(1)a CBE) : lorsque plusieurs points de départ sont possibles, est-il admissible, à l'encontre de T 21/08, de conclure à l'existence d'une activité



eines dieser Ausgangspunkte ohne Berücksichtigung der anderen zu bejahen? Die Kammer wies auch die Rüge der Antragsteller nach R. 106 EPU im Zusammenhang mit deren Vorbringen zurück, die erfinderische Tätigkeit müsse ausgehend von Dokument D1 erörtert werden. In der Sache **R 5/13** (ebenso wie in **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** und **R 13/13**, die allesamt gegen T 1760/11 gerichtet waren) argumentierten die Antragsteller, dass ihnen hätte gestattet werden müssen, die erfinderische Tätigkeit in jedem Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes unter allen Aspekten und hinsichtlich sämtlicher ihres Erachtens relevanten Ausgangspunkte zu erörtern, obwohl die Kammer die sachliche Debatte strukturiert hatte, indem sie zunächst festgestellt hatte, welche Dokumente den vielversprechendsten Ausgangspunkt darstellten. Die Große Beschwerdekammer urteilte, dass die Kammer diesbezüglich nicht nur die in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung angekündigte Reihenfolge eingehalten hatte, sondern dass sie hiermit auch systematisch das Standardverfahren gemäß dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz befolgt hatte.

Die Große Beschwerdekammer stellte weiter fest, dass die Prüfung des Gegenstands eines Patentanspruchs auf erfinderische Tätigkeit anhand des allgemein anerkannten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes eine **Angelegenheit des materiellen Rechts** ist. Dies gilt auch für die **Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik** als erster von mehreren Schritten des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, ganz unabhängig davon, ob man ein einziges oder mehrere Dokumente als Ausgangspunkt oder vielversprechendstes Sprungbrett zur Erfindung wählt. Der Antrag auf Überprüfung kann nicht dazu genutzt werden, eine Überprüfung der korrekten Anwendung des materiellen Rechts zu erwirken (ständige Rechtsprechung).

Die Große Beschwerdekammer fuhr fort, dass im vorliegenden Fall der Grundsatz der Verfahrensökonomie von Bedeutung sei, wonach eine Beschwerdekammer sich auf die entscheidungsrelevanten Punkte zu konzentrieren hat. Die Große Beschwerdekammer wies daher das Argument der Antragsteller zurück, die Kammer sei verpflichtet, ihnen weiterhin Gelegenheit zu geben, die angeblich mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von Dokument D1 zu erörtern, obwohl die Kammer dieses

considering the others? The board also dismissed the petitioners' objection under R. 106 EPC regarding their submission that the issue of inventive step should be addressed starting from document D1. In case **R 5/13** (as well as **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** and **R 13/13** which were all directed against T 1760/11), the petitioners argued that they should have been allowed to discuss all the issues of inventive step of any stage of the problem and solution approach in respect of all possible starting points that they wished to rely on, despite the fact that the board had structured the discussion by first establishing which document or documents constituted the most promising starting point. The Enlarged Board held that the board had thus not only followed the sequence for the debate announced in its communication annexed to the summons to oral proceedings, but by doing so it had also systematically applied the standard method of the problem-solution approach.

The Enlarged Board in **R 5/13** stated that the examination whether or not the subject-matter of a patent claim involved an inventive step according to the well-established problem and solution approach was a **matter of substantive law**. That was equally true for the **determination of the closest prior art** as the first step in the multi-stage method of the problem and solution approach, whether one document alone or a plurality of documents was taken as the starting point or most promising springboard aiming at the invention. The petition for review was not a means to review the correct application of substantive law (consistent case law).

The Enlarged Board observed further that of relevance to the present case was the principle of procedural economy, which required a board of appeal to focus on those points that are relevant for the decision. Consequently, the Enlarged Board did not follow the petitioners' argument that the board was obliged to let them continue to argue on the alleged lack of inventive step starting from document D1 despite the board's conclusion that that document was not to be taken as the closest prior art and the starting point

inventive en appliquant l'approche problème-solution sur la base d'un seul point de départ à l'exclusion des autres ? La chambre a aussi rejeté l'objection élevée par les requérants en vertu de la règle 106 CBE selon quoi l'activité inventive devrait être abordée à partir du document D1. Dans l'affaire **R 5/13** (et dans **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** et **R 13/13**, toutes dirigées contre T 1760/11), les requérants firent valoir qu'ils auraient dû être autorisés à argumenter sur toutes les questions relatives à l'activité inventive, à n'importe quel stade de l'approche problème-solution et eu égard à tous les points de départ qui leur semblaient bons, peu importe que la chambre eût cadré la discussion en établissant d'abord quel(s) document(s) constituai(en)t le(s) point(s) de départ le(s) plus prometteur(s). La Grande Chambre a énoncé que la chambre non seulement s'en était tenue pour les débats à l'ordre annoncé dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, mais avait ce faisant aussi appliqué systématiquement la méthode standard de l'approche problème-solution.

Selon la Grande Chambre, l'examen de la question de savoir si l'objet d'une revendication implique ou non une activité inventive selon la méthode bien établie de l'approche "problème-solution" **relève du droit matériel**. Même chose en ce qui concerne la **détermination de l'état de la technique le plus proche** comme première étape de l'approche problème-solution, qu'un seul ou plusieurs documents soient retenus comme points de départ ou comme tremplins les plus prometteurs pour arriver à l'invention. La requête en révision ne peut être un moyen de revoir l'application correcte du droit matériel (jurisprudence constante).

La Grande Chambre a fait observer qu'un élément pertinent de l'espèce était le principe de l'économie de la procédure, qui implique que les chambres de recours se concentrent sur les points pertinents pour la décision. C'est pourquoi la Grande Chambre n'a pas suivi l'argumentation des requérants selon laquelle la chambre aurait été tenue de les laisser poursuivre leur plaidoirie relative à un manque d'activité inventive à partir du document D1, malgré la conclusion de la chambre de ne pas retenir ledit

Dokument nicht als nächstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt für die weitere Erörterung der erfinderischen Tätigkeit gewählt hatte.

### 2.1 Ähnlichkeit der technischen Aufgabe

(CLB, I.D.3.3)

In der Sache **T 25/13** bezog sich die Erfindung auf eine Vorrichtung für ein Kraftfahrzeug zur Befestigung eines Stellwerks an einem Gehäuse. D4, das einzige von dem – beweispflichtigen – Einsprechenden zur Widerlegung der erfinderischen Tätigkeit angeführte Dokument, beschrieb eine Befestigungsvorrichtung für einen Wäschetrockner.

Die Kammer stellt fest, dass ein Dokument, das als Ausgangspunkt für die Beurteilung des erfinderischen Charakters einer Erfindung dienen soll, sich auf dieselbe oder eine ähnliche technische Aufgabe oder zumindest auf dasselbe (oder ein eng verwandtes) Gebiet der Technik beziehen sollte wie das betreffende Patent. Das technische Gebiet der Haushaltsgeräte wie Wäschetrockner sei weder dasselbe noch eng verwandt mit dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnologie. So komme D4, und insbesondere das in den Zeichnungen dargestellte Ausführungsbeispiel eines Wäschetrockners, schon deshalb nicht als "nächstliegender Stand der Technik" in Betracht, weil es nicht zu einem Nachbargebiet der Erfindung gehöre. Die Lehre dieses Dokuments könnte vom Fachmann unter Umständen als sekundäre Informationsquelle bei der Lösung der technischen Aufgabe ausgehend von einem geeigneten "nächstliegenden Stand der Technik" herangezogen werden, sofern die zu lösende technische Aufgabe ihn dazu veranlasse.

Zwar trifft es zu, dass der Einsprechende den Ausgangspunkt grundsätzlich frei wählen kann, doch hat diese Wahl in der Folge Implikationen hinsichtlich des zu berücksichtigenden Fachwissens. Zur Wahl von D4 als Ausgangspunkt durch den Einsprechenden stellt die Kammer daher nach eingehender Prüfung fest, dass man als Fachmann entweder den Experten auf dem technischen Gebiet der Erfindung wählen kann, der das aus einem ganz anderen Fachgebiet stammende Dokument D4 nicht herangezogen hätte, oder D4 als Ausgangspunkt wählen kann, was tatsächlich impliziert, dass der in Betracht zu ziehende Fachmann der Experte auf dem Gebiet der Haushaltsgeräte ist, für den es nicht

for the further discussion of inventive step.

### 2.1 Similarity of the technical problem

(CLB, I.D.3.3)

The invention in **T 25/13** related to a device for fastening an actuator and a housing, for use in a motor vehicle. D4, the only document cited by the opponent, which bore the burden of proof for lack of inventive step, described a fastening device for a tumble dryer.

The board observed that, to serve as the starting point for evaluating the inventive merits of an invention, a document had to relate to the same or a similar technical problem as the patent in suit, or at least to the same or a closely related technical field. D4, and more specifically the embodiment for tumble dryers shown in its drawings, came under domestic appliances, a field not even closely related to automotive technology, and for that simple reason could not be "the closest prior art". The skilled person attempting to solve a technical problem on a "closest prior art" basis might consult D4 as a source of secondary information, but only if the technical problem gave him reason to do so.

Opponents were essentially free to choose the starting point for assessment, but their choice then had implications for the technical knowledge of the relevant skilled person. The board found that in the case at issue there were two options: either to take the skilled person in the field of the invention – who would never have consulted D4 because it was from a totally different field – or to take D4 as the starting point, in which case the skilled person's field would be domestic appliances and it would not have been obvious to him to adapt the fastening device disclosed in D4 for use in a motor vehicle.

document comme état de la technique le plus proche et point de départ pour la suite des débats sur l'activité inventive.

### 2.1 Identité du problème technique

(CLB, I.D.3.3)

Dans l'affaire **T 25/13**, l'invention se rapportait à un dispositif de fixation d'un actionneur à un boîtier, pour véhicule automobile. D4, le seul document invoqué par l'opposant -sur lequel reposait la charge de la preuve- pour combattre l'activité inventive décrivait un dispositif de fixation pour un sèche-linge.

La chambre énonce qu'un document servant de point de départ à l'appréciation du caractère inventif d'une invention devrait se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire, ou du moins à un domaine technique identique ou étroitement lié à celui du brevet en cause. Le domaine technique des appareils ménagers tels qu'un sèche-linge n'est ni identique ni étroitement lié à celui de la technologie automobile. Ainsi, D4 et en particulier le mode de réalisation montré dans les dessins qui concerne un sèche-linge, ne pouvait pas représenter "l'état de la technique le plus proche" pour le simple fait qu'il ne relève pas d'un domaine proche à celui de l'invention. L'enseignement du document D4 pourrait dans ce contexte représenter une source d'information secondaire que l'homme du métier pourrait consulter pour résoudre un problème technique en partant d'un "état de la technique le plus proche" approprié à condition qu'il y soit incité par le problème technique à résoudre.

Bien que l'opposante soit en principe effectivement libre dans le choix du point de départ, son choix a par la suite des implications par rapport aux connaissances techniques de l'homme du métier qu'il faudra prendre en compte. Dès lors, sur l'invocation par l'opposante de D4 comme point de départ, la chambre, après examen détaillé, conclut que soit l'on choisissait un homme du métier du domaine technique de l'invention auquel cas cet homme du métier n'aurait pas consulté le document D4 qui relevait d'un domaine technique totalement étranger, soit l'on choisissait le document D4 comme point de départ impliquant en effet que l'homme du métier à considérer était celui du domaine des appareils ménagers, pour lequel il

naheliegender wäre, die Befestigung von D4 zu verändern, um sie für eine Verwendung in der Kraftfahrzeug-technologie anzupassen.

Da der Beschwerdeführer (Einsprechende), der in der Wahl des Ausgangspunkts grundsätzlich frei ist, vorliegend D4 als Ausgangspunkt gewählt hat, gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass der ausgehend von D4 erhobene Einwand des Beschwerdeführers nicht genügt, um den erfinderischen Charakter des Gegenstands von Anspruch 1 zu widerlegen.

### **2.2 Spekulativer Charakter des nächsten Stands der Technik**

(CLB, I.D.3.4.6)

In **T 1764/09** stellte die Kammer fest, dass die Prüfungsabteilung in einer ersten Argumentationslinie von Dokument D1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen war; diese Wahl erscheine fragwürdig. D1 sei nichts weiter als eine spekulative Betrachtung darüber, was in Zukunft potenziell machbar sein könnte. In D1 werde keine konkrete Realisierung einer wirklich ausgereiften, als Kontaktlinse oder Intraokularlinse geeigneten Linse beschrieben. Schon allein aus diesem Grund könne das Dokument D1 nicht objektiv als realistischer Ausgangspunkt oder als das vielversprechendste Sprungbrett zur beanspruchten Erfindung angesehen werden.

### **3. Technische Aufgabe**

(CLB, I.D.4)

In **T 632/10** stellte die Kammer fest, dass die Anmeldung sich auf die Frage bezog, wie die Authentizität von elektronischen Dokumenten mithilfe der sogenannten "elektronischen Signatur" (oder auch: "digitalen Signatur") langfristig nachgewiesen werden konnte. Eine objektive, mit der Erfindung gelöste technische Aufgabe sei die Implementierung eines digitalen Unterschriftensystems gemäß D1, das sich als langfristiger, den Anforderungen des § 17 SigV (Signaturverordnung) genügender Authentizitätsnachweis eigne. In der mündlichen Verhandlung argumentierte der Beschwerdeführer (Anmelder), die deutsche Signaturverordnung sei für eine europäische Patentanmeldung wie die vorliegende, in der andere Staaten als Deutschland benannt werden könnten, nicht unbedingt relevant, da Gesetzkonformität in Bezug auf deutsches Recht in anderen Staaten unerheblich sei. Die Kammer war von diesem Argument nicht überzeugt.

The opponent had gone for the second option, and the board held that its objections based on D4 had failed to establish that the subject-matter claimed lacked inventive step.

### **2.2 Speculative character of closest prior art**

(CLB, I.D.3.4.6)

In **T 1764/09** the board noted that the examining division in a first line of argument, had started from document D1 as the closest prior art, the selection of which as the closest prior art was questionable. D1 was no more than a speculative review of what might be potentially feasible in the future. No concrete realisation of a fully adapted lens for a contact or intraocular lens was described in D1. Therefore, for this reason alone, document D1 could not objectively be considered as a realistic starting point or the most promising springboard towards the claimed invention.

### **3. Technical problem**

(CLB, I.D.4)

In **T 632/10** the board stated that the application related to the question of how to provide long-term authenticity proof of electronic documents based on what is known as "electronic signatures" or, equivalently, "digital signatures". The board considered that an objective technical problem solved by the invention was to implement a digital signature system according to D1 suitable for long-term authenticity proof compliant with the requirements of Section 17 of the German Signature Law (SigV). During oral proceedings, the appellant (applicant) argued that the SigV might not be relevant for a European patent application such as the present one, for which states other than Germany could be designated, because compliance with German law was of no concern outside Germany. The board was unconvinced by this argument. Even if an invention happened to be obvious only for skilled persons of German nationality or residence, it would still lack an inventive

n'était pas évident en l'espèce de modifier la fixation de D4 pour l'adapter à une utilisation dans la technologie automobile.

La requérante (opposante), libre en principe de choisir le point de départ, ayant choisi en l'espèce D4 comme point de départ, la chambre conclut donc que l'objection telle que formulée par la requérante à partir de D4 ne suffisait pas à remettre en question ce que l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.

### **2.2 Caractère spéculatif de l'état de la technique le plus proche**

(CLB, I.D.3.4.6)

Dans l'affaire **T 1764/09**, la chambre a relevé que dans une première argumentation, la division d'examen avait opéré un choix discutable en partant du document D1 comme état de la technique le plus proche. D1 ne faisait que spéculer sur ce qui serait potentiellement faisable à l'avenir. Il ne décrivait aucune réalisation concrète d'une lentille de contact ou d'une lentille intraoculaire pleinement adaptée. Pour ce seul motif déjà, D1 ne pouvait être considéré objectivement comme point de départ réaliste ou comme tremplin le plus prometteur vers l'invention revendiquée.

### **3. Problème technique**

(CLB, I.D.4)

Dans l'affaire **T 632/10**, la chambre a indiqué que la demande portait sur la manière de garantir l'authenticité à long terme de documents électroniques sur la base de ce qu'il est convenu d'appeler "signature électronique" ou "signature numérique". Selon la chambre, un problème objectif résolu par l'invention consistait à mettre en œuvre une signature numérique selon D1 qui assure une preuve d'authenticité à long terme conformément à l'art. 17 du règlement allemand sur les signatures (SigV). Pendant la procédure orale, le requérant (demandeur) a fait valoir que ledit règlement allemand n'était peut-être pas pertinent pour une demande européenne désignant, comme le faisait la demande litigieuse, des États autres que l'Allemagne, le respect de la loi allemande n'étant pas une préoccupation en dehors des frontières de l'Allemagne. La chambre n'a pas suivi cette argumentation. Même si l'invention n'est évidente que pour

Selbst wenn eine Erfindung nur für Fachleute mit deutscher Staatsangehörigkeit oder deutschem Wohnsitz naheliegend ist, gilt sie bereits damit als nicht erfinderisch im Sinne von Art. 56 EPÜ 1973. Dass die deutsche Signaturverordnung nur in Deutschland gilt, ändert nichts an ihrem Status als Stand der Technik und an ihrer Relevanz für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außerhalb Deutschlands.

### 3.1 Formulierung der technischen Aufgabe

(CLB, I.D.4.3)

In **T 2044/09** erachtete die Kammer D1 als den geeignetsten Ausgangspunkt für die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit. Die Fermentationsvorrichtung nach Anspruch 1 unterschied sich von derjenigen in D1 dadurch, dass sie mit einer Rückführleitung mit Sensoren oder Analysatoren zur Messung der Substratkomponenten verbunden war. Dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) zufolge führte dieser Unterschied gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zu einem verbesserten Verfahren, das sich durch eine bessere Reproduzierbarkeit, Ausbeute und Prozesskontrolle auszeichnete. Die Kammer merkte an, dass es - wie vom Beschwerdegegner eingeräumt - weder im Patent noch in der Akte Daten gab, die diese angebliche Wirkung belegten. Angesichts des Fehlens jeglicher Daten, die die angebliche Verbesserung bestätigten, konnte diese Wirkung bei der Formulierung der technischen Aufgabe nicht berücksichtigt werden. Die technische Aufgabe wurde daher formuliert als die Bereitstellung einer/eines alternativen U-Schlaufen-Fermentationsvorrichtung/Fermentationssystems. Nach Überzeugung der Kammer wurde diese technische Aufgabe tatsächlich gelöst. Es blieb zu prüfen, ob die Lösung für den Fachmann nahegelegen hatte.

Die Kammer wies darauf hin, dass die bloße Tatsache, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik auch dann neu ist, wenn man Dokumente miteinander kombiniert, nicht ausreicht, um ihm erfinderischen Charakter zu verleihen. Tatsächlich müsse wegen des Fehlens einer erwiesenen Wirkung gegenüber dem Stand der Technik davon ausgegangen werden, dass es sich um eine willkürliche, nicht funktionelle Veränderung des Stands der Technik handle. Selbst wenn es im Stand der

step within the meaning of Art. 56 EPC 1973. The fact that the SigV was valid only within Germany thus had no bearing on its status as prior art or its relevance for the assessment of inventive step outside Germany.

### 3.1 Formulation of the technical problem

(CLB, I.D.4.3)

In **T 2044/09** the board considered D1 as the most suitable starting point for the discussion of inventive step. The fermentor according to claim 1 differed from that of D1 in that it was linked to a recirculation conduit comprising sensors or analysers for measuring substrate components. According to the respondent (patentee), this difference over the closest prior art resulted in an improved process, in terms of better reproducibility, yield and process control. The board noted that, as admitted by the respondent, there was no data either in the patent or elsewhere on file to support the alleged effect. In view of the absence of any data confirming this alleged improvement, such an effect could not be taken into account in the formulation of the technical problem. The technical problem was thus formulated as the provision of an alternative U-loop fermentor/fermentation system. The board was convinced that the technical problem was indeed solved. It remained to be examined whether the skilled person would arrive at the solution in an obvious way.

The board noted that the mere fact that the claimed subject-matter was novel over the prior art, even when combining documents, was not sufficient to render it inventive. In fact, in the absence of a proven effect in comparison to the prior art, it was considered that this must be regarded as an arbitrary non-functional modification of the prior art. Even if there was no pointer or suggestion in the prior art towards the addition of a distinguishing feature, if said modification was not linked to a particular functionality then it could not

l'homme du métier allemand ou résident en Allemagne, elle manque malgré tout d'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE 1973. Le fait que le règlement allemand sur les signatures ne s'applique qu'en Allemagne n'affecte ni sa qualité d'art antérieur ni sa pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive hors de l'Allemagne.

### 3.1 Formulation du problème technique

(CLB, I.D.4.3)

Dans l'affaire **T 2044/09**, la chambre a considéré que D1 était le meilleur point de départ pour aborder l'activité inventive. Le fermentateur de la revendication 1 diffère de celui de D1 en ce qu'il est relié à un conduit de recirculation comprenant des capteurs ou des analyseurs pour mesurer les composants du substrat. L'intimé (titulaire) a estimé que cette différence par rapport à l'art antérieur améliorerait le procédé (meilleure reproductibilité, meilleur rendement, meilleur contrôle). La chambre a noté que cet effet n'était étayé ni dans le brevet ni nulle part dans le dossier, ce que n'a pas contesté l'intimé. Vu l'absence de données à l'appui de l'amélioration alléguée, ledit effet ne pouvait pas être pris en compte pour formuler le problème technique. Ce dernier est donc formulé comme suit : fournir un nouveau fermentateur en forme de U ou un nouveau système de fermentation. La chambre était ici convaincue que le problème technique avait bien été résolu, mais il restait à voir si l'homme du métier arriverait à la solution de façon évidente.

La chambre a fait remarquer qu'un objet revendiqué n'est pas inventif du simple fait qu'il est nouveau par rapport à l'art antérieur, même après combinaison de plusieurs documents. En fait, en l'absence d'un effet avéré par rapport à l'art antérieur, il est considéré que l'on a affaire à une modification arbitraire non fonctionnelle de l'art antérieur. Même si l'art antérieur ne comporte aucun indice, aucune suggestion concernant l'ajout d'une caractéristique distinctive, si ladite modification n'est pas liée à une

Technik weder einen Hinweis noch eine Anregung gegeben habe, ein Unterscheidungsmerkmal hinzuzufügen, könne die betreffende Änderung, wenn sie nicht mit einer bestimmten Funktion einhergehe, für sich genommen nicht die Grundlage für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit bilden.

Dokument D6 war eine Erklärung eines Sachverständigen auf dem betreffenden Gebiet. Die Kammer sah in dieser Erklärung keinen Beweis für das Bestehen eines Vorurteils im Stand der Technik; dafür hätte nachgewiesen werden müsse, dass ein solches Vorurteil am Prioritätstag bestand. D6 gebe vielmehr die Auffassung eines einzelnen Sachverständigen wieder, die dieser fast zehn Jahre nach dem Prioritätstag geäußert habe. Selbst angenommen, D6 beweise die Existenz einer Lehre, die vom beanspruchten Gegenstand wegführe, so fehle im Patent jedenfalls jeder Nachweis für die Überwindung eines allgemeinen Vorurteils. Und schließlich: Selbst wenn nachgewiesen würde, dass die angebliche Verbesserung des Verfahrens auf die Veränderung des nächstliegenden Stands der Technik zurückzuführen sei, wäre die beanspruchte Merkmalskombination doch naheliegend, wenn der Fachmann sich von den betreffenden Anspruchsmerkmalen einen Vorteil erwarte und nichts weiter erhalte als diesen Vorteil (T 204/06). Vorliegend war nicht einmal erwiesen, dass der erwartete Vorteil erzielt wurde, von einer unerwarteten Wirkung ganz zu schweigen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Ansprüche des Hauptantrags den Erfordernissen des Art. 56 EPÜ nicht genügen.

#### 4. Der Fachmann

##### 4.1 Bestimmung des Fachmanns bei computerimplementierten Erfindungen

(CLB, I.D.8.1.4)

In **T 407/11** war nach Auffassung der Kammer der zugehörige Fachmann im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Bedienungshilfestellungen über eine Benutzeroberfläche (wie z. B. Fehlermeldungen oder Warnhinweise) an den Benutzer eines Computersystems kein Experte der Software-Programmierung oder der Computertechnik im engeren Sinn, sondern vielmehr ein Fachmann der Benutzerfreundlichkeit auf dem Gebiet der Mensch-Maschine-Schnittstellen bzw. der Software-Ergonomie. Die von diesem Fachmann zu lösende objektive Aufgabe bestand nach Ansicht der

*per se* constitute the basis for acknowledging an inventive step.

Document D6 was a declaration by a technical expert in the field. The board did not interpret this statement as evidence that there was a prejudice in the prior art, for which it would have to be shown that such a prejudice existed at the priority date; rather, D6 was taken as the opinion of one expert, issued almost ten years after the priority date. In any case, even if it were accepted that D6 demonstrated the existence of a teaching away from the claimed subject-matter, then the patent had not provided any evidence that a prejudice in general had been overcome. Lastly, even if the alleged improvement of the process had indeed been shown to be an effect of the modification of the closest prior art, if the skilled person expected some advantage of said features in a claim and obtained no more than this advantage, then the claimed feature combination was obvious (T 204/06). In the case at issue, it was not even confirmed that the expected advantage was achieved, let alone an unexpected effect. The board came to the conclusion that the claims of the main request did not fulfil the requirements of Art. 56 EPC.

#### 4. Skilled person

##### 4.1 Identification of the skilled person in the case of computer-implemented inventions

(CLB, I.D.8.1.4)

The board in **T 407/11** held that the relevant skilled person in the context of providing computer-system users with operating assistance via a user interface (e.g. error messages or warnings) was an expert in software ergonomics concerned with the user-friendliness of human-machine interfaces rather than an expert in software programming or in computer technology in the strict sense. The objective problem to be solved by that skilled person was to prevent a situation whereby the user's action caused an electronic data-processing system to execute a called function differently

fonctionnalité particulière, elle ne peut pas en soi servir de base à la reconnaissance d'une activité inventive.

D6 était une déclaration d'un expert du domaine. La chambre n'a pas interprété cette déclaration comme prouvant l'existence d'un élément dissuasif dans l'art antérieur, dont il aurait fallu démontrer qu'il était présent à la date de priorité. D6 était plutôt l'avis d'un expert émis presque dix ans après la date de priorité. En tout état de cause, même si l'on admettait que D6 démontrait l'existence d'un enseignement éloignant l'homme du métier de l'objet revendiqué, le brevet n'a pas apporté la preuve qu'un préjugé avait été surmonté. Enfin, même s'il était démontré que l'amélioration du procédé alléguée résultait de la modification de l'art antérieur le plus proche, si l'homme du métier attend un certain avantage de chaque caractéristique d'une revendication et n'obtient rien de plus que cet avantage, la combinaison de caractéristiques revendiquée est évidente (T 204/06). En l'espèce, il n'a même pas été confirmé que l'avantage escompté ait été atteint, et encore moins un effet inattendu. La chambre de conclure que les revendications de la requête principale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 56 CBE.

#### 4. Homme du métier

##### 4.1 Identification de l'homme du métier pour les inventions mises en œuvre par ordinateur

(CLB, I.D.8.1.4)

Dans l'affaire **T 407/11**, la chambre a estimé que s'agissant de mettre à la disposition de l'utilisateur d'un système informatique une aide à l'utilisation d'une interface (p. ex. avertissements ou messages d'erreurs), l'homme du métier n'est pas un expert en programmation ou en technologie informatique au sens strict, mais plutôt un expert de l'ergonomie logicielle dans le domaine de l'interaction entre l'Homme et la machine. D'après la chambre, le problème technique objectif posé à cet homme du métier était d'empêcher que, par la faute de l'utilisateur, un système électronique de

Kammer darin, in einem daten-verarbeitenden elektronischen System zu verhindern, dass eine vom Benutzer aufgerufene Funktion aufgrund dessen Verschulden entweder gar nicht oder nur in unerwünschter Weise vom System ausgeführt wird. Die in der Anmeldung geltend gemachte technische Wirkung, eine einfachere Bedienung einer objektorientierten Benutzeroberfläche und dadurch geringere Einstiegshürden bzw. eine einfachere Einarbeitung vor allem für Anfänger bzw. Umsteiger zu ermöglichen, sodass das resultierende Verfahren leicht und intuitiv zu erlernen sei, konnte hingegen von der Kammer nicht als eine direkt ableitbare, kausale Folge der Unterscheidungsmerkmale betrachtet werden, da nach Auffassung der Kammer Attribute wie "einfachere Bedienung" bzw. "leichte und intuitive Einarbeitung" in der Regel subjektiver Natur sind, d. h. von den individuellen Präferenzen und Erfahrungen oder den geistigen Möglichkeiten eines Benutzers abhängen, während die Einstufung eines Benutzers als "Anfänger", "Umsteiger" oder "Fortgeschrittener" im Allgemeinen auf verschiedenen, nicht klar definierten Kriterien basiert (Nr. 2.1.3 bis 2.1.6 der Gründe).

#### 4.2 Benachbartes Fachgebiet

(CLB, I.D.8.2)

Bei der Frage, ob es sich beim technischen Gebiet des Standes der Technik um ein Nachbargebiet zum Gebiet der Anmeldung im Sinne von T 176/84 handelte, ging es nach Ansicht der Kammer in **T 1910/11** nicht primär darum, ob die zugehörigen Implementierungsparameter identisch waren, sondern vielmehr um die Ähnlichkeit der entsprechenden Aufgabenstellungen, der Randbedingungen und der funktionellen Konzepte dieser technischen Gebiete. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass die technischen Felder der Kfz-Technik und der Flugzeugtechnik traditionell als benachbarte Gebiete anzusehen sind, da sie ähnliche Aufgabenstellungen (wie z. B. Störsicherheit, Robustheit, Zuverlässigkeit), Randbedingungen (wie z. B. Mobilität) und funktionelle Konzepte (wie z. B. die physikalische/logische Trennung der Übertragungssysteme für Sicherheits- und Unterhaltungsdaten im Vehikel) aufweisen (Nr. 2.1.6 der Gründe).

from intended (or even to fail to execute it at all). In the board's view, however, the technical effect claimed in the application (simpler operation of an object-oriented user interface, facilitating initial use and subsequent familiarisation, especially for beginners or upgrading users, and so making the resulting method easier and more intuitive to learn) could not be considered a directly derivable consequence of the distinguishing features, because attributes such as "simpler operation" or "easy and intuitive familiarisation" were generally subjective, i.e. depended on the user's individual preferences and experience or intellectual capabilities, while the classification of users as "beginners", "upgraders" or "advanced" was generally based on a variety of criteria which were not clearly defined (points 2.1.3 to 2.1.6 of the Reasons).

#### 4.2 Neighbouring field

(CLB, I.D.8.2)

According to the board in **T 1910/11**, whether the prior art and the claimed invention belonged to neighbouring technical fields within the meaning of T 176/84 was less a question of whether the relevant implementation parameters were identical than a question of the degree of similarity between the respective problems, boundary conditions and functional concepts. Applying this to the case in hand, it observed that automotive electronics and avionics were traditionally considered to be neighbouring technical fields because they involved similar problems (e.g. interference resistance, robustness and reliability), boundary conditions (e.g. mobility) and functional concepts (e.g. physical/logical separation of the communications systems for safety and maintenance data in the vehicle) (point 2.1.6 of the Reasons).

traitement de données n'exécute pas ou exécute de manière insatisfaisante une fonction lancée par l'utilisateur. La chambre n'a en revanche pas considéré que l'effet technique énoncé dans la demande - à savoir simplifier l'utilisation d'une interface orientée objet et réduire ainsi les obstacles ou les difficultés liés à la familiarisation d'un débutant ou d'un nouvel utilisateur avec l'interface, de manière à faciliter et à rendre plus intuitif l'apprentissage du procédé résultant - était une conséquence directement déductible et immédiate des caractéristiques distinctives. En effet, selon la chambre, les attributs "utilisation simplifiée" ou "familiarisation facile et intuitive" sont généralement subjectifs, c'est-à-dire qu'ils dépendent des préférences et de l'expérience individuelles ou des capacités intellectuelles de l'utilisateur, tandis que le classement des utilisateurs selon les niveaux "débutant", "nouvel utilisateur" ou "avancé" s'appuie en général sur différents critères qui ne sont pas clairement définis (points 2.1.3 à 2.1.6 des motifs).

#### 4.2 Domaine voisin

(CLB, I.D.8.2)

Pour savoir si le domaine de l'état de la technique est voisin du domaine de la demande, au sens de la décision T 176/84, la chambre statuant dans l'affaire **T 1910/11** a jugé qu'il ne s'agissait pas avant tout de déterminer si les paramètres d'exécution étaient identiques, mais plutôt de déterminer le degré de similitude des problèmes, des conditions limites et des concepts fonctionnels de ces domaines techniques. En l'espèce (voir motif 2.1.6), la chambre a conclu que les domaines techniques de l'automobile et de l'aéronautique sont généralement considérés comme des domaines voisins, étant donné la similarité des problèmes (p. ex. la sécurité, la robustesse et la fiabilité), des conditions limites (p. ex. la mobilité) et des concepts fonctionnels (p. ex. la séparation physique/logique des systèmes de transmission de données relatives à la sécurité et à l'entretien dans le véhicule).

## 5. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

### 5.1 Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

(CLB, I.D.9.1.4)

In T 2035/11 betraf die Anmeldung im Wesentlichen Navigationssysteme, die auf die besonderen Wünsche eines Benutzers zugeschnitten werden können. Schwerpunkt der Anmeldung war die Routenplanungsfunktion eines Navigationssystems. Die Kammer befand, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch im Sinne der Art. 52 (1) und 56 EPÜ war. Sie stellte fest, dass mathematische Algorithmen nur zum technischen Charakter eines Verfahrens beitragen können, wenn sie einem technischen Zweck dienen (siehe z. B. T 1784/06). Der Zweck des Algorithmus war die reine Anzeige des optimalen Wegs zur kognitiven Verarbeitung durch den Benutzer. Nach diesen Informationen konnte sich der Benutzer richten, musste es aber nicht. Wie in der Entscheidung T 1670/07 festgestellt, kann eine technische Wirkung entweder durch die Bereitstellung von Daten zu einem technischen Verfahren unabhängig von der Anwesenheit des Benutzers oder deren anschließender Nutzung entstehen oder durch die Bereitstellung von Daten (einschließlich Daten, die für sich genommen ausgeschlossen sind, weil sie beispielsweise mithilfe eines Algorithmus erzeugt wurden), die direkt in einem technischen Verfahren angewandt werden. Im vorliegenden Fall wurden die Daten mithilfe eines Algorithmus erzeugt und nicht direkt in einem technischen Verfahren angewandt, sodass keiner der beiden Fälle vorlag.

Die Begründung der Kammer basierte nicht auf einer bestimmten Anregung aus dem Stand der Technik, sondern auf der Feststellung, dass die vorgeschlagene algorithmische Änderung nicht technisch begründet und ihre Umsetzung unbestrittenmaßen trivial war. Den Standpunkt des Beschwerdeführers, dass der technische Charakter für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant sei, bezeichnete die Kammer als der ständigen Rechtsprechung zuwiderlaufend. Zu einem ähnlichen Schluss sei auch der Bundesgerichtshof im Falle eines Navigationssystems gelangt, das dem Benutzer die Möglichkeit bot, auf der Grundlage einer von ihm vorgegebenen Eigenschaft wie einer Straßenbenutzungsgebühr bestimmte

## 5. Assessment of inventive step

### 5.1 Treatment of technical and non-technical features

(CLB, I.D.9.1.4)

In T 2035/11 the application mainly related to navigation systems that could be tailored to a user's particular wishes. The focus of the application was on the route-planning functionality of a navigation system. The board held that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step within the meaning of Art. 52(1) and 56 EPC. It noted that mathematical algorithms may contribute to the technical character of an invention only in so far as they serve a technical purpose (see e.g. decision T 1784/06). The purpose of the algorithm was the mere display of an optimal path to the user for cognitive processing. The user could act on the information, but did not need to. As stated in decision T 1670/07, a technical effect may arise from either the provision of data about a technical process, regardless of the presence of the user or its subsequent use, or from the provision of data (including data that on its own is excluded, e.g. produced by means of an algorithm) that is applied directly in a technical process. In the case at issue, the data was produced by means of an algorithm and was not applied directly in a technical process, so neither possibility applied.

The board's reasoning did not rely on a particular suggestion in the prior art, but on the finding that the proposed algorithmic change had no technical motivation and that its implementation was, uncontestedly, trivial. In so far as it was the appellant's view that technicality was irrelevant for the assessment of inventive step, this view was contrary to the established case law. The board noted that the German Federal Supreme Court had come to a similar conclusion in respect of a navigation system offering the user the possibility to exclude road segments based on a user-selectable property such as the road segment being a toll road (see BGH, 18 December 2012, X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 – Routenplanung).

## 5. Appréciation de l'activité inventive

### 5.1 Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

(CLB, I.D.9.1.4)

Dans T 2035/11, la demande portait principalement sur des systèmes de navigation adaptables aux desideratas de l'utilisateur, l'accent étant mis sur la fonction de calcul d'itinéraires. Estimant que l'objet de la revendication 1 manquait d'activité inventive au sens des art. 52(1) et 56 CBE, la chambre a rappelé que les algorithmes mathématiques peuvent contribuer au caractère technique d'une invention pour autant qu'ils répondent à une finalité technique (cf. par exemple T 1784/06). En l'occurrence, l'algorithme ne visait qu'à afficher un itinéraire optimal aux fins d'un traitement cognitif par l'utilisateur. Ce dernier pouvait se servir de l'information mais il n'était pas tenu de le faire. Comme l'affirme la décision T 1670/07, un effet technique peut émaner soit d'un apport de données relatives à un procédé technique, indépendamment de la présence de l'utilisateur ou d'un usage ultérieur, soit d'un apport de données – y compris de données qui sont exclues prises isolément, par exemple les données produites à l'aide d'un algorithme – appliquées directement dans un procédé technique. En l'espèce, aucune de ces deux possibilités ne s'appliquait puisque les données étaient générées au moyen d'un algorithme et n'étaient pas directement mises en œuvre dans un procédé technique.

La chambre n'a pas fondé son raisonnement sur une indication particulière de l'état antérieur de la technique, mais sur le fait que le changement algorithmique proposé ne répondait à aucune motivation technique et que sa mise en œuvre était sans conteste insignifiante. Quant au point de vue du requérant selon lequel le caractère technique est sans incidence sur l'appréciation de l'activité inventive, il est contraire à la jurisprudence constante. La chambre a noté que la Cour suprême fédérale d'Allemagne était parvenue à une conclusion analogue eu égard à un système de navigation offrant la possibilité d'exclure des tronçons sur la base d'une propriété sélectionnable par l'utilisateur, par exemple lorsque le tronçon est une route à péage (cf. BGH,

Streckenabschnitte auszunehmen (s. BGH, 18. Dezember 2012, X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 – Routenplanung).

## 5.2 Aufgabenerfindungen

(CLB, I.D.9.10)

In **T 764/12** bestand die patentgemäße technische Aufgabe nach Aussage des Beschwerdegegners (Patentinhabers) in der Bereitstellung von Kaugummi aus durch die Umwelt abbaubaren elastomeren Polymeren, die während der Lagerung nicht abgebaut wurden und somit ihre Kaugigenschaften behielten. Als Lösung dieser Aufgabe wurde im Patent das beschichtete Kaugummi nach Anspruch 1 vorgeschlagen, das 0,1 bis 75 % einer äußeren Beschichtung umfasste. Diese Aufgabe war nach Überzeugung der Kammer glaubhaft gelöst worden.

Der technische Beitrag des Streitpatents lag in der Identifizierung eines im Stand der Technik bislang unerkannt gebliebenen Problems, nämlich der Notwendigkeit, eine Kaugummigrundlage mit durch die Umwelt abbaubaren Polymeren während der Lagerung unter den herrschenden Umgebungsbedingungen zu schützen. Wie in T 2/83 (ABl. 1984, 265) über sogenannte "Aufgabenerfindungen" festgestellt, kann die Entdeckung einer bislang unerkannten Aufgabe unter Umständen zu einem patentierbaren Gegenstand führen. Dies kann nach dieser Entscheidung auch dann der Fall sein, wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend ist.

Unter diesen Umständen war das Argument des Beschwerdeführers, die beanspruchte Erfindung sei nicht erfinderisch, weil allgemein bekannt sei, dass eine Beschichtung den allmählich fortschreitenden Abbauprozess verringere, nicht relevant. Die Kammer sah eine erfinderische Tätigkeit als gegeben an, nicht weil die beanspruchte Lösung angesichts des Stands der Technik nicht naheliegend gewesen wäre, sondern weil das Erkennen der Aufgabe als Hauptbeitrag zum erfinderischen Charakter der beanspruchten Lösung anzusehen war.

## 5.3 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

(CLB, I.D.9.18)

In **T 405/13** stellte die Kammer fest, dass die Erfindung aus einem Messgerät mit einem Glukosesensor mit kurzer Ansprechzeit bestand, das dadurch gekennzeichnet war, dass die

## 5.2 Problem inventions

(CLB, I.D.9.10)

In **T 764/12** the technical problem which the patent aimed to solve was, according to the respondent (patent proprietor), to provide chewing gums comprising degradable elastomeric polymers which did not degrade during storage and thus maintained their masticatory quality. As a solution to this problem the patent proposed the coated chewing gums of claim 1, including 0.1 to 75% of an outer coating. The board was satisfied that it had been credibly solved.

The technical contribution of the patent in suit resided in identifying a problem which was hitherto not recognised in the prior art, namely the need for protection during storage at ambient environmental conditions of a chewing gum base comprising environmentally degradable polymers. As held in T 2/83 (OJ 1984, 265), relating to so-called "problem inventions", the discovery of a hitherto unrecognised problem may in certain circumstances give rise to patentable subject-matter. According to that decision, this may be the case even in the situation where the solution claimed is retrospectively trivial and obvious.

Under these circumstances the arguments of the appellant (opponent) that the claimed invention lacked inventive step because coating was well known to reduce degradation over time were not relevant. The board acknowledged an inventive step not because the claimed solution was not obvious in view of the prior art but because the perception of the problem had to be considered as being the main contribution to the inventive merits of the solution claimed.

## 5.3 Examples of the denial of inventive step

(CLB, I.D.9.18)

In **T 405/13** the invention was a meter with rapid response glucose sensor characterised in that the timing circuit was further adapted to cause the measurement of current to occur at a

18 décembre 2012, X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 – Calcul d'itinéraire).

## 5.2 Inventions de problème

(CLB, I.D.9.10)

Dans l'affaire **T 764/12**, le problème technique que se proposait de résoudre le brevet tel que présenté par l'intimé (titulaire) consistait à fournir des gommes à mâcher comprenant des polymères élastomériques dégradables qui conservent leur qualité masticatoire sans se dégrader durant le stockage. Pour résoudre ce problème, le brevet propose les gommes à mâcher pelliculées de la revendication 1, comprenant 0,1 à 0,75 % en poids d'un revêtement externe. La chambre a reconnu que le problème avait été résolu de façon crédible.

La contribution technique du brevet litigieux consistait à identifier un problème jusque-là ignoré de l'art antérieur, à savoir la protection, pendant le stockage à température ambiante, d'une gomme à mâcher comprenant des polymères biodégradables. Comme il est indiqué dans la décision T 2/83 (JO 1984, 265) portant sur les "inventions de problème", la découverte d'un problème méconnu peut dans certains cas résulter en un objet brevetable. D'après cette décision, cela peut être le cas même si en elle-même la solution revendiquée paraît rétrospectivement banale et évidente.

Dans ces circonstances, le requérant avait tort d'affirmer que l'invention revendiquée manquait d'activité inventive parce qu'il était bien connu que le revêtement réduit la dégradation qui se produit au fil du temps. La chambre a reconnu l'activité inventive non pas du fait que l'invention n'était pas évidente au vu de l'art antérieur, mais parce que la perception du problème constituait en l'espèce la contribution principale au mérite inventif de la solution revendiquée.

## 5.3 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive

(CLB, I.D.9.18)

Dans l'affaire **T 405/13**, la chambre a indiqué que l'invention était un compteur avec capteur de glucose à réponse rapide, caractérisé en ce que le circuit de comptage de temps est



Taktschaltung darauf ausgelegt war, die Messung des Stroms zu einem Zeitpunkt von 5 Sekunden oder weniger nach dem Erfassen der Probenbeaufschlagung hervorzurufen. Die zu lösende objektive technische Aufgabe bestand darin, eine Taktschaltung zu implementieren, die die Messung des Stroms zu einem genau vorgegebenen Zeitpunkt hervorruft. Die Entscheidung, ob die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe naheliegend war, lief auf die Frage hinaus, ob der Fachmann, der das Messgerät nach D10 in die Praxis umgesetzt hätte, zu einem Wert gelangt wäre, der in den beanspruchten Bereich fiel. Ein ähnlicher Ansatz zur Beurteilung des Naheliegens wurde in den Entscheidungen T 408/12 (Nr. 7.3 der Gründe) und T 315/97 (Nr. 3.3.1 der Gründe) verfolgt. Die Kammer vermochte keine erfinderische Tätigkeit darin zu erkennen, dass der beanspruchte Wert von 5 Sekunden nach Erfassung der Probenbeaufschlagung in das hinreichend lange Zeitintervall einbezogen wurde, das für die Taktschaltung des Messgeräts aus D10 vorgesehen war, und zwar umso weniger, als eine Verringerung der Messzeit aus Sicht der Nutzer offenkundig wünschenswert war. Die Kammer urteilte, dass der Gegenstand von Anspruch 1 angesichts der Offenbarung von D10 (biosensorisches Messgerät) nicht erfinderisch war.

In der Sache **T 1493/09** war der Gegenstand des Anspruchs 1 eine mindestens tetravalente Impfstoffzusammensetzung. Als Zweck der beanspruchten Zusammensetzung kann die Bereitstellung eines breiten Schutzes vor humanen Papillomaviren (HPV) betrachtet werden, insbesondere solchen, die Gebärmutterhalskrebs hervorrufen. Die Prüfungsabteilung hatte das Dokument D8 als nächstliegenden Stand der Technik für den Gegenstand des Anspruchs 1 erachtet; dies bestritt der Beschwerdeführer, der das Dokument D10 als nächstliegenden Stand der Technik betrachtete. Die Kammer folgte der Ansicht der Prüfungsabteilung. In Bezug auf die Beurteilung, ob die Erfindung naheliegt, brachte der Beschwerdeführer (Anmelder) vor, dass der Fachmann zur Lösung der formulierten Aufgabe, nämlich einen beim Menschen wirksamen Impfstoff bereitzustellen, im Hinblick auf die Adjuvantierung nicht in Betracht gezogen hätte, die Lehre des Dokuments D8 unmittelbar anzuwenden. Insbesondere hätte er, da es in D8 nur um Tierversuche gegangen sei, aus denen sich nicht auf einen wirksamen Schutz beim Menschen schließen lasse, nach weiteren dahin gehenden Lehren

time 5 seconds or less after the detection of sample application. The objective technical problem to be solved was to implement a timing circuit having a concrete point in time at which the timing circuit caused the measurement of current to occur. Deciding whether the claimed solution to this problem was obvious or not boiled down to the question of whether or not the skilled person, while putting the meter of D10 into practice, would arrive at a value falling within the claimed range. A similar approach for assessing obviousness was taken in the decisions T 408/12 (point 7.3 of the Reasons) and T 315/97 (point 3.3.1 of the Reasons). In the board's view, no inventive step could be seen in including in the reasonably broad time range as required by the timing circuit of the meter of D10 the claimed value of 5 seconds after the detection of sample application, the less so since reducing measurement time had to be considered as an obvious desire of the user. The board decided that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step in view of the disclosure of D10 (biosensing meter).

The subject-matter of claim 1 was an at least tetravalent vaccine composition. The purpose of the claimed composition could be seen as providing a broad protection against HPVs, in particular those causing cervical cancer. The examining division considered document D8 to represent the closest prior art for the subject-matter of claim 1 but this was disputed by the appellant who considered document D10 as closest prior art. The board in **T 1493/09** concurred with the examining division. As regards assessment of obviousness, the appellant (applicant) argued that the skilled person seeking to solve the problem formulated and therefore seeking to provide a vaccine effective in humans would not have contemplated directly applying the teaching of document D8 with respect to adjuvantation. In particular, it was argued that since document D8 only concerned animal studies, not suitable to predict protective efficacy in humans, the skilled person would have needed to seek further teaching with respect to this. However, in the board's opinion, the skilled person seeking to solve the problem formulated (provision of a broadly effective vaccine against HPV, especially providing broad protection

adapté en outre pour forcer la mesure de courant à se produire à un temps de 5 secondes ou moins après la détection de l'application d'un échantillon. Le problème technique à résoudre consiste à mettre en œuvre un circuit chronométré qui déclenche une mesure du courant à un moment concret dans le temps. Déterminer si la solution revendiquée à ce problème est évidente revient à savoir si l'homme du métier, en mettant en pratique le compteur de D10, arriverait à une valeur tombant dans la plage revendiquée. Une approche semblable avait été suivie pour apprécier l'évidence dans les décisions T 408/12 (point 7.3 des motifs) et T 315/97 (point 3.3.1 des motifs). Selon la chambre, inclure la valeur revendiquée (5 secondes ou moins après la détection d'une application d'échantillon) dans l'intervalle de temps raisonnablement large nécessité par le circuit chronométré du compteur de D10 ne peut constituer une activité inventive, d'autant moins que la réduction du temps de mesure est un souhait évident de l'utilisateur. La chambre a jugé que l'objet de la revendication 1 manquait d'activité inventive au vu de la divulgation de D10 (compteur biodétecteur).

L'objet de la revendication 1 est une composition de vaccin au moins tétravalent. La composition revendiquée a pour but d'offrir une large protection contre les VPH, en particulier ceux à l'origine du cancer du col de l'utérus. La division d'examen a estimé que le document D8 représentait l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, ce qui a été contesté par le requérant, qui considère que c'est le document D10 qui représente l'état de la technique le plus proche. Dans sa décision **T 1493/09**, la chambre s'est ralliée à l'avis de la division d'examen. Concernant l'évaluation de l'évidence, le requérant/demandeur a fait valoir que l'homme du métier cherchant à résoudre le problème formulé et donc à fournir un vaccin efficace pour les humains n'aurait pas envisagé d'appliquer directement l'enseignement du document D8 en matière d'adjuvants. Il a allégué en particulier qu'étant donné que le document D8 ne portait que sur l'expérimentation animale, qui ne permet pas de prédire l'efficacité de la protection chez les humains, l'homme du métier aurait eu besoin de chercher des enseignements supplémentaires sur ce point. Toutefois, la chambre a estimé que l'homme du

suchen müssen. Nach Auffassung der Kammer wäre jedoch der Fachmann bei der Lösung der formulierten Aufgabe (Bereitstellung eines Impfstoffes gegen HPV mit breiter Schutzwirkung, der insbesondere breiten Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs bietet) nicht darauf beschränkt, nur Formulierungen in Betracht zu ziehen, die unmittelbar in der klinischen Prüfung am Menschen eingesetzt werden könnten. Zusätzliche Tierversuche, wie in D8 beschrieben, könnten realistischerweise vom Fachmann als möglicher Zweck der beanspruchten Zusammensetzung in Betracht gezogen werden.

Unter Berücksichtigung der Lehre des Dokuments D8 alleine oder in Kombination mit D10 wäre der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit zu der in Anspruch 1 des Hauptantrags vorgeschlagenen Lösung gelangt. Die Erfordernisse des Art. 56 EPÜ waren somit nicht erfüllt.

Anspruch 1 des (auf die zweite medizinische Verwendung der Impfstoffzusammensetzung gerichteten) Hilfsantrags 1 schloss die therapeutische Wirkung (Vorbeugung oder Behandlung einer Erkrankung in Zusammenhang mit einer HPV-Infektion) als ausdrückliches Merkmal ein, während dies bei Anspruch 1 des Hauptantrags nicht der Fall war. Diese Wirkung (dieselbe wie die in Anspruch 1 des Hilfsantrags ausdrücklich angegebene) war von der Kammer bei der Beurteilung, ob der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags erfinderisch ist, bereits berücksichtigt worden. Die Kammer befand, dass die Beurteilung der dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags zugrunde liegenden erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz unverändert auf den Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags übertragbar war.

#### **D. Gewerbliche Anwendbarkeit**

(CLB, I.E.1)

In der Sache **T 533/09** befand die Prüfungsabteilung in einem *obiter dictum* zu ihrer Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung, dass Anspruch 1 nicht gewerblich anwendbar sei. Insbesondere sei eine Folge von Grundimpulsen gemäß den Ansprüchen 1 bis 16 ein physikalisches Phänomen, das nicht greifbar genug sei, um als Erzeugnis (oder Verfahren) angesehen werden zu können.

against cervical cancer), would not be limited to considering only formulations for immediate use in human clinical trials. Additional animal testing such as described in document D8 could realistically be considered by the skilled person as a possible purpose for the claimed composition.

Taking into account the teaching of document D8 alone or in combination with document D10, the person skilled in the art would have arrived at the solution proposed by claim 1 of the main request without exercise of an inventive step. The requirements of Art. 56 EPC were therefore not fulfilled.

Claim 1 of auxiliary request 1 (directed to the second medical use of the vaccine composition) included the therapeutic effect ("prevention or treatment of a disorder related to HPV infection") as an explicit feature, while claim 1 of the main request did not. In fact, this effect (the same as the one as explicitly recited in claim 1 of the auxiliary request) was already taken into account by the board when evaluating the inventive step of the subject-matter of claim 1 of the main request. The board considered that the assessment of inventive step for the subject-matter of claim 1 of the main request according to the problem and solution approach applied to the subject-matter of claim 1 of the auxiliary request without any change in the reasoning.

#### **D. Industrial application**

(CLB, I.E.1)

In **T 533/09** the examining division, in an *obiter dictum* to its decision refusing the application, had held that the subject-matter of claim 1 was not susceptible of industrial application, finding that an elementary pulse train as defined in claims 1 to 16 constituted a physical phenomenon which was not sufficiently tangible to be considered a product or process.

métier cherchant à résoudre le problème formulé (mise à disposition d'un vaccin très efficace contre les VPH, qui offre en particulier une large protection contre le cancer du col de l'utérus) ne se limiterait pas aux seules formulations destinées à une utilisation immédiate dans le cadre d'essais cliniques réalisés sur des sujets humains. Il semble réaliste que l'homme du métier considère la réalisation d'essais supplémentaires dans le cadre de l'expérimentation animale, tels que décrits dans le document D8, comme un but possible de la composition revendiquée.

En tenant compte de l'enseignement du document D8, considéré seul ou combiné avec le document D10, l'homme du métier serait parvenu à la solution proposée par la revendication 1 de la requête principale sans que cela implique une activité inventive. Les exigences de l'art. 56 CBE n'ont par conséquent pas été remplies.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 (relative à la deuxième indication médicale de la composition de vaccin) mentionnait explicitement l'effet thérapeutique ("prévention ou traitement d'un trouble lié à une infection par le VPH") comme une caractéristique, contrairement à la revendication 1 de la requête principale. De fait, cet effet (le même que celui explicitement mentionné dans la revendication 1 de la requête subsidiaire) avait déjà été pris en compte par la chambre pour évaluer l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête principale. La chambre a estimé que l'appréciation de l'activité inventive concernant l'objet de la revendication 1 de la requête principale selon l'approche problème-solution s'appliquait à l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire sans que le raisonnement en soit modifié.

#### **D. Application industrielle**

(CLB, I.E.1)

Dans l'affaire **T 533/09**, la division d'examen, par la voie d'un *obiter dictum*, a estimé dans sa décision de rejet de la demande que l'objet de la revendication 1 n'était pas susceptible d'application industrielle. Elle a, notamment, considéré qu'un "train d'impulsions élémentaires tel que défini dans les revendications 1 à 16 constitue un phénomène physique qui n'est pas suffisamment tangible pour être considéré comme un produit (ou un procédé)".

Da die Prüfungsabteilung so nachdrücklich darauf bestand, dass eine Erfindung greifbar sein muss, war sie anscheinend allgemein der Auffassung, dass für Erfindungen abstrakter Natur kein Patent erteilt werden kann. Die nicht erschöpfende Liste der nicht patentierbaren Erfindungen nach Art. 52 (2) EPÜ scheint diesen Ansatz tatsächlich zu rechtfertigen. Dennoch schloss sich die Kammer der Prüfungsabteilung nicht an. Sie war vielmehr der Auffassung, dass die beanspruchte Folge von Impulsen insofern konkreter Natur ist, als sie aus der Modulierung eines elektrischen Signals resultiert (Kondensatorentladung zur Defibrillation) und ihre Intensität jederzeit messbar ist. Ein solches Signal falle sehr wohl unter die Definition eines "Gegenstands" im Sinne der Entscheidung G 2/88 (ABl. 1990, 93) in ihrer Originalversion.

Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Natur des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags der Patentierbarkeit nicht im Wege steht. Da außerdem zweifelsfrei feststehe, dass ein solches Signal erzeugt und für Defibrillationszwecke verwendet werden könne, sei der Gegenstand sehr wohl gewerblich anwendbar und erfülle somit die Erfordernisse von Art. 57 EPÜ 1973.

Das Fazit der Entscheidung lautet: Der vom Gesetzgeber gewählte Wortlaut der Art. 52 bis 57 EPÜ knüpft den Begriff der patentierbaren Erfindung in keiner Weise an die Bedingung, dass eine solche Erfindung materiell greifbar sein muss (s. Nr. 7.2 der Gründe).

## II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

### A. Patentansprüche

#### 1. Grenzen der Verallgemeinerung der in der Beschreibung aufgeführten technischen Angaben und Beispiele

(CLB, II.A.5.2)

Das Streitpatent in der Sache **T 2231/09** betraf ein Verfahren zur Darstellung und Analyse von Bildern. In Anspruch 1 des Hauptantrags hieß es: "... wobei mindestens eines dieser Deskriptor-Elemente nur anhand einer Untergruppe von Pixeln in diesem Bild abgeleitet wird." Die Beschwerdekammer erachtete den Ausdruck "Untergruppe von Pixeln" im Lichte von Art. 84 EPÜ 1973 als problematisch und betonte, dass zwar ein gewisser

In stressing the need for an invention to be of a tangible nature, the examining division seemed more generally to have considered that the granting of a patent should be refused for inventions of an abstract nature. Art. 52(2) EPC's non-exhaustive list of non-patentable inventions did indeed appear to justify this approach. The board however did not agree with the examining division's conclusion, as it found that the claimed pulse train was of a tangible nature in that it was the result of modulating an electrical signal (derived from a capacitor discharge for defibrillation purposes) and its intensity was measurable at any time. Such a signal thus clearly came under the definition of "physical entity" within the meaning of G 2/88 (OJ 1990, 93), in its original version.

The board concluded that the nature of the subject-matter of claim 1 of the main request was no obstacle to its patentability; moreover, as there could be no doubt that such a signal could be produced and used for defibrillation purposes, that subject-matter clearly was susceptible of industrial application and thus met the conditions of Art. 57 EPC 1973.

The catchword of the decision may be rendered as follows: the wording chosen by the legislator for Art. 52 to 57 EPC on patentability does not in any way link the notion of patentable invention with any condition requiring such an invention to be of a tangible, viz. material, nature (see point 7.2 of the Reasons).

## II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

### A. Claims

#### 1. Restrictions on generalising the technical information and examples adduced in the description

(CLB, II.A.5.2)

In **T 2231/09** the patent in suit concerned a method of representing and analysing images. Claim 1 of the main request set out that "... at least one said descriptor element is derived using only a subset of pixels in said image." The board considered the expression "subset of pixels" to be problematic under Art. 84 EPC 1973 and stressed that, while a certain degree of generalisation may be permitted, features as claimed should

En soulignant la nécessité du caractère tangible qu'une invention doit présenter, la division d'examen semble avoir, plus généralement, considéré que la délivrance d'un brevet devait être refusée aux inventions de nature abstraite. La liste non exhaustive des inventions non brevetables de l'art. 52(2) CBE semblerait effectivement justifier cette approche. La chambre ne partage cependant pas la conclusion retenue par la division d'examen. En effet, la chambre considère que le train d'impulsions revendiqué est de nature concrète dans la mesure où il résulte de la modulation d'un signal électrique (décharge d'un condensateur dans un but de défibrillation) et que son intensité est mesurable à tout instant. Un tel signal tombe ainsi bel et bien sous la définition de "physical entity" au sens de la décision G 2/88 (JO 1990, 93), dans sa version d'origine.

La chambre conclut que la nature de l'objet de la revendication 1 de la requête principale ne constitue pas un obstacle à sa brevetabilité. De plus, la possibilité de réaliser et d'utiliser un tel signal à des fins de défibrillation ne faisant aucun doute, l'objet de la revendication 1 de la requête principale est bel et bien susceptible d'application industrielle et remplit donc les conditions de l'art. 57 CBE 1973.

Le sommaire de la décision est le suivant: La formulation des art. 52 à 57 de la CBE, relatifs à la brevetabilité, telle que retenue par le législateur, ne lie aucunement la notion d'invention brevetable à une quelconque condition quant à la nécessité du caractère tangible, au sens de matériel, que devrait présenter une telle invention (cf. point 7.2 des motifs).

## II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

### A. Revendications

#### 1. Limites à la généralisation des données techniques et des exemples cités dans la description

(CLB, II.A.5.2)

Dans l'affaire **T 2231/09**, le brevet litigieux portait sur un procédé pour la représentation et l'analyse d'images. La revendication 1 de la requête principale précisait que "... au moins un desdits éléments descripteurs est dérivé en utilisant seulement un sous-ensemble de pixels dans ladite image." La chambre a estimé que "sous-ensemble de pixels" posait problème en vertu de l'art. 84 CBE 1973, car bien qu'un certain degré de généralisation soit

Grad an Verallgemeinerung zulässig sein kann, die beanspruchten Merkmale es aber ermöglichen sollten, durch den Wortlaut der Ansprüche abgedeckte Merkmale von Ausführungsformen eindeutig zu identifizieren. Außerdem sollte es der verallgemeinerte Anspruchsgegenstand ermöglichen, die zu lösende technische Aufgabe zu verstehen.

Zusammen mit der Änderung von Anspruch 1 hatte der Anmelder eine neue Auslegung vorgebracht, wonach mit einer "Region" auch das ganze Bild gemeint sein und eine "Untergruppe" alle Pixel der Region umfassen könne. Nach Auffassung der Kammer stand diese Auslegung jedoch im Widerspruch zu wesentlichen Teilen der beschriebenen Ausführungsformen, wo eine Untergruppe nur einige Pixel einer Region umfasste. Somit war der Gegenstand des Anspruchs 1 unklar, wenn er im Lichte der Beschreibung ausgelegt wurde.

Die Kammer befand ferner, dass die in Art. 84 EPÜ 1973 verankerten Erfordernisse der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung dem Grundsatz Rechnung tragen sollen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen sollte. Unter Berücksichtigung der Beschreibung erachtete sie die Unterteilung des Bildes in Regionen und Untergruppen als maßgeblich für die Erzielung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Wirkung. Daher war der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht durch die Beschreibung gestützt. Folglich gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass Anspruch 1 gegen Art. 84 EPÜ 1973 verstieß.

## **B. Einheitlichkeit der Erfindung**

### **1. Nicht recherchierte Gegenstände - Gegenstand in einer Teilanmeldung recherchiert**

(CLB, II.B.6.2)

In der Sache **T 2289/09** war die Anmeldung unter anderem auf der Grundlage von R. 137 (5) EPÜ zurückgewiesen worden. Der Anmelder argumentierte, dass die Erfordernisse der R. 137 (5) EPÜ erfüllt seien, weil der Gegenstand in einer Teilanmeldung zur Streitmeldung recherchiert worden sei. Dies stehe im Einklang mit der Praxis des EPA - R. 137 (5) EPÜ enthalte keinen Hinweis auf den Zeitpunkt der Recherche - sowie mit G 2/92, wonach ein Gegenstand, für den keine Recherchegebühren

make it possible to clearly identify features of embodiments that are covered by the terms of a claim. Moreover, the generalised subject-matter as claimed should make it possible to understand the technical problem to be solved.

When amending claim 1, the applicant had put forward a new interpretation according to which a "region" could mean the whole image, and a "subset" could correspond to all pixels of the region. The board considered this interpretation to be inconsistent with essential parts of the described embodiments, according to which a subset corresponded to only some of the pixels of a region. The subject-matter of claim 1 was thus unclear when interpreted in the light of the description.

The board also stated that the requirements of clarity and support by the description in Art. 84 EPC 1973 were designed to reflect the principle that the terms of a claim should be commensurate with the invention's technical contribution to the art. Taking into account the description, the board regarded the division of the image into regions and subsets as essential for achieving the technical effect underlying the invention. Therefore, the subject-matter of claim 1 was not supported by the description. The board concluded that claim 1 did not comply with Art. 84 EPC 1973.

## **B. Unity of invention**

### **1. Unsearched subject-matter – subject-matter searched in divisional application**

(CLB, II.B.6.2)

In **T 2289/09** the application had been refused inter alia on the basis of R. 137(5) EPC. The applicant argued that because the subject-matter had been searched in a divisional application of the application-in-suit R. 137(5) EPC was met. This was consistent with EPO practice – R. 137(5) EPC made no reference to the timing of the search – and also in line with G 2/92, which stated that one could not pursue subject-matter in respect of which no search fees had been paid.

acceptable, la revendication doit permettre d'identifier clairement les caractéristiques des modes de réalisation qu'elle recouvre. De surcroît, l'objet revendiqué généralisé doit permettre de comprendre le problème technique à résoudre.

En modifiant la revendication 1, le demandeur a proposé une interprétation nouvelle : "région" pourrait signifier l'image dans sa totalité, et "sous-ensemble" pourrait correspondre à tous les pixels de ladite région. La chambre a jugé cette interprétation incompatible avec des parties essentielles des modes de réalisation présentés dans la description, où un sous-ensemble désignait une partie seulement des pixels d'une région. L'objet de la revendication 1 manque donc de clarté quand on l'interprète à la lumière de la description.

La chambre a par ailleurs indiqué que les exigences de l'art. 84 CBE 1973 en matière de clarté et de fondement sur la description posent comme principe qu'une revendication doit être en adéquation avec la contribution de l'invention à l'état de la technique. Au vu de la description, la chambre a considéré que la division de l'image en régions et sous-ensembles était indispensable pour arriver à l'effet technique sous-tendant l'invention. La revendication 1 n'est donc pas dûment fondée sur la description, et la chambre en a conclu que la revendication 1 ne satisfait pas à l'art. 84 CBE 1973.

## **B. Unité de l'invention**

### **1. Objet non couvert par la recherche – objet couvert par la recherche dans une demande divisionnaire**

(CLB, II.B.6.2)

Dans l'affaire **T 2289/09**, la demande avait été rejetée sur la base, entre autres, de la règle 137(5) CBE. Le demandeur a fait valoir que la règle 137(5) CBE avait été observée, puisque l'objet avait été couvert par la recherche dans une demande divisionnaire issue de la demande litigieuse. Selon lui, cela était conforme à la pratique de l'OEB - la règle 137(5) CBE ne donnait pas de précision concernant la date de la recherche - ainsi qu'à l'avis G 2/92, qui indique qu'un demandeur ne peut faire

entrichtet wurden, nicht weiterverfolgt werden kann.

Die Kammer war anderer Ansicht. Die Große Beschwerdekammer habe in G 2/92 eindeutig festgestellt, dass bei Nichtzahlung der geforderten Recherchegebühren der betreffende Gegenstand in der Anmeldung, zu der die Recherche durchgeführt wurde, nicht weiterverfolgt werden kann. Die Große Beschwerdekammer habe ferner ausgeführt, "dass es sich bei der ... zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muss, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchegebühr entrichtet wurde". Diese Aussage sei über die in G 2/92 genannten Gründe hinaus von Bedeutung.

Aus dem Umstand, dass für Ansprüche in Teilanmeldungen eine frühere, für die Stammanmeldung durchgeführte Recherche genutzt werden kann, habe der Beschwerdeführer fälschlich gefolgert, dass dies auch für einen anderen oder "umgekehrten" Fall gelte. Wenn ein Anmelder wünsche, dass für seine Teilanmeldung eine frühere Recherche genutzt werde, müsse er dennoch die Recherchegebühren entrichten (R. 36 (3) EPÜ). Diese würden erstattet, wenn bestimmte Kriterien erfüllt seien (Beschluss des Präsidenten des EPA und Mitteilung des EPA, ABl. SA 1/2010, 322 und 325), nämlich dann, wenn das EPA den früheren Recherchenbericht verwerten könne. Es gebe keine Regelung, wonach das EPA die Recherche fortsetzen und dabei auch die betreffenden Ansprüche und ihren Schutzzumfang prüfen könne, wenn für einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherchegebühren entrichtet worden seien. Ebenso wenig gebe es eine Regelung, wonach die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall zur Zahlung weiterer Recherchegebühren auffordern könne, um die frühere Recherche, die für die Teilanmeldung durchgeführt worden sei und auf die sich der Anmelder stützen wolle, auf ihren Nutzen zu prüfen.

### **C. Ausreichende Offenbarung**

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

##### **1.1 Die Offenbarung ist an einen Fachmann adressiert**

(CLB, II.C.3.1)

Im Falle eines Vorurteils, das durch konkrete Beispiele im Stand der Technik belegt ist, ist für die

The board disagreed. The Enlarged Board had clearly stated in G 2/92 that when an applicant failed to pay the requested search fees, that subject-matter could not be pursued in the application for which the search was carried out. The Enlarged Board had stated furthermore that "the invention which is to be examined...must be an invention in respect of which a search fee has been paid prior to the drawing up of the European search report". This statement had significance beyond the reasons given in G 2/92.

The appellant had drawn an erroneous conclusion from the fact that claims in divisional applications may benefit from an earlier search performed in the parent application and erred in believing that this was also applicable in a different or "inverse" situation. When an applicant for a divisional application sought the benefit of an earlier search, he still had to pay the search fees (R. 36(3) EPC). These were then refunded, conditional on the fulfilment of certain criteria (decision of the President of the EPO and notice from the EPO, OJ SE 1/2010, 322 and 325), namely if the EPO benefited from the earlier search report. There was no provision that would permit the EPO to proceed with search activities, including the examination of the claims in question and their scope, when no search fees were paid for a given part of an application. There was also no provision that would entitle the examining division in the present situation to request the payment of further search fees for the purpose of examining the usefulness of the earlier search performed on the divisional application on which the applicant wished to rely.

### **C. Sufficiency of disclosure**

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

##### **1.1 The disclosure is aimed at the skilled person**

(CLB, II.C.3.1)

If specific prior-art examples provide evidence of a technical prejudice, it is not enough, for the purposes of

poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche.

La chambre a exprimé son désaccord. Dans l'avis G 2/92, la Grande Chambre de recours a affirmé clairement que lorsqu'un demandeur n'acquitte pas de taxes de recherche comme il est invité à le faire, il ne peut faire poursuivre l'examen de l'objet correspondant dans la demande pour laquelle la recherche a été effectuée. La Grande Chambre de recours a également déclaré que "l'invention dont la brevetabilité est examinée doit avoir donné lieu, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, au paiement d'une taxe de recherche." La portée de cette déclaration dépasse les motifs de l'avis G 2/92.

Le fait que les revendications de demandes divisionnaires puissent bénéficier d'une recherche antérieure effectuée pour la demande initiale avait conduit à tort le requérant à penser que cela valait aussi dans une situation différente ou "inverse". Le déposant d'une demande divisionnaire qui cherche à bénéficier d'une recherche antérieure est tenu, en tout état de cause, d'acquitter les taxes de recherche (règle 36(3) CBE). Celles-ci sont ensuite remboursées si certains critères sont remplis, à savoir si l'OEB peut utiliser le rapport de recherche antérieure (Décision de la Présidente de l'OEB et Communiqué de l'OEB, JO éd. spéc. 1/2010, 322 et 325). Aucune disposition ne permet à l'OEB de poursuivre la recherche, y compris l'examen des revendications concernées ainsi que de leur portée, si aucune taxe de recherche n'a été acquittée pour une certaine partie de la demande. De même, aucune disposition n'habilitait la division d'examen, dans la présente situation, à demander le paiement de nouvelles taxes de recherche aux fins d'apprécier l'utilité de la recherche antérieure qui avait été effectuée pour la demande divisionnaire et que le demandeur souhaitait invoquer.

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

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

##### **1.1 L'exposé s'adresse à l'homme du métier**

(CLB, II.C.3.1)

S'agissant d'un préjugé étayé par des exemples concrets compris dans l'état de la technique, il ne suffit pas de

Ausführbarkeit der Erfindung nicht ausreichend nur zu erklären, dass das Vorurteil überwunden wurde. Vielmehr muss das Streitpatent Anleitungen enthalten, die es dem Fachmann ermöglichen, herauszulesen, welche Verfahrensmerkmale für die Überwindung des Vorurteils entscheidend sind. Es kann nicht dem Fachmann selbst überlassen bleiben, die Kernpunkte zum Gelingen des Verfahrens über die gesamte Breite des Anspruchs ausgehend von allgemein bekannten Angaben selbst zu ermitteln (**T 419/12**).

### 1.2 Durch Verweise kann der Fachmann ebenfalls in die Lage versetzt werden, die Erfindung auszuführen

(CLB, II.C.3.2)

Die ausführbare Offenbarung der Erfindung in **T 521/10** stütze sich auf den Inhalt von Patentanmeldungen, die durch Verweis einbezogen waren. Zwei durch Verweis einbezogene US-Anmeldungen entsprachen nicht den Erfordernissen gemäß T 737/90 und laut der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, II.C.3.2, S. 353. Ein Dokument ist nur dann rechtswirksam einbezogen, wenn

- i) dem Amt vor dem oder am Anmeldetag eine Abschrift des Dokuments vorlag und
- ii) das Dokument der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 EPÜ zugänglich gemacht wurde.

Da keines der beiden Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war und die einzige Veröffentlichung, die daraus hervorging, eine Continuation-in-part-Anmeldung war, die nach dem Tag der Veröffentlichung der betreffenden europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde, waren die beiden Dokumente nicht rechtswirksam durch Verweis einbezogen.

## 2. Deutliche und vollständige Offenbarung

### 2.1 Parameter

(CLB, II.C.4.5)

In der Sache **T 2403/11** befand die Kammer, dass die Mehrdeutigkeit eines Parameters im Anspruch für sich genommen nicht genügt, um die ausreichende Offenbarung zu

sufficiency of disclosure, simply to say that the prejudice has been overcome. The patent must provide guidance enabling the skilled person to identify the process features decisive in overcoming the prejudice. That person should not have to work out himself, from generally known information, the key points ensuring the success of the process over the entire breadth of the claim (**T 419/12**).

### 1.2 References may also enable a skilled person to carry out an invention

(CLB, II.C.3.2)

The enabling disclosure of the invention in **T 521/10** relied on the content of patent applications incorporated by reference. Two US applications incorporated by reference did not fulfil the requirements set out in T 737/90 and Case Law of the Boards of Appeal, 7th ed. 2013, II.C.3.2, pp. 307 and 308. In order to be validly incorporated, each document must:

- (i) be available to the Office on or before the date of filing of the application; and
- (ii) be available to the public no later than on the date of publication of the application under Art. 93 EPC.

As neither of the two documents was made available to the public and the only publication originating from the two documents was a continuation-in-part application which was published on a date later than the publication date of the European application at issue, the two documents were not validly incorporated by reference.

## 2. Clarity and completeness of disclosure

### 2.1 Parameters

(CLB, II.C.4.5)

The board in **T 2403/11** acknowledged that an ambiguity of a parameter in the claim was not enough in itself to deny sufficiency of disclosure. Whether such an ambiguity led to insufficiency of

déclarer simplement que ce préjugé a été surmonté pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Le brevet en litige doit au contraire contenir des instructions qui permettent à l'homme du métier d'identifier les caractéristiques du procédé grâce auxquelles il est possible de surmonter ce préjugé. On ne saurait laisser à l'homme du métier le soin de déterminer lui-même, en partant d'indications généralement connues, les éléments qui sont essentiels à la réussite du procédé sur toute la portée de la revendication (**T 419/12**).

### 1.2 L'homme du métier peut également être mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois

(CLB, II.C.3.2)

Dans l'affaire **T 521/10**, la divulgation permettant la reproduction de l'invention s'appuyait sur le contenu de demandes de brevet incorporées par renvoi. Deux demandes américaines incorporées par renvoi ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées dans la décision T 737/90 et dans la Jurisprudence des Chambres de recours, 7<sup>e</sup> édition 2013, II.C.3.2, p. 349. La chambre a estimé qu'un document n'était valablement incorporé que s'il satisfaisait aux conditions suivantes :

- i) une copie du document devait être à la disposition de l'Office à la date de dépôt de la demande ou antérieurement ; et
- ii) le document devait avoir été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande conformément à l'art. 93 CBE.

Étant donné qu'aucun des deux documents n'avait été rendu accessible au public et que la seule publication découlant des deux documents était une demande de "continuation-in-part" publiée à une date postérieure à celle de la publication de la demande de brevet européen en cause, les deux documents n'étaient pas valablement incorporés par renvoi.

## 2. Exposé clair et complet

### 2.1 Paramètres

(CLB, II.C.4.5)

Dans l'affaire **T 2403/11**, la chambre a admis que la présence d'un paramètre ambigu dans une revendication ne suffisait pas pour mettre en cause la suffisance de l'exposé de l'invention. Il

verneinen. Ob aufgrund der Mehrdeutigkeit eine unzureichende Offenbarung vorliegt, ist von Fall zu Fall zu entscheiden (s. T 593/09).

Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung T 882/03 angeführt, in der es ebenfalls um Viskosität ging. Allerdings waren dort die Variationen, die sich aus der Mehrdeutigkeit der Grenzviskosität ergaben, nur geringfügig. Die damalige Kammer hatte deshalb befunden, dass die Mehrdeutigkeit nicht genügte, um die ausreichende Offenbarung zu verneinen. Im vorliegenden Fall jedoch waren die Schwankungen der Viskosität je nach der verwendeten Messfrequenz um ein Vielfaches höher und die Variationen damit gewiss nicht geringfügig.

Daneben hatte der Beschwerdeführer auf T 492/92 verwiesen und argumentiert, dass der Anspruch dort einen Parameter enthalten habe, der durch zwei unterschiedliche Methoden bestimmt werden konnte, dass die Offenbarung aber dennoch als ausreichend anerkannt worden sei. Allerdings hatte die Kammer in dieser Entscheidung festgestellt, dass der Fachmann, der an möglichst genauen Ergebnissen interessiert ist, weiß, welche Methode er wählen muss. Im vorliegenden Fall war dies anders, weil dem Fachmann hier nicht bekannt war, welche Methode und welche Messparameter auszuwählen waren.

Die Erfindung wurde deshalb für unzureichend offenbart befunden.

In **T 1697/12** deckten die Ansprüche durch offene Bereichsangaben Ausführungsformen ab, die mit dem im Patent offenbarten Verfahren nicht herstellbar waren, die aber mit anderen, künftig zu erfindenden Verfahren herstellbar sein könnten. Die Kammer befand, dass sich das beanspruchte Monopol auf Gegenstände erstreckte, die dem Fachmann auch nach der Lektüre der Patentschrift noch nicht zur Verfügung standen. Die Erfindung war demnach unzureichend offenbart.

### 3. Ausführbarkeit

#### 3.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

3.1.1 Chemische Verbindungen  
(CLB, II.C.5.6.9)

In **T 544/12** bestätigte die Kammer, dass die Definition einer Gruppe von Verbindungen in einem Anspruch durch

disclosure was to be decided on a case-by-case basis (see T 593/09).

The appellant had cited T 882/03, which also concerned viscosity. However, the variations resulting from the ambiguity of the intrinsic viscosity were only minor and the board in that case had therefore considered this ambiguity not to be such that sufficiency of disclosure had to be denied. In the case at issue, however, the variation of viscosity was by orders of magnitude, depending on which measurement frequency was used, and so was certainly not minor.

The appellant had also cited T 492/92 and argued that in the case underlying this decision a parameter was present in the claim that could be determined by two different methods and sufficiency of disclosure was acknowledged. However, in that case, the board had stated that if the skilled person was interested in the best possible accuracy of the results, he would know which method to choose. This was different from the case at issue where the method and the measurement parameters to be chosen were not known to the skilled person.

The invention was therefore held to be insufficiently disclosed.

In **T 1697/12** the claims covered, through open-ended ranges, embodiments that could not be obtained with the process disclosed in the patent, but which might be obtainable with different methods still to be invented in the future. The board held that the monopoly claimed extended to subject-matter which, after reading the patent, would still not be at the disposal of the skilled person. The invention was therefore insufficiently disclosed.

### 3. Reproducibility

#### 3.1 Reproducibility without undue burden

3.1.1 Chemical compounds  
(CLB, II.C.5.6.9)

In **T 544/12** the board confirmed that a definition of a group of compounds in a claim by both structural and functional

convenait de décider au cas par cas si une telle ambiguïté entraînait une insuffisance de l'exposé de l'invention (cf. décision T 593/09).

Le requérant avait cité la décision T 882/03, qui concernait également le critère de viscosité. Cependant, les variations qui résultaient de l'ambiguïté concernant la viscosité intrinsèque étaient de faible ampleur et, dans cette affaire, la chambre avait donc estimé que la nature de cette ambiguïté ne permettait pas de mettre en cause la suffisance de l'exposé de l'invention. Dans l'affaire en instance, les valeurs de viscosité fluctuaient cependant de manière importante en fonction de la fréquence de mesure utilisée, si bien que les variations correspondantes n'étaient certainement pas mineures.

Le requérant avait également mentionné la décision T 492/92, faisant valoir que dans l'affaire sous-jacente à cette décision, la revendication comportait un paramètre pouvant être déterminé par deux méthodes différentes, et que l'exposé de l'invention avait été jugé suffisant. Cependant, dans cette affaire, la chambre avait déclaré que l'homme du métier saurait quelle méthode choisir s'il voulait obtenir les résultats les plus exacts possible. Il en allait autrement dans l'affaire en instance, dans laquelle l'homme du métier n'avait pas connaissance de la méthode et des paramètres de mesure à choisir.

La chambre a donc estimé que l'invention n'était pas suffisamment exposée.

Dans l'affaire **T 1697/12**, les revendications, dans lesquelles les plages de valeurs n'étaient pas délimitées, couvraient des modes de réalisation qui ne pouvaient être obtenus avec le procédé divulgué dans le brevet, mais auxquels il était éventuellement possible de parvenir avec des méthodes différentes, qui devraient être inventées à l'avenir. La chambre a estimé que le monopole revendiqué s'étendait à un objet dont l'homme du métier ne pourrait toujours pas disposer après lecture du brevet. L'invention était donc insuffisamment divulguée.

### 3. Exécution de l'invention

#### 3.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

3.1.1 Composés chimiques  
(CLB, II.C.5.6.9)

Dans l'affaire **T 544/12**, la chambre a confirmé que le fait de définir, dans une revendication, un groupe de composés

strukturelle und funktionelle Merkmale nach Art. 83 EPÜ generell akzeptabel ist, solange der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand aus der Fülle von Verbindungen, die im Anspruch durch strukturelle Merkmale definiert sind, diejenigen herausfindet, die auch die beanspruchten funktionellen Erfordernisse erfüllen (in Anlehnung an T 435/91 und T 1063/06).

Im fraglichen Fall musste der Fachmann aus der fast unendlichen Schar von Alternativen, die durch die strukturelle Definition des Anspruchs 1 abgedeckt sind, die phosphoreszierenden Verbindungen herausfinden. Anspruch 1 erstreckte sich auf Klassen (von Iridiumkomplexen), die sich komplett von dem vom Patentinhaber vorgebrachten Konzept unterschieden. Mit einer Patenterteilung auf dieser Grundlage würde deshalb der technische Beitrag des Patents gegenüber dem Stand der Technik erweitert, was gegen den Grundsatz verstößt, dass der Schutzbereich eines Patents dem technischen Beitrag entspricht, den die Offenbarung der darin beschriebenen Erfindung zum Stand der Technik leistet (T 435/91).

Der Kammer war der Beschluss des Bundesgerichtshofs X ZB 8/12 vom 11. September 2013 bekannt, wonach es im Hinblick auf das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nicht zu beanstanden ist, wenn eine funktionelle Definition einer Gruppe von Stoffen neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch solche umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden oder deren Bereitstellung erfinderische Tätigkeit erfordern kann. Dem schloss sich die Kammer aber nicht an. Wie in T 435/91 ausgeführt, entspricht eine funktionelle Definition einer Gruppe von Substanzen in einem Anspruch den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ nur dann, wenn alle unter diese funktionelle Definition fallenden Substanzen dem Fachmann zur Verfügung stehen. Die Erfindung entsprach somit nicht den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ.

features is generally acceptable under Art. 83 EPC as long as the skilled person is able to identify, without undue burden, those compounds out of the host of compounds defined by the structural feature(s) in the claim which also fulfil the claimed functional requirements (following T 435/91 and T 1063/06).

In the case at issue it was up to the skilled person to identify within the almost infinite host of alternatives covered by the structural definition of claim 1 those compounds that were phosphorescent. Claim 1 extended to classes (of iridium complexes) that were entirely different from the concept as argued by the proprietor. Granting a patent on this basis would therefore extend the technical contribution the patent made over the state of the art, contrary to the principle that the protection conferred by a patent should correspond to the technical contribution to the art made by the disclosure of the invention described therein (T 435/91).

The board was aware of the decision of the German Supreme Court (Bundesgerichtshof) X ZB 8/12 of 11 September 2013 stating that it was not objectionable as regards sufficiency of disclosure that a functional definition of a group of substances does not only cover known substances or those disclosed in the patent specification, but also those that will be made available in the future only, or those the provision of which may require an inventive step. However, the board did not share this view. As set out in T 435/91, in order for a functional definition of a group of substances in a claim to meet the requirements of Art. 83 EPC, the substances falling under this functional definition had all to be available to the skilled person. The invention therefore did not meet the requirements of Art. 83 EPC.

par des caractéristiques à la fois structurelles et fonctionnelles est généralement acceptable en vertu de l'art. 83 CBE dès lors que l'homme du métier, en fournissant un effort raisonnable, est en mesure d'identifier, parmi la multitude de composés définis par la ou les caractéristiques structurelles de la revendication, ceux qui répondent également aux exigences d'ordre fonctionnel qui sont revendiquées (conformément aux décisions T 435/91 et T 1063/06).

Dans l'affaire examinée, il appartenait à l'homme du métier d'identifier les composés qui étaient phosphorescents parmi un nombre presque infini de variantes couvertes par la définition structurelle de la revendication 1. La revendication 1 s'étendait à des catégories (de composés d'iridium) qui différaient totalement du concept invoqué par le titulaire. La délivrance d'un brevet sur cette base aurait pour effet d'étendre la contribution technique de celui-ci par rapport à l'état de la technique, ce qui était contraire au principe selon lequel la protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet (T 435/91).

La chambre avait connaissance de la décision de la Cour fédérale allemande de justice (Bundesgerichtshof) X ZB 8/12 du 11 septembre 2013, selon laquelle il n'était pas possible d'objecter, eu égard à la suffisance de l'exposé de l'invention, qu'une définition fonctionnelle d'un groupe de substances couvrirait non seulement des substances connues ou celles divulguées dans le fascicule du brevet, mais aussi des substances qui ne seraient disponibles qu'à l'avenir, ou celles dont la préparation pouvait nécessiter une activité inventive. La chambre n'a toutefois pas partagé ce point de vue. Comme indiqué dans la décision T 435/91, pour qu'une définition d'ordre fonctionnel d'un groupe de substances dans une revendication soit conforme aux exigences de l'art. 83 CBE, toutes les substances comprises dans cette définition de type fonctionnel devaient être à la disposition de l'homme du métier. L'invention ne remplissait donc pas les conditions de l'art. 83 CBE.



#### 4. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie

##### 4.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

###### 4.1.1 Wiederholbarkeit

(CLB, II.C.6.1.3)

In **T 657/10** enthielt der beanspruchte Gegenstand ein "Eliteereignis", d. h. ein besonderes Ereignis, das aus einem zufälligen Verfahren hervorgeht (bei dem die Erfolgserwartung stets zwischen null und hoch anzusiedeln ist) und das mindestens eine überraschende, vorteilhafte Eigenschaft aufweist. Zu "Eliteereignissen" liegt eine umfassende Rechtsprechung der Beschwerdekammern vor. Auch wenn die spezifischen zufälligen Verfahren und die daraus resultierenden Erzeugnisse mit (normalen) durchschnittlichen Eigenschaften möglicherweise aus dem Stand der Technik bekannt sind, kann das Vorliegen eines bestimmten Erzeugnisses mit einer unerwarteten vorteilhaften Eigenschaft eine erfinderische Tätigkeit begründen. Die Rechtsprechung zu "Eliteereignissen" beschränkt sich nicht auf transgene Pflanzen (s. unter anderem T 2239/08 und T 775/08), sondern wurde auch auf mehrere andere Bereiche angewandt, wie zum Beispiel auf monoklonale Antikörper oder die Isolierung spezifischer Virusstämme oder (Hefe-)Mikroorganismen (s. unter anderem T 645/02, T 1231/01 und T 737/96).

Nach Art. 83 EPÜ muss die Offenbarung des Patents den Fachmann jedoch in die Lage versetzen, alle beanspruchten Ausführungsformen, einschließlich der aus "Eliteereignissen" resultierenden, auszuführen. Die Offenbarung muss den Fachmann befähigen, das aus dem "Eliteereignis" hervorgehende besondere Erzeugnis herzustellen, ohne das Zufallsverfahren zu wiederholen, d. h. er muss das besondere Erzeugnis herstellen können, ohne sich nochmals auf den reinen Zufall zu verlassen. Im vorliegenden Fall waren diese Erfordernisse nicht erfüllt.

##### 4.2 Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung

(CLB, II.C.6.2)

In der Entscheidung **T 1616/09** führte die Kammer aus, dass für die Zwecke des Art. 83 EPÜ bei Ansprüchen, die auf pharmazeutische Zusammen-

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

##### 4.1 Clarity and completeness of disclosure

###### 4.1.1 Repeatability

(CLB, II.C.6.1.3)

The claimed subject-matter in **T 657/10** included an "elite event", i.e. a particular event resulting from a random method (for which the expectations always range from nil to high) and having at least one surprising, advantageous property. There was ample jurisprudence of the boards of appeal on "elite events". Although the specific random methods and resulting products with (normal) average properties might well be known in the prior art, the presence of a particular product with an unexpected advantageous property might justify the recognition of an inventive step. This jurisprudence on "elite events" was not limited to transgenic plants (see, inter alia, T 2239/08 and T 775/08) but had been applied in several other fields, such as those relating to monoclonal antibodies and to the isolation of specific virus strains or (yeast) microorganisms (see inter alia, T 645/02, T 1231/01 and T 737/96).

However, under Art. 83 EPC, the disclosure of the patent must enable a skilled person to carry out all claimed embodiments, including those concerned with "elite events". The disclosure has to enable a skilled person to obtain the particular product resulting from the "elite event" without the need to repeat the random method de novo, i.e. he must be able to obtain the particular product without having to rely on pure chance again. In the case before the board these requirements were not fulfilled.

##### 4.2 Level of disclosure required for medical use

(CLB, II.C.6.2)

In **T 1616/09** the board pointed out that, for the purposes of Art. 83 EPC, the level of disclosure in the application which is required for claims directed to

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

##### 4.1 Exposé clair et complet

###### 4.1.1 Reproductibilité

(CLB, II.C.6.1.3)

L'objet revendiqué dans l'affaire **T 657/10** incluait un "événement élite", à savoir un événement particulier résultant d'un procédé aléatoire (vis-à-vis duquel les attentes pouvaient varier d'un extrême à l'autre) et ayant au moins une propriété surprenante et avantageuse. La chambre a estimé que les "événements élites" avaient fait l'objet d'une jurisprudence abondante des chambres de recours. Même s'il était tout à fait possible que l'état de la technique connaisse les procédés aléatoires spécifiques et les produits dotés de propriétés moyennes (normales) qui en découlaient, la présence d'un produit particulier ayant une propriété avantageuse inattendue pouvait justifier la reconnaissance d'une activité inventive. Cette jurisprudence relative aux "événements élites" n'était pas limitée aux plantes transgéniques (cf. entre autres les décisions T 2239/08 et T 775/08), mais avait été appliquée dans plusieurs autres domaines, comme ceux concernant les anticorps monoclonaux et l'isolement de souches virales ou de microorganismes spécifiques (levures) (cf. entre autres les décisions T 645/02, T 1231/01 et T 737/96).

Cependant, conformément à l'art. 83 CBE, l'exposé figurant dans le brevet devait permettre à un homme du métier d'exécuter tous les modes de réalisation revendiqués, y compris ceux liés aux "événements élites". L'homme du métier devait être en mesure, en se fondant sur l'exposé, d'obtenir le produit particulier résultant de l'"événement élite", et ce sans avoir à répéter le procédé aléatoire, autrement dit il devait pouvoir obtenir le produit particulier sans devoir s'en remettre de nouveau au pur hasard. Dans l'affaire instruite par la chambre, il n'était pas satisfait à ces exigences.

##### 4.2 Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales

(CLB, II.C.6.2)

Dans l'affaire **T 1616/09**, la chambre a souligné qu'aux fins de l'art. 83 CBE, le niveau de divulgation qui était nécessaire dans la demande pour des

setzungen oder Kits gerichtet sind, die Offenbarung einen anderen Umfang aufweisen muss als bei Ansprüchen, die auf eine medizinische Verwendung gerichtet sind. Bei Ansprüchen, die auf pharmazeutische Zusammensetzungen oder Kits gerichtet sind, reicht es grundsätzlich aus, wenn die Anmeldung Angaben enthält, die dem Fachmann die Herstellung der Zusammensetzung oder des Kits ermöglichen, und wenn keine begründeten Zweifel an der therapeutischen Verwendbarkeit bestehen. Bei Ansprüchen, die auf die zweite medizinische Verwendung gerichtet sind, muss hingegen in der Anmeldung nicht nur die Zusammensetzung selbst ausführbar offenbart sein, sondern auch ihre Eignung für die beanspruchte Behandlung plausibel offenbart sein.

Bei einem Anspruch, der auf eine pharmazeutische Zusammensetzung mit zwei Klassen von Verbindungen gerichtet ist, die beide im Stand der Technik bereits therapeutisch verwendet wurden, besteht a priori kein Anlass, an der Herstellbarkeit dieser pharmazeutischen Zusammensetzung zu zweifeln; eine spezifische funktionelle Wirkung muss nicht nachgewiesen werden.

Bei Ansprüchen auf eine zweite medizinische Verwendung muss die beanspruchte therapeutische Wirkung nicht in der Anmeldung nachgewiesen werden, wenn sie dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt bereits bekannt ist.

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

### **5.1 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche**

*(CLB, II.C.7.2)*

Das Patent im Fall **T 430/10** betraf dotierte Fällungskieselsäuren. Der Beschwerdeführer trug vor, dass aufgrund eines Merkmals, welches unklar sei, der Anspruch auch so ausgelegt werden könne, dass auch weitere Kieselsäurepartikel umfasst seien. Somit sei für den Fachmann nicht klar, wann er im beanspruchten Bereich arbeite. Die Argumentation betraf im Kern die Unterscheidbarkeit der beanspruchten Kieselsäuren von anderen Kieselsäuren, insbesondere von den im Streitpatent zitierten Kieselsäuren des Stands der Technik. Dieses Argument betraf jedoch vielmehr die Auslegung der Ansprüche und somit die Klarheit bzw. Deutlichkeit der Ansprüche nach Art. 84 EPÜ als die Ausführbarkeit der Erfindung. Art. 84 EPÜ ist jedoch kein Einspruchsgrund,

pharmaceutical compositions or kits is not the same as that which is required for medical-use claims. For claims directed to pharmaceutical compositions or kits it is in principle sufficient that the application provides information which allows the skilled person to produce the composition or kit, and that there are no substantiated doubts that it could indeed be used in therapy. For second-medical-use claims, on the other hand, it is required not only that the composition itself is disclosed in an enabling way but also that its suitability for the claimed treatment is plausibly disclosed in the application.

In the case of a claim directed to a pharmaceutical composition comprising two classes of compounds which had both already been used in therapy in the prior art, there was a priori no reason to doubt that such a pharmaceutical composition could be produced; no specific functional effect had to be demonstrated.

In the case of second-medical-use claims, if the claimed therapeutic effect was already known to the skilled person at the priority date, it was not necessary to demonstrate it in the application.

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

### **5.1 Article 83 EPC and clarity of claims**

*(CLB, II.C.7.2)*

In **T 430/10** the patent concerned doped precipitated silica. The appellant argued that due to an unclear feature the claim could be interpreted as also covering further silica particles. It was therefore not clear for the skilled person whether he was working inside the scope of the claim. This argument was basically about distinguishing the claimed silica from others, especially the prior-art silica cited in the patent in suit. But that was more about interpreting the claims, i.e. their clarity under Art. 84 EPC, than about whether the invention could be carried out. And Art. 84 EPC is not a ground for opposition, and was therefore immaterial in the case at issue (see **T 1062/98**).

revendications relatives à des compositions ou kits pharmaceutiques n'était pas le même que celui exigé pour des revendications portant sur une utilisation médicale. S'agissant des revendications relatives à des compositions ou kits pharmaceutiques, il suffisait en principe que la demande fournisse des informations permettant à l'homme du métier de produire la composition ou le kit, et qu'il n'y ait aucun doute fondé quant à la possibilité réelle de l'utiliser à des fins thérapeutiques. En ce qui concerne les revendications portant sur une deuxième utilisation médicale, il fallait en revanche non seulement divulguer la composition proprement dite de manière qu'elle puisse être mise en œuvre, mais aussi montrer de manière plausible dans la demande qu'elle était adaptée au traitement revendiqué.

S'agissant d'une revendication relative à une composition pharmaceutique comprenant deux catégories de composés qui ont toutes deux déjà été utilisées à des fins thérapeutiques dans l'état de la technique, il n'existait a priori aucune raison de douter qu'une telle composition pharmaceutique puisse être produite ; aucun effet fonctionnel spécifique ne devait être démontré.

En ce qui concerne les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale, il n'était pas nécessaire de démontrer dans la demande l'effet thérapeutique revendiqué si l'homme du métier le connaissait déjà à la date de priorité.

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

### **5.1 L'article 83 CBE et la clarté des revendications**

*(CLB, II.C.7.2)*

Dans l'affaire **T 430/10**, le brevet avait pour objet des acides siliciques précipités dopés. Le requérant faisait valoir qu'en raison d'une caractéristique manquant de clarté, la revendication pouvait également être interprétée en ce sens qu'elle couvrirait aussi d'autres particules d'acides siliciques. L'homme du métier ne savait donc pas quand il travaillait dans le domaine revendiqué. L'argumentation portait essentiellement sur la possibilité de faire la distinction entre les acides siliciques revendiqués et d'autres acides siliciques, notamment les acides siliciques compris dans l'état de la technique, tels que cités dans le brevet en litige. Toutefois, cet argument concernait davantage l'interprétation des revendications et, partant, l'intelligibilité ou la clarté des revendications au sens de

weshalb er im vorliegenden Fall unbeachtlich war (vgl. T 1062/98).

Zwar kann ein etwaiger Mangel an Klarheit auch zu einem Mangel an Ausführbarkeit führen. Eine etwaige Unklarheit im Anspruch, die dazu führt, dass der Fachmann nicht weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs arbeitet, genügt jedoch nicht allein, um die ausreichende Offenbarung der Erfindung in Frage zu stellen (s. T 608/07, T 593/09).

Besteht ein geltend gemachter Mangel an Klarheit darin, dass ein Merkmal eng oder breit ausgelegt werden kann, so ist das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung jedenfalls dann erfüllt, wenn auch bei breiter Auslegung des als unklar geltend gemachten Merkmals alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten vom Fachmann nachgearbeitet werden können.

Im vorliegenden Fall war das Erfordernis der Ausführbarkeit nach Art. 83 und 100 b) EPÜ erfüllt.

## D. Priorität

### 1. Erste Anmeldung

#### 1.1 Anmelderidentität

(CLB, II.D.3.1)

In **T 1933/12** wurde die Anmeldung von den Anmeldern A1 und A2 eingereicht und die Priorität der ebenfalls von den Anmeldern A1 und A2 angemeldeten D0 beansprucht. Schon vor der D0 jedoch hatte A2 die Anmeldung D1 eingereicht, deren Priorität nicht beansprucht wurde, die aber unstreitig ein Getriebe gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags offenbarte.

Die Kammer befand, dass nicht D0, sondern D1 die erste Anmeldung im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ war. Der von den Patentinhabern zitierte Fall T 788/05 betraf die umgekehrte Konstellation zu der hier vorliegenden, nämlich eine Anmeldermehrheit beim Prioritätsdokument und lediglich einen Einzelanmelder bei der späteren europäischen Anmeldung. Im Fall einer Rechtsnachfolge wie auch dann, wenn die Erstanmeldung durch mehrere Anmelder erfolgt, die Nachanmeldung dann aber nur von einem oder einem

An unclear claim could indeed lead to insufficiency of disclosure. But a lack of clarity that prevented the skilled person from knowing whether he was working inside or outside the scope of the claim was not in itself enough to do so (see T 608/07, T 593/09).

If the lack-of-clarity objection was that a feature could be interpreted narrowly or broadly, the sufficiency requirements were met if the skilled person, applying the broad interpretation, was at least able to carry out all embodiments covered by the claims.

In the case at issue, the disclosure requirements under Art. 83 and 100(b) EPC were fulfilled.

## D. Priority

### 1. First application

#### 1.1 Identity of applicant

(CLB, II.D.3.1)

In **T 1933/12** the application was filed by applicants A1 and A2. It claimed the priority of D0, filed by the same two applicants. Prior to D0, however, applicant A2 had filed application D1, whose priority was not claimed but which undisputedly disclosed a gear-box drive in accordance with claim 1 of the main request.

The board found that D1 – not D0 – was the first application within the meaning of Art. 87(1) EPC. Case T 788/05, cited by the patent proprietors, concerned the opposite case to that in hand, namely multiple applicants for the priority document but only one for the later European filing. For succession in title – as for first filings by multiple applicants but subsequent applications by only one or some of those applicants – it had to be known that the priority right held jointly by the multiple earlier applicants had

l'art. 84 CBE, que la possibilité de mettre en œuvre l'invention. L'art. 84 CBE ne constituant pas un motif d'opposition, il n'était pas pertinent dans la présente espèce (cf. décision T 1062/98).

Une éventuelle absence de clarté pouvait certes empêcher d'exécuter l'invention. Le fait que la revendication puisse être ambiguë et que, pour cette raison, l'homme du métier ne sache pas s'il travaillait à l'intérieur ou en dehors du domaine revendiqué, ne suffisait toutefois pas à lui seul à mettre en cause la suffisance de l'exposé de l'invention (cf. décisions T 608/07 et T 593/09).

La chambre a estimé que lorsque le manque de clarté allégué tenait au fait qu'une caractéristique pouvait être interprétée dans un sens large ou restrictif, il était en tout état de cause satisfait à l'exigence relative à la suffisance de l'exposé de l'invention si l'homme du métier parvenait à reproduire tous les modes de réalisation protégés par les revendications, même en interprétant de manière large la caractéristique prétendument ambiguë.

Dans la présente espèce, il était satisfait à l'exigence relative à la possibilité d'exécuter l'invention, conformément aux art. 83 et 100 b) CBE.

## D. Priority

### 1. Première demande

#### 1.1 Identité du demandeur

(CLB, II.D.3.1)

Dans l'affaire **T 1933/12**, la demande déposée par les demandeurs A1 et A2 revendiquait la priorité de la demande D0, qui avait également été déposée par les demandeurs A1 et A2. Or, avant de déposer D0, A2 avait déposé la demande D1, dont la priorité n'était pas revendiquée, mais qui divulguait incontestablement un engrenage selon la revendication 1 de la requête principale.

La chambre a estimé que la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE n'était pas D0, mais D1. Dans l'affaire T 788/05 citée par les titulaires du brevet, la situation était inverse ; il y avait en effet une pluralité de demandeurs pour le document de priorité et un seul demandeur individuel pour la demande européenne ultérieure. En cas de succession, ou lorsque la première demande est déposée par plusieurs demandeurs, alors que la demande ultérieure n'est déposée que par un ou certains de ces

Teil dieser Anmelder eingereicht wird, muss die Übertragung des den früheren Anmeldern gemeinsam zustehenden Prioritätsrechts auf diesen einzelnen oder die Gruppe der Anmelder der Nachanmeldung nachgewiesen werden (T 382/07; auch Benkard/Grabinski, EPÜ, 2. Aufl. 2012, Art. 87 Rn. 15; Bremi in: Singer/Stauder, EPÜ, 6. Aufl. 2012, Art. 87 Rn. 41 und 56).

Art. 87 (1) EPÜ schließt nicht aus, dass der (Einzel-)Anmelder der ersten Anmeldung sein Prioritätsrecht mit einem Dritten teilt, indem er gemeinsam mit diesem eine prioritätsbeanspruchende Anmeldung einreicht. Dieser Artikel schreibt viel mehr vor, dass der Anmelder der ersten Anmeldung oder sein Rechtsnachfolger sich auch unter den Anmeldern der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung befindet. In einem solchen Fall, in dem bei der Nachanmeldung lediglich ein weiterer Anmelder hinzukommt, bedarf es dann auch keines Nachweises der Übertragung des Prioritätsrechts auch auf diesen weiteren Anmelder (vgl. Bremi, a. a. O., Art. 87 Rn. 56). Da im vorliegenden Fall der einzige Anmelder A2 der älteren Anmeldung D1 auch einer der Anmelder der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung ist, ist D1 als erste Anmeldung im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ anzusehen.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in D0 und D1 unterschiedliche Erfinder benannt worden sind. Einige der Erfinder der D0 sind auch in der D1 als Erfinder genannt, sodass nicht angenommen werden kann, dass diese zwei Anmeldungen aus zwei verschiedenen erfinderischen Handlungen resultieren. Vor allem spielt die Identität der Erfinder in Art. 87 EPÜ, wonach die Inanspruchnahme der Priorität anmelderbezogen ist, keine Rolle (T 5/05).

## 2. Teilprioritäten

(CLB, II.D.4)

Orientierungssatz der Entscheidung **T 571/10**:

"Wenn für eine Anmeldung eine einzige Priorität in Anspruch genommen wird und verschiedene Merkmale eines Anspruchs dieser Anmeldung Verallgemeinerungen spezifischer, in der Prioritätsunterlage offenerbarer Merkmale sind, ist eine Teilpriorität anzuerkennen, solange durch einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der Prioritätsunterlage eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer

been transferred to the sole applicant or the group of applicants by filing a subsequent application jointly with the latter (T 382/07; see also Benkard/Grabinski, EPÜ, 2nd edition, Art. 87, point 15; Bremi in: Singer/Stauder, EPÜ, 6th (2012) edition, Art. 87, points 41 and 56).

Art. 87(1) EPC did not exclude the possibility of the (sole) applicant for the first filing sharing his priority right with a third party with whom he jointly filed the subsequent application, but it did require that the applicant for the first filing, or his successor in title, be among the applicants for the subsequent, priority-claiming filing. In such a case, if there was only one additional applicant for the subsequent filing, there was no need to provide proof of the transfer of the priority right to him (see Bremi, *loc. cit.*, Art. 87, point 56). In the case at issue, sole applicant A2 for the earlier application D1 was also one of the applicants for the application leading to the patent in suit, so D1 was the first application within the meaning of Art. 87(1) EPC.

The fact that D0 and D1 designated different inventors made no difference. Some of D0's inventors were also designated as inventors in D1, so it could not be assumed that the two applications derived from two different inventive acts. Most importantly, identity of inventor was not relevant for Art. 87 EPC, which, for the purpose of claiming a right of priority, referred to the applicant (T 5/05).

## 2. Partial priority

(CLB, II.D.4)

According to the catchword in decision **T 571/10**:

"In a case in which a single priority is claimed for a given application and a number of features of a claim of said application are generalisations of specific features disclosed in the priority document, a partial priority is to be acknowledged, as long as it is possible to conceptually identify, by a comparison of the claimed subject-matter with the disclosure of the priority document, a limited number of clearly defined alternative subject-matters,

demandeurs, il convient de prouver que le droit de priorité revenant conjointement aux demandeurs antérieurs a été transmis au demandeur individuel ou au groupe de demandeurs ayant déposé la demande ultérieure (T 382/07 ; cf. également Benkard/Grabinski, CBE, 2<sup>e</sup> édition 2012, art. 87 CBE, n° 15 en marge ; Bremi in : Singer/Stauder, CBE, 6<sup>e</sup> édition 2012, art. 87 CBE, n°s 41 et 56 en marge).

L'art. 87(1) CBE n'exclut pas que le demandeur (individuel) ayant déposé la première demande partage son droit de priorité avec un tiers en déposant avec lui une demande revendiquant la priorité. Cet article prescrit que le demandeur ayant déposé la première demande, ou son ayant cause, figure également parmi les demandeurs ayant déposé la demande revendiquant la priorité. Lorsque la demande ultérieure compte un seul demandeur supplémentaire, il n'est pas nécessaire de prouver que le droit de priorité a aussi été transmis à ce demandeur supplémentaire (cf. : Bremi, *loc. cit.*, art. 87 CBE, n° 56 en marge). En l'occurrence, l'unique demandeur A2 de la demande antérieure D1 était également l'un des demandeurs de la demande fondant le brevet litigieux, si bien que D1 devait être considérée comme première demande au sens de l'art. 87(1) CBE.

Le fait que des inventeurs différents aient été désignés dans D0 et D1 ne changeait rien à cette situation. Certains des inventeurs de D0 étaient également désignés comme tels dans D1, de sorte qu'on ne pouvait pas supposer que ces deux demandes résultaient de deux processus inventifs différents. L'art. 87 CBE n'accorde aucune importance à l'identité des inventeurs et se réfère au demandeur s'agissant de la revendication de priorité (T 5/05).

## 2. Priorités partielles

(CLB, II.D.4)

L'exergue de la décision **T 571/10** s'énonce comme suit :

"Lorsqu'une seule priorité est revendiquée pour une demande donnée et qu'un certain nombre de caractéristiques d'une revendication de cette demande sont des généralisations de caractéristiques spécifiques exposées dans le document de priorité, une priorité partielle doit être reconnue, tant qu'il est possible d'identifier de manière conceptuelle, en comparant l'objet revendiqué à l'exposé du document de priorité, un nombre limité

Gegenstände einschließlich der besonderen Ausführungsarten abstrakt ermittelt werden kann, die unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsunterlage herleitbar sind. Dabei müssen die eindeutig definierten alternativen Gegenstände nicht ausdrücklich in der Anmeldung genannt sein, und auch das Wort "oder" muss nicht unbedingt vorkommen.

Dasselbe gilt auch für den Fall von Mehrfachprioritäten. Dann ist ein Vergleich mit der Offenbarung jeder einzelnen Prioritätsunterlage erforderlich, und für jeden eindeutig definierten alternativen Gegenstand wird die früheste Priorität anerkannt, aus der der alternative Gegenstand unmittelbar und eindeutig herleitbar ist."

Die Kammer stützte ihre Begründung auf G 2/98, Nrn. 6.4 und 6.7 der Gründe, sowie auf die zusätzlichen Anmerkungen in T 1222/11, Nr. 11 der Gründe, die jeweils auf das vorbereitende Dokument M 48/I, Memorandum C verwiesen, das von der FICPI für die Münchner Diplomatische Konferenz erstellt worden war.

Nach der Sachlage hatten die Streitanmeldung und das Dokument D9 denselben Anmeldetag und beanspruchten die Priorität derselben Prioritätsunterlage. Auf dieser Grundlage konnte D9 nur insoweit zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gehören, als die Priorität der Streitanmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, die Priorität von D9 aber gültig war.

Die Kammer stellte fest, dass in der Prioritätsunterlage für zwei Merkmale des Anspruchs zwei besondere Ausführungsarten in Bezug auf die generische Offenbarung in Anspruch 1 offenbart waren (ein Calciumsalz als Wirkstoff und ein dreibasiges Phosphatsalz als anorganisches Salz). So ermittelte die Kammer durch einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der Prioritätsunterlage die beiden unter den Anspruch 1 fallenden eindeutig definierten alternativen Gegenstände a) und b). Der Gegenstand von a) umfasste das Calciumsalz und das dreibasige Phosphatsalz, war in der Prioritätsunterlage vollständig offenbart und genoss die beanspruchte Priorität, während der Gegenstand von b) diese Ausführungsarten nicht umfasste, nicht unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsunterlage herleitbar war und kein Prioritätsrecht genoss.

Zur Priorität von D9 ermittelte die Kammer ebenfalls die beiden eindeutig

including among the alternatives the specific embodiments which are directly and unambiguously derivable from the priority document. In order for this condition to be met, it is not necessary that the clearly defined alternative subject-matters are spelt out as such in the application, nor that the word "or" actually occurs.

This condition extends to the case of multiple priorities. In that case, a comparison with the disclosure of each of the priority documents is necessary and for each of the clearly defined alternative subject-matters the earliest priority from which the alternative subject-matter is directly and unambiguously derivable is acknowledged."

The board based its reasoning on G 2/98, points 6.4 and 6.7 of the Reasons, and the additional remarks set out in T 1222/11, point 11 of the Reasons, both of which relied on preparatory document Doc. M 48/I, Memorandum C, drawn up by FICPI for the 1973 Munich Diplomatic Conference.

According to the facts, the application in suit and document D9 shared the same filing date and claimed priority from the same document. On that basis, D9 could belong to the state of the art under Art. 54(3) EPC only insofar as the priority of the application in suit was not validly claimed, while the priority of D9 was effective.

The board found that in the priority document two specific embodiments were disclosed for two of the features of the claim (a calcium salt as the active agent and a tribasic phosphate salt as the inorganic salt) with respect to the generic disclosures in claim 1. Thus, by comparing the claimed subject-matter with the disclosure of the priority document the board identified two clearly defined alternative subject-matters (a) and (b) covered by claim 1. The subject-matter of (a) comprised the calcium salt and tribasic phosphate salt and was fully disclosed in the priority document and enjoyed the claimed priority, while the subject-matter of (b) did not comprise those embodiments and was not directly and unambiguously derivable from the priority document and did not enjoy a priority right.

Turning to the priority of D9, the board here too identified two clearly defined

d'objets alternatifs clairement définis, y compris les modes de réalisation spécifiques qui découlent directement et sans ambiguïté du document de priorité. Pour que cette condition soit remplie, il n'est pas nécessaire que la demande explicite les objets alternatifs clairement définis, ni qu'elle contienne explicitement le mot "ou".

Cette condition s'applique également aux priorités multiples. Dans ce cas, il convient d'effectuer une comparaison avec l'exposé de chacun des documents de priorité. Pour chacun des objets alternatifs clairement définis, il y a lieu de reconnaître la priorité la plus ancienne, qui est directement et sans ambiguïté à l'origine de l'objet alternatif."

La chambre a fondé son raisonnement sur l'avis G 2/98, points 6.4 et 6.7 des motifs, ainsi que sur les remarques complémentaires formulées dans la décision T 1222/11, point 11 des motifs, qui invoquaient tous deux le mémorandum M/48/I (partie C) rédigé par la FICPI pour la Conférence diplomatique de Munich en 1973.

Dans les faits, la demande litigieuse et le document D9 partageaient la même date de dépôt et revendiquaient la priorité du même document. Dès lors, D9 ne pouvait être compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE que si la priorité de la demande litigieuse n'était pas valablement revendiquée, tandis que la priorité de D9 était effective.

La chambre a estimé que le document de priorité divulguait deux modes de réalisation spécifiques pour deux des caractéristiques de la revendication (un sel calcique comme principe actif et un sel de phosphate tribasique comme sel inorganique) en ce qui concerne les exposés génériques figurant dans la revendication 1. Ainsi, en comparant l'objet revendiqué à l'exposé du document de priorité, la chambre a identifié deux objets alternatifs clairement définis a) et b) couverts par la revendication 1. L'objet de a), qui comprenait le sel calcique et le sel de phosphate tribasique, était entièrement divulgué dans le document de priorité et bénéficiait de la priorité revendiquée, tandis que l'objet de b) ne comprenait pas ces modes de réalisation, ne découlait pas directement et sans ambiguïté du document de priorité et ne bénéficiait pas d'un droit de priorité.

S'agissant de la priorité de D9, la chambre a également identifié deux

definierten alternativen Gegenstände a) und b), wobei der Gegenstand von a) in der Prioritätsanfrage offenbart war und die beanspruchte Priorität genoss, der Gegenstand von b) aber nicht unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsunterlage herleitbar war und somit kein Prioritätsrecht genoss.

Die Kammer befand, dass D9 in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1, dessen Priorität wirksam war (Alternative a)), nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gehörte, weil dieses Dokument keinen wirksamen Prioritätstag vor dem der strittigen Anmeldung besaß. Für diesen Gegenstand war D9 somit bei der Beurteilung der Neuheit nicht relevant. Für den Gegenstand von Anspruch 1, für den die Priorität nicht wirksam war (Alternative b)), war D9 Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, aber nur bezüglich des Gegenstands, für den die Priorität von D9 wirksam war (Alternative a)). Der Gegenstand der Alternative a) von D9 war allerdings nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand der Alternative b) von Anspruch 1, weil keine Überschneidungen zwischen den beiden Gegenständen bestanden. Da kein Einwand mangelnder Neuheit erhoben wurde, war kein Disclaimer bezüglich D9 erforderlich.

## E. Änderungen

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

#### 1.1 Implizite Offenbarung

(CLB, II.E.1.7.1)

In **T 598/12** stellte sich die Frage nach der in der (Stamm-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltenen impliziten Offenbarung. Nach Auffassung der Kammer musste geprüft werden, ob der auf dem betreffenden Gebiet tätige Durchschnittsfachmann etwas aufgrund seines allgemeinen Fachwissens als auf unmittelbare und eindeutige Weise implizit offenbart ansehen würde. Bei der Bestimmung der in einer Anmeldung implizit offenbarten Information dürfe nicht über die unmittelbaren und eindeutigen Folgerungen hinausgegangen werden, die der Fachmann aus der expliziten Offenbarung im betreffenden Fall objektiv ziehen würde. Mit allem, was darüber hinausginge, würde die Einführung von Gegenständen, für die es in der (Stamm-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine eindeutige Offenbarung gebe, nach dem Tag der Einreichung der (Stamm-)Anmeldung gestattet, was

alternative subject-matters (a) and (b), with the subject-matter of (a) being disclosed in the priority document and enjoying the claimed priority but the subject-matter of (b) not being directly and unambiguously derivable from the priority document and thus not enjoying a priority right.

The board held that for the subject-matter of claim 1 for which the priority was valid (alternative (a)), D9 did not belong to the state of the art under Art. 54(3) EPC, as it had no valid date prior to the priority date of the application under analysis. For this subject-matter, therefore, D9 was not relevant in the analysis of novelty. For the subject-matter of claim 1 for which the priority was not valid (alternative (b)), D9 was state of the art under Art. 54(3) EPC, but only for the subject-matter for which the priority of D9 was valid (alternative (a)). However, the subject-matter of alternative (a) of D9 was not novelty-destroying for the subject-matter of alternative (b) of claim 1, as the former had no overlap with the latter. As no lack of novelty arose, there was no need for a disclaimer with respect to D9.

## E. Amendments

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

#### 1.1 Implicit disclosure

(CLB, II.E.1.7.1)

**T 598/12** concerned the issue of implicit disclosure in the (parent) application as filed. The board considered that what had to be judged was whether the notional skilled person working in the field would consider something as directly and unambiguously implicitly disclosed in the light of his common general knowledge. The assessment of what information was implicitly disclosed in an application could not go beyond the limits of what the skilled person would objectively understand to be a direct and unambiguous consequence of the explicit disclosure in the particular case. Going beyond that would allow the introduction of added matter, after the date of filing of the (parent) application, for which there was no unambiguous disclosure in the (parent) application as filed, contrary to the provisions of Art. 123(2) and 76(1) EPC. Moreover, when performing this assessment, the common general knowledge could not serve to enlarge or replace, in a subjective or artificial

objets alternatifs clairement définis a) et b). L'objet de a) était exposé dans le document de priorité et bénéficiait de la priorité revendiquée, mais l'objet de b) ne découlait pas directement et sans ambiguïté du document de priorité et ne bénéficiait donc pas d'un droit de priorité.

La chambre a considéré que pour l'objet de la revendication 1 pour lequel la priorité était valable (variante a)), D9 n'était pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE, étant donné qu'il n'avait pas de date valable avant la date de priorité de la demande litigieuse. Pour cet objet, D9 n'était donc pas pertinent pour l'appréciation de la nouveauté. Pour l'objet de la revendication 1 pour lequel la priorité n'était pas valable (variante b)), D9 était compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE, mais uniquement pour l'objet pour lequel la priorité de D9 était valable (variante a)). Cependant, l'objet de la variante a) de D9 ne détruisait pas la nouveauté de l'objet de la variante b) de la revendication 1, étant donné que ces deux objets ne se recoupaient pas. Comme il n'y avait pas d'absence de nouveauté, il n'était pas nécessaire de prévoir un disclaimer pour D9.

## E. Modifications

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

#### 1.1 Divulgaration implicite

(CLB, II.E.1.7.1)

La décision **T 598/12** portait sur la divulgation implicite d'éléments dans la demande (antérieure) telle que déposée. La chambre a estimé que la question à trancher était de savoir si l'homme du métier travaillant dans le domaine concerné considérerait un élément comme implicitement divulgué directement et sans ambiguïté, en se fondant sur ses connaissances générales. Pour évaluer quelle information est divulguée implicitement dans une demande, on ne peut aller au-delà de ce que l'homme du métier considérerait objectivement comme découlant directement et sans ambiguïté de la divulgation explicite dans ce cas particulier. Aller au-delà reviendrait à permettre l'ajout, après la date de dépôt de la demande (initiale), d'éléments qui n'étaient pas divulgués sans ambiguïté dans la demande (initiale) telle que déposée, ce qui est contraire aux dispositions des art. 123(2) et 76(1) CBE. De plus, lorsqu'on procède à une telle

eine Verletzung von Art. 123 (2) und 76 (1) EPÜ wäre. Außerdem dürfe das allgemeine Fachwissen nicht dazu verwendet werden, den tatsächlichen Inhalt der Patentschrift bei dieser Beurteilung in subjektiver oder künstlicher Weise zu erweitern oder zu ersetzen.

Die Kammer stellte außerdem fest, dass die Bestimmung des tatsächlichen Offenbarungsgehalts einer Patentanmeldung in der eingereichten Fassung nach Art. 100 c) EPÜ nicht zu einer Prüfung auf Naheliegen oder zur Suche nach naheliegenden Alternativen der tatsächlichen Offenbarung anhand von allgemeinen Dokumenten des Stands der Technik werden dürfe. Eine solche Prüfung gehöre zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ, bei der es darum gehe, dass der Fachmann eine bestimmte technische Aufgabe ohne eigenes erfinderisches Zutun zu lösen versuche, sei jedoch keine geeigneter Ansatz zur Bestimmung der einer Anmeldung in der ursprünglichen Fassung im Sinne der Art. 123 (2) und 76 (1) EPÜ unmittelbar und eindeutig zu entnehmenden impliziten Offenbarung.

## **1.2 Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen**

(CLB, II.E.1.2)

In **T 1644/11** hatte die Prüfungsabteilung im Gegenstand von Anspruch 1 eine Zwischenverallgemeinerung gesehen, für die es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Grundlage gebe; hierbei berief sich die Prüfungsabteilung insbesondere auf T 284/94. Die Kammer vermochte sich dem Standpunkt der Prüfungsabteilung nicht anzuschließen, wonach das Weglassen bestimmter Merkmale in Anspruch 1 (der Behälter ist zylindrisch, er ist ein insgesamt dünnwandiger Hohlkörper, die Abdeckung hat eine runde Oberfläche, der senkrechte Abschnitt des ersten Flanschs ist länger als der senkrechte Abschnitt des zweiten Flanschs) den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung erweitere. In Analogie zur Entscheidung T 284/94, der zufolge die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines einzelnen, aus der Beschreibung eines konkreten Ausführungsbeispiels herausgegriffenen technischen Merkmals eine der Anmeldung zweifelsfrei zu entnehmende technische Aufgabe vollständig lösen muss, stellte die Kammer für den vorliegenden Fall fest, dass die anmeldungsgemäße technische Aufgabe darin besteht, die – etwa durch Verschweißen oder durch

manner, the actual content of the specification.

The board also considered that the investigation of the actual disclosure in a patent application as filed pursuant to Art. 100(c) EPC could not turn into an investigation of obviousness or a search for obvious alternatives of the actual disclosure in the light of general prior-art documents. Such an investigation would be part of the assessment of inventive step under Art. 56 EPC, if the skilled person was looking to solve a certain technical problem without making use of his inventive skills, but it could not be taken as a valid approach for the investigation of implicit disclosure directly and unambiguously derivable from an application as filed within the meaning of Art. 123(2) and 76(1) EPC.

## **1.2 Intermediate generalisation – non-disclosed combinations**

(CLB, II.E.1.2)

In **T 1644/11** the examining division had held the subject-matter of claim 1 to be an intermediate generalisation which had no basis in the application as originally filed, relying in particular on T 284/94. The board could not endorse the conclusion of the examining division that the omission from claim 1 of certain features (the container is cylindrical, the container is a generally thin-walled hollow body, the cover has a circular surface, the vertical portion of the first flange is longer than the vertical portion of the second flange) extended beyond the content of the application as filed. By analogy to decision T 284/94, which stated that an amendment to a claim by introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment had to provide a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application, the board found in the case at issue that the technical problem recognisable from the application consisted of the provision of eliminating the coupling – e.g. by welding or by buss bars – of the terminals to the battery, improving the lifetime of the battery, and configuring the terminals so that they could directly be coupled to terminals of adjacent batteries. Owing to this particular definition of the problem, the skilled

évaluation, les connaissances générales ne doivent pas servir à élargir ou à remplacer de manière subjective ou artificielle le véritable contenu du fascicule de brevet.

La chambre a également estimé que l'analyse de ce qui est véritablement divulgué dans une demande de brevet conformément à l'art. 100c) CBE ne saurait se transformer en une enquête visant à déterminer ce qui est évident, ou en une recherche d'alternatives évidentes au contenu effectivement divulgué à la lumière des documents généraux de l'état de la technique. Une telle démarche relèverait de l'appréciation de l'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE, si l'homme du métier cherchait à résoudre un problème technique particulier sans utiliser sa capacité inventive, mais ne saurait constituer une méthode valable pour analyser une divulgation implicite pouvant être déduite directement et sans ambiguïté d'une demande telle que déposée au sens des art. 123(2) et 76(1) CBE.

## **1.2 Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées**

(CLB, II.E.1.2)

Dans l'affaire **T 1644/11**, la division d'examen, se fondant notamment sur la décision T 284/94, avait estimé que l'objet de la revendication 1 était une généralisation intermédiaire ne découlant pas directement de la demande telle que déposée initialement. La chambre n'a pas confirmé la conclusion de la division d'examen, à savoir que l'omission de certaines caractéristiques dans la revendication 1 (le boîtier est cylindrique, le boîtier est un corps creux aux parois généralement minces, le capot a une surface circulaire, la portion verticale de la première ailette est plus longue que la portion verticale de la seconde ailette) allait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Par analogie avec la décision T 284/94, selon laquelle une modification d'une revendication par l'introduction d'une caractéristique technique isolée tirée de la description d'un mode de réalisation particulier doit fournir une solution complète à un problème technique clairement identifiable dans la demande, la chambre a estimé, dans la présente espèce, que le problème technique ressortant de la demande consistait à éliminer l'opération de solidarisation – par exemple par soudure ou à l'aide d'une barre omnibus – des bornes avec

Stromschienen bewerkstelligte – Verbindung der Pole mit der Batterie zu beseitigen und die Lebensdauer der Batterie damit zu erhöhen, und die Pole so zu konfigurieren, dass sie direkt mit den Polen benachbarter Batterien verbunden werden konnten. Aufgrund dieser besonderen Definition der Aufgabe war für den Fachmann unmittelbar und eindeutig ersichtlich, dass die genannten Merkmale nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen und somit für die Definition der Erfindung nicht notwendig waren. Die betreffenden Merkmale konnten aus dem Gegenstand des streitigen Anspruchs 1 weggelassen werden, ohne damit Art. 123 (2) EPÜ zu verletzen.

Diese Feststellung steht auch mit der Entscheidung T 962/98 in Einklang (Nr. 2.5 der Gründe), wonach eine Zwischenverallgemeinerung dann zulässig ist, wenn der Fachmann der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei entnehmen kann, dass die einem Ausführungsbeispiel entnommenen Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen; ebenso mit T 273/10 (Nr. 14.2 und 14.3 der Gründe), wonach ein durch Aufnahme einer Anzahl von Merkmalen aus einer spezifischen Ausführungsform geänderter Anspruch zulässig ist, sofern die als Änderung vorgeschlagenen Merkmale alle zur Durchführung der Erfindung wesentlichen Merkmale umfassen und diejenigen Merkmale der Ausführungsform, die nicht zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe beitragen, nicht unbedingt Teil des sich aus der Änderung ergebenden beanspruchten Gegenstands sein müssen.

### 1.3 Disclaimer

(CLB, II.E.1.4)

In **T 1441/13** enthielten die Ansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags einen Disclaimer, mit dem Verfahren ausgeschlossen wurden, die mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergehen. Der Disclaimer war folgendermaßen abgefasst: "... bei denen man die pPS-Zellen nicht mittels eines Verfahrens erhält, bei dem menschliche Embryonen zerstört werden". Mit diesem Disclaimer sollte der gegen den Hauptantrag gerichtete Einwand ausgeräumt werden, dieser Antrag sei nach Art. 53 a) EPÜ und R. 28 c) EPÜ nicht gewählbar (siehe oben Kapitel I.A.2 "Embryonale Stammzellen"). Die Kammer stellte fest,

person directly and unambiguously understood that the above-mentioned features did not contribute to the solution of the problem, and thus were not necessary for the definition of the invention. The features could be omitted from the subject-matter of claim 1 at issue without infringing Art. 123(2) EPC.

This conclusion was also in conformity with decision T 962/98 (point 2.5 of the Reasons) where it was held that an intermediate generalisation would be admissible if the skilled person could recognise without any doubt from the application as filed that the characteristics taken from a working example were not closely related to the other characteristics of the working example and applied directly and unambiguously to the more general context; it was also in conformity with T 273/10 (points 14.2 and 14.3 of the Reasons), where the board held that a claim amended by inclusion of a bundle of features extracted from a specific embodiment was allowable as long as the bundle of features proposed as an amendment comprised all the features essential for the performance of the invention, and that those features of the embodiment which did not contribute to solving the problem underlying the invention did not have to be part of the claimed subject-matter resulting from the amendment.

### 1.3 Disclaimer

(CLB, II.E.1.4)

In **T 1441/13** claims 1 and 5 of the auxiliary request contained a disclaimer that excluded methods involving the destruction of human embryos, reading: "... wherein said pPS cells are not obtained by means of a process in which human embryos are destroyed". This disclaimer intended to overcome the objection raised against the main request which was found to be not allowable under Art. 53(a) EPC and R. 28(c) EPC (see also Chapter I.A.2 "Embryonic stem cell" above). The board considered that the criteria for the allowability of disclaimers were laid down in the decisions of the Enlarged Board of Appeal G 1/03 (OJ 2004, 413)

la pile, à allonger la durée de vie de la pile et à configurer les bornes de telle manière qu'elles puissent être reliées directement aux bornes des piles adjacentes. Une fois le problème ainsi défini, l'homme du métier comprenait directement et sans ambiguïté que les caractéristiques décrites ci-dessus ne contribuaient pas à résoudre le problème et n'étaient par conséquent pas nécessaires à la définition de l'invention. Ces caractéristiques pouvaient donc être omises dans la revendication 1 en cause sans qu'il y ait violation de l'art. 123(2) CBE.

Cette conclusion allait dans le même sens que la décision T 962/98 (point 2.5 des motifs), selon laquelle une généralisation intermédiaire est admissible si l'homme du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que certaines caractéristiques tirées d'un mode de réalisation ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général, ou que la décision T 273/10 (points 14.2 et 14.3 des motifs), laquelle énonce que la modification d'une revendication consistant à inclure un ensemble de caractéristiques extraites d'un mode de réalisation spécifique est admissible sous réserve que le jeu de caractéristiques modifiées qui est proposé comprenne toutes les caractéristiques essentielles pour l'exécution de l'invention, et que les caractéristiques du mode de réalisation ne contribuant pas à résoudre le problème sous-jacent ne doivent pas faire partie de l'objet revendiqué modifié.

### 1.3 Disclaimer

(CLB, II.E.1.4)

Dans la décision **T 1441/13**, les revendications 1 et 5 de la requête subsidiaire contenaient un disclaimer excluant les méthodes impliquant la destruction d'embryons humains, formulé de la manière suivante : "... dans laquelle lesdites cellules pPS ne sont pas obtenues par un procédé au cours duquel des embryons humains sont détruits". Ce disclaimer visait à surmonter l'objection soulevée à l'encontre de la requête principale, jugée non admissible au titre de l'art. 53a) CBE et de la règle 28c) CBE (voir le chapitre I.A.2 "Cellules souches embryonnaires" ci-dessus). La chambre a fait observer que les critères



dass die Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/03 (ABl. 2004, 413) und G 2/10 (ABl. 2012, 376) niedergelegt worden sind. Laut der Entscheidung G 2/10 muss der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart werden, sei es implizit oder explizit. Tatsächlich ist dies "der übergeordnete Grundsatz für die Zulässigkeit einer Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ...; [dies] gilt [...] gleichermaßen für den Gegenstand eines Anspruchs, dessen Umfang durch einen Disclaimer bestimmt wird" – ob es sich nun um einen nicht offenbarten oder um einen offenbarten Disclaimer handelt.

Im fraglichen Fall war der nach Aufnahme des Disclaimers in den Ansprüchen 1 und 5 des Hilfsantrags verbleibende Gegenstand, nämlich ein Verfahren zur Gewinnung von Polypeptid-sezernierenden Zellen, das die Kultivierung von ausschließlich aus zerstörungsfreien Verfahren stammenden humanen embryonalen Stammzellen (hES) umfasst, am Prioritätstag der Anmeldung (7. Dezember 2001) nicht verfügbar und dem Fachmann somit nicht, wie in der Entscheidung G 2/10 gefordert, unmittelbar und eindeutig offenbart. Vielmehr beinhalteten alle dem Fachmann am fraglichen Tag zur Verfügung stehenden Verfahren zu irgendeinem Zeitpunkt die Zerstörung eines menschlichen Embryos. In Anbetracht dessen hielt es die Kammer nicht für erforderlich, zu prüfen, ob der Disclaimer die weiteren in der Entscheidung G 1/03 aufgestellten Kriterien erfüllte, wie zum Beispiel, ob der Disclaimer vollständig war, sprich, ob er tatsächlich jeglichen nach Art. 53 a) in Verbindung mit R. 28 c) EPÜ nicht patentfähigen Gegenstand ausschloss. Die Kammer stellte abschließend fest, dass der Disclaimer nicht zulässig war, da die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung den "verbleibenden Gegenstand" der Erfindung (ein Verfahren, das die Kultivierung von hES-Zellen umfasst, die ausschließlich aus zerstörungsfreien Verfahren stammen), nicht offenbarte. Erst anhand der sieben Jahre nach dem beanspruchten Prioritätstag verfügbaren Informationen wäre der Fachmann in der Lage gewesen, diesen "verbleibenden Gegenstand" in die Praxis umzusetzen.

and G 2/10 (OJ 2012, 376). According to decision G 2/10, the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer must be – explicitly or implicitly – directly and unambiguously disclosed to the skilled person, using common general knowledge, in the application as filed. In fact, this is "the overriding principle for any amendment to be allowable under Art. 123(2) EPC ... that applies equally to the subject-matter of a claim the scope of which is determined by a disclaimer", be it an undisclosed or a disclosed disclaimer.

In the case at issue, the subject-matter remaining in claims 1 and 5 of the auxiliary request after the introduction of the disclaimer, namely a method for obtaining polypeptide-secreting cells which included the culture of human embryonic stem (hES) cells derived only and exclusively from non-destructive methods, was not available at the priority date of the application (7 December 2001) and thus was not directly and unambiguously disclosed to a skilled person as required by decision G 2/10. Rather, the methods available to the skilled person at the relevant date all included, at some point in time, the destruction of a human embryo. In view thereof, the board did not consider it necessary to examine whether the disclaimer fulfilled the other criteria established in decision G 1/03, such as, for instance, whether the disclaimer was complete, i.e. whether it actually excluded all subject-matter not allowable under Art. 53(a) EPC in combination with R. 28(c) EPC. In conclusion, the board considered that the disclaimer was not allowable since the application as filed did not disclose the "remaining subject-matter" of the invention (a method which includes the culture of hES cells derived, only and exclusively, from non-destructive methods). Only with information available seven years after the claimed priority date would a skilled person have been in a position to put into practice this "remaining subject-matter".

d'admissibilité des disclaimers étaient énoncés dans les décisions de la Grande Chambre de recours G 1/03 (JO 2004, 413) et G 2/10 (OJ 2012, 376). Selon la décision G 2/10, l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer doit pouvoir être déduit – explicitement ou implicitement – directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée par l'homme du métier se fondant sur ses connaissances générales. De fait, il s'agit de "la condition fondamentale pour qu'une modification soit admissible au regard de l'art. 123(2) CBE" et qui s'applique également "à l'objet d'une revendication dont la portée est déterminée par un disclaimer", que celui-ci soit divulgué ou non.

Dans la présente espèce, l'objet restant dans les revendications 1 et 5 de la requête subsidiaire après l'introduction du disclaimer, à savoir une méthode d'obtention de cellules sécrétant des polypeptides comprenant une étape de culture de cellules souches embryonnaires humaines (hES) dérivées uniquement et exclusivement de méthodes non destructrices, n'existait pas à la date de priorité de la demande (7 décembre 2001) et n'était donc pas divulgué directement et sans ambiguïté à l'homme du métier comme l'exige la décision G 2/10. Au contraire, toutes les méthodes dont disposait l'homme du métier à la date pertinente comportaient, à un moment ou à un autre, la destruction d'un embryon humain. Compte tenu de ce qui précède, la chambre n'a pas jugé nécessaire d'examiner si le disclaimer était conforme aux autres critères énoncés dans la décision G 1/03, par exemple s'il était complet, c'est-à-dire qu'il excluait effectivement tous les objets inadmissibles au titre de l'art. 53a) CBE combiné à la règle 28c) CBE. En conclusion, la chambre a estimé que le disclaimer n'était pas admissible puisque la demande telle que déposée ne divulguait pas l'"objet restant" de l'invention (une méthode incluant la culture de cellules hES obtenues seulement et exclusivement à partir de méthodes non destructrices). Un homme du métier n'aurait été en mesure de mettre en pratique cet "objet restant" de l'invention qu'à l'aide d'informations disponibles sept ans après la date de la priorité revendiquée.

**1.4 Hinzufügen eines beschränkenden Merkmals ohne technischen Beitrag – Rechtsfiktion der Konformität mit Artikel 123 (2) EPÜ – G 1/93***(CLB, II.E.1)*

In **T 1779/09** stellte die Kammer fest, dass sich der Beschwerdeführer in genau der in der Entscheidung G 1/93 (ABl. 1994, 451) ausgeführten Situation befand. Wie in Leitsatz II von G 1/93 ausgeführt, ist "ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, [...] nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht." Diese Grundsätze wurden in G 2/98 (ABl. 2001, 413) und G 2/10 (ABl. 2012, 376) bestätigt. Im vorliegenden Verfahren stellte die Kammer fest, dass ein beschränkendes Merkmal, das nach Art. 123 (2) EPÜ grundsätzlich nicht gewährtbar wäre, in der besonderen in G 1/93 erörterten Situation unter bestimmten Voraussetzungen dennoch im Anspruch eines angefochtenen Patents beibehalten werden kann. Dieses steht dann aufgrund einer Rechtsfiktion mit Art. 123 (2) EPÜ im Einklang. Im vorliegenden Fall war der Begriff "nur" im Rahmen des Prüfungsverfahrens eingeführt worden, was der frühere Beschwerdegegner vor der Einspruchsabteilung nach Art. 100 c) EPÜ erfolgreich beanstandet hatte. Nach Auffassung der Kammer war dieser Begriff in der Tat einschränkend, sodass seine Streichung den Schutzbereich erweitern und damit gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoßen würde. Die Kammer stellte jedoch fest, dass diese ausschließende Einschränkung sich nicht auf die Lösung der technischen Aufgabe auswirkt, wie sie der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen war, und somit keinen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung leistet (siehe auch Entscheidung T 384/91, Leitsatz II). Sie schließt lediglich den Schutz für einen Teil der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung aus und verschafft dem Anmelder daher keinen ungerechtfertigten Vorteil. Anspruch 1 des

**1.4 Addition of limiting feature without technical contribution – legal fiction of compliance with Article 123(2) EPC – G 1/93***(CLB, II.E.1)*

In **T 1779/09** the board considered that the appellant had found itself exactly in the situation envisaged in decision G 1/93 (OJ 1994, 451). As emphasised in Headnote II of G 1/93, "a feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Art. 123(2) EPC." These principles were confirmed in G 2/98 (OJ 2001, 413) and G 2/10 (OJ 2012, 376). The board in the case at issue concluded that a limiting feature which generally would not be allowable under Art. 123(2) EPC could, under certain conditions, nevertheless be maintained in the claim of an opposed patent in the particular situation addressed in decision G 1/93. It then complied with Art. 123(2) EPC by way of a legal fiction. In the case at issue, the term "only" was introduced during the examination proceedings and successfully objected to under Art. 100(c) EPC in proceedings before the opposition division by the former respondent. Since the board considered the term to be truly limiting, its deletion would extend the protection conferred and thereby infringe Art. 123(3) EPC. However, the board held that the exclusive limitation did not influence the solution of the technical problem as understood from the application as originally filed, and hence provided no technical contribution to the claimed invention (see also decision T 384/91, Headnote II). It merely excluded protection of part of the invention described in the application, thus not giving any unwarranted advantage to the applicant. Claim 1 of the appellant's sole request was therefore deemed to comply with Art. 123(2) EPC.

**1.4 Ajout d'une caractéristique limitative sans contribution technique – fiction juridique de conformité avec l'article 123(2) CBE – G 1/93***(CLB, II.E.1)*

Dans la décision **T 1779/09**, la chambre a estimé que le requérant se trouvait exactement dans la situation envisagée dans la décision G 1/93 (JO 1994, 541). Comme le souligne le point II du sommaire de la décision G 1/93, "une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'art. 123(2) CBE". Ces principes ont été confirmés par les décisions G 2/98 (JO 2001, 413) et G 2/10 (JO 2012, 376). En l'espèce, la chambre a conclu qu'une caractéristique limitative qui ne serait généralement pas admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE pourrait, dans certaines conditions, être néanmoins maintenue dans la revendication d'un brevet visé par une opposition dans la situation particulière traitée dans la décision G 1/93. Elle serait alors conforme à l'art. 123(2) CBE en vertu d'une fiction juridique. Dans la présente affaire, le terme "seulement" avait été introduit au cours de la procédure d'examen et il avait été contesté au titre de l'art. 100c) CBE, avec succès, dans le cadre d'une procédure devant la division d'opposition engagée par l'ancien intimé. Puisque la chambre considérait que ce terme était véritablement restrictif, sa suppression étendrait la protection conférée, ce qui contreviendrait à l'art. 123(3) CBE. Néanmoins, de l'avis de la chambre, la restriction exclusive n'avait pas d'incidence sur la solution du problème technique tel qu'il avait été présenté dans la demande déposée initialement et, par conséquent, n'apportait aucune contribution technique à l'invention revendiquée (voir aussi la décision T 384/91, point II du sommaire). Elle excluait simplement la protection d'une partie de l'invention décrite dans la demande, ce qui ne donnait pas d'avantage injustifié au demandeur. La revendication 1 de la requête unique du requérant a donc été

einzigsten Antrags des Beschwerdeführers wurde daher als mit Art. 123 (2) EPÜ vereinbar erachtet.

## 2. Artikel 123 (3) EPÜ

### 2.1 Auslegung des Schutzbereichs

(CLB, II.E.2.1)

In **T 287/11** stellte sich die Frage, ob die Ansprüche gemäß dem Hauptantrag auch Stoffgemische oder Verfahren umfassten, die nicht unter die Ansprüche in der erteilten Fassung fielen. Die Kammer prüfte die vom Beschwerdeführer angeführte Entscheidung T 999/10, in der festgestellt worden war, dass es in Anbetracht der kaskadenartigen Formulierung des Anspruchs keinen Zweifel an der "Absicht" des Patentinhabers gebe, dass im Klebstoff keine anderen Blockcopolymeren als solche des Typs SIS enthalten sein sollten. In dieser Entscheidung hieß es weiter, selbst bei einer Auslegung des Anspruchs, die das Vorhandensein anderer Blockcopolymeren nicht ausschliesse, impliziere die vom Patentinhaber gewählte kaskadenartige Formulierung, dass die im erteilten Anspruch 1 enthaltene Bedingung einer Begrenzung der Menge an breiter definierten Blockcopolymeren auch im geänderten Anspruch erfüllt sein müsse. Zu dem ihr vorliegenden Fall stellte die Kammer fest, dass für die Auslegung des Schutzbereichs allerdings nicht die Absicht des Verfassers eines Anspruchs maßgeblich ist, da es sich hierbei um ein subjektives Kriterium handelt, sondern vielmehr die in einschlägigen Fachkreisen allgemein anerkannte Bedeutung der in diesem Anspruch definierten technischen Merkmale. Nach Ansicht der Kammer war die Argumentation, die auf eine angebliche Absicht des Verfassers eines Anspruchs abstellte, daher nicht überzeugend. Sie urteilte, dass der Hauptanspruch den Erfordernissen des Art. 123 (3) EPÜ nicht genügte.

## 3. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ sowie Auslegung nach Artikel 69 EPÜ

(CLB, II.E.3)

In **T 1736/09** argumentierte der Einsprechende vor der Kammer wie folgt: Bevor entschieden werde, ob eine im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung den Erfordernissen des Art. 123 (3) EPÜ genüge, müsse ermittelt werden, ob der Wortlaut des erteilten Patents einen Gegenstand

## 2. Article 123(3) EPC

### 2.1 Interpretation of scope of protection

(CLB, II.E.2.1)

In **T 287/11** the question to be answered was whether the claims of the main request covered any compositions or methods which were not covered by the claims as granted. The board considered decision T 999/10, which had been cited by the appellant, where it was stated that in view of the sequential ("cascade") formulation of the claim, there was no doubt as to the "intention" of the patent proprietor that no other block copolymers other than the specific SIS-type might be present in the adhesive. That decision went on to state that even if the claim were to be interpreted as not excluding the presence of other block copolymers, the sequential formulation chosen by the patent proprietor meant that the condition limiting the amount of block copolymer defined in the broader manner as in granted claim 1 should also be fulfilled in the amended claim. The board in the case at issue held that the scope of protection should not be interpreted, however, in the light of the intention of the drafter of a claim, since this was a subjective criterion, but rather on the basis of the meaning generally ascribed by the person skilled in the art to the technical features defined in said claim. The board was thus not convinced by argumentation based on any alleged intention of a drafter of a claim. The board concluded that the main request did not satisfy the requirements of Art. 123(3) EPC.

## 3. Relationship between Article 123(2) EPC and Article 123(3) EPC, and interpretation under Article 69 EPC

(CLB, II.E.3)

In **T 1736/09** the opponent argued before the board that, before deciding whether an amendment made in opposition complied with the requirements of Art. 123(3) EPC, it had to be established whether the text of the granted patent comprised subject-matter which extended beyond the

considérée comme satisfaisant aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

## 2. Article 123(3) CBE

### 2.1 Interprétation de l'étendue de la protection

(CLB, II.E.2.1)

Dans l'affaire **T 287/11** se posait la question de savoir si les revendications de la requête principale englobaient des compositions ou des méthodes non couvertes par les revendications telles que délivrées. La chambre a examiné la décision T 999/10, citée par le requérant, qui indique que la formulation "en cascade" de la revendication ne permettait pas de douter que l'"intention" du titulaire du brevet était de ne pas inclure dans l'adhésif des copolymères séquencés autres que le polymère spécifique de type SIS. Dans la suite de la décision, on peut lire que même si la revendication devait être interprétée comme n'excluant pas la présence d'autres copolymères séquencés, la formulation en cascade choisie par le titulaire du brevet impliquait que la condition limitant la quantité du copolymère séquencé défini plus largement comme dans la revendication 1 du brevet délivré devait également être remplie dans la revendication modifiée. Dans la présente espèce, la chambre a été d'avis que l'étendue de la protection ne devait pas pour autant être interprétée à la lumière de l'intention du rédacteur d'une revendication, puisque ce critère est de nature subjective, mais plutôt en se fondant sur la signification généralement admise par l'homme du métier des caractéristiques techniques définies dans ladite revendication. Par conséquent, la chambre ne pouvait pas être convaincue par une argumentation s'appuyant sur une intention alléguée du rédacteur d'une revendication. La chambre a conclu que la requête principale ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'art. 123(3) CBE.

## 3. Rapport entre l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE, et interprétation compte tenu de l'article 69 CBE

(CLB, II.E.3)

Dans l'affaire **T 1736/09**, l'opposant faisait valoir devant la chambre qu'avant de décider si une modification apportée lors de la procédure d'opposition était conforme aux conditions énoncées à l'art. 123(3) CBE, il fallait déterminer si le texte du brevet délivré comprenait des éléments

umfasst, der über den Inhalt der Anmeldung bzw. der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Jeder im Patent in der erteilten Fassung enthaltene Gegenstand, von dem festgestellt werde, dass er über den Inhalt der (früheren) Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, müsse bei der Ermittlung des Schutzbereichs des europäischen Patents nach Art. 69 (1) EPÜ außer Betracht bleiben. Damit bestehe eine Wechselbeziehung zwischen der Prüfung auf Erweiterung des Gegenstands und der Feststellung der Einhaltung des Art. 123 (3) EPÜ. Die Kammer verwarf diese Auffassung. Sie verwies auf G 1/93 (ABl. 1994, 451), in der die Große Beschwerdekammer festgestellt hatte, dass die Absätze 2 und 3 des Art. 123 EPÜ voneinander unabhängig sind. Analog dazu sind Art. 76 (1) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ als voneinander unabhängig anzusehen. Auch der Auffassung des Einsprechenden zur diesbezüglichen Anwendung von Art. 69 (1) EPÜ folgte die Kammer nicht. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, dass für die Feststellung, ob im Laufe des Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (3) EPÜ genügen, der Schutzbereich eines europäischen Patents durch die Ansprüche des erteilten Patents bestimmt wird, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen des erteilten Patents nach Art. 69 (1) EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Für die Prüfung nach Art. 123 (3) EPÜ ist es irrelevant, ob das erteilte Patent den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ oder des Art. 76 (1) EPÜ genügt.

## F. Teilanmeldungen

### 1. Erweiterung des Gegenstands

#### 1.1 Weglassen eines Merkmals

(CLB, II.F.1.1)

In **T 558/13** unterschied sich Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag von Anspruch 1 der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dadurch, dass folgendes Merkmal weggelassen war: "für jede der Vielzahl von Gruppen [ist] eine unabhängige Vielzahl von Energiequellen bereitgestellt". Stattdessen war in Anspruch 1 des Hauptantrags angegeben, dass die Ausleseschaltung eine Vielzahl von Abtast-Halteschaltungen umfasste. Nach Auffassung der Kammer setzte die erfinderische Idee, wie sie in der früheren Anmeldung in der ursprünglich

content of the application as filed and/or the parent application as filed. The opponent added that any subject-matter comprised in the patent as granted but found to extend beyond the content of the application as filed or the parent application as filed must be excluded for the purposes of determining the extent of the protection conferred by the European patent according to Art. 69(1) EPC. There was thus a mutual interaction between the examination for added subject-matter and the determination of compliance with Art. 123(3) EPC. The board did not share this view. It referred to G 1/93 (OJ 1994, 451) where the Enlarged Board had held that paragraphs 2 and 3 of Art. 123 EPC were mutually independent of each other. The board considered that, by analogy, Art. 76(1) EPC and Art. 123(3) EPC must be regarded as mutually independent of each other. The board also disagreed with the opponent's view on the manner in which Art. 69(1) EPC was to be applied in this respect. The board summarised that, in determining whether amendments made in opposition proceedings complied with the requirements of Art. 123(3) EPC, the protection conferred by a European patent was determined by the claims of the granted patent, the description and drawings of the granted patent being used to interpret the claims in accordance with Art. 69(1) EPC and its Protocol. For the purpose of examination under Art. 123(3) EPC it was irrelevant whether the granted patent met the requirements of Art. 123(2) EPC or Art. 76(1) EPC.

## F. Divisional applications

### 1. Added subject-matter

#### 1.1 Omission of feature

(CLB, II.F.1.1)

In **T 558/13** claim 1 according to the main request differed from claim 1 of the earlier application as filed, in that the following feature had been omitted: "... a plurality of power sources are independently provided for each of the plurality of groups." Instead, claim 1 of the main request specified that the read-out circuit comprised a plurality of sample and hold circuits. The board considered that the concept of the invention as consistently presented in the earlier application as filed required the provision of independent power sources. It accepted the appellant's argument that the shifted timing of the

allant au-delà du contenu de la demande telle que déposée ou de la demande antérieure telle que déposée. L'opposant ajoutait que tout élément contenu dans le brevet délivré mais considéré comme étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande (antérieure) telle que déposée devait être exclu en vue de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet européen en vertu de l'art. 69(1) CBE. Il existerait donc une interaction réciproque entre l'examen des éléments ajoutés et la détermination de la conformité avec l'art. 123(3) CBE. La chambre n'a pas partagé cet avis. Se référant à la décision G 1/93 (JO 1994, 451) dans laquelle la Grande Chambre de recours avait jugé les paragraphes 2 et 3 de l'art. 123 CBE indépendants l'un de l'autre, la chambre a considéré que, par analogie, l'art. 76(1) CBE et l'art. 123(3) CBE devaient être considérés comme indépendants l'un de l'autre. La chambre n'a pas retenu non plus l'argument de l'opposant concernant la manière dont l'art. 69(1) CBE devait être appliqué à cet égard. La chambre a conclu que lorsqu'il s'agit d'évaluer si des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition satisfont aux conditions de l'art. 123(3) CBE, la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications du brevet délivré et la description et les dessins du brevet délivré servent à interpréter les revendications, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif. Aux fins de l'examen au titre de l'art. 123(3) CBE, la question de savoir si le brevet délivré est conforme aux dispositions de l'art. 123(2) CBE ou de l'art. 76(1) CBE est sans pertinence.

## F. Demandes divisionnaires

### 1. Extension de l'objet de la demande

#### 1.1 Omission d'une caractéristique

(CLB, II.F.1.1)

Dans l'affaire **T 558/13**, la revendication 1 selon la requête principale différerait de la revendication 1 de la demande antérieure telle que déposée en ce que la caractéristique suivante avait été omise : "... une pluralité de sources d'alimentation indépendantes est fournie pour chaque pluralité de groupes". Au lieu de cela, la revendication 1 de la requête principale spécifiait que le circuit de lecture comprenait une pluralité de circuits échantillonneurs bloqueurs. La chambre a estimé que le concept de l'invention tel que présenté systématiquement dans la demande

eingereichten Fassung durchgängig dargelegt wurde, die Bereitstellung unabhängiger Energiequellen voraus. Die Kammer folgte dem Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die veränderte Zeitsteuerung der Resetschaltungen und der Abtast-Halteschaltungen den neuen technischen Vorteil mit sich brachte, "ein durch externe Geräusche verursachtes Störgeräusch zu verringern". Nach Auffassung der Kammer genügte es jedoch nicht, zu beweisen, dass das – nunmehr weggelassene – Merkmal der Bereitstellung einer Vielzahl von unabhängigen Energiequellen "zur Erzielung des Effekts einer Verringerung des durch externe Geräusche verursachten Störgeräuschs nicht unerlässlich ist". Bei dieser Argumentation werde die durch die frühere Anmeldung als Ganzes vermittelte Information nicht hinreichend berücksichtigt; in dieser Anmeldung stehe die Bereitstellung unabhängiger Energiequellen im Vordergrund, und der durch die veränderte Zeitschaltung hervorgerufene zusätzliche technische Effekt werde lediglich nebenbei beschrieben. Möglicherweise würde der fachmännische Leser, der sich um eine Verbesserung der offenbarten Erfindung bemühe, tatsächlich erkennen können, dass die veränderte Zeitschaltung der Reset- und der Abtast-Haltesignale genüge, um einen erwünschten Effekt zu erzielen. Die Erfüllung des Art. 76 (1) EPÜ setze jedoch eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstands in der (früheren) Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung voraus. Es gebe keinen Raum für Spekulationen darüber, welche Merkmale der offenbarten Erfindung(en) bei näherer Überlegung weggelassen werden könnten, wenn keine explizite oder implizite Offenbarung des nach Weglassen dieser Merkmale verbleibenden allgemeinen Gegenstands vorhanden sei. Mit anderen Worten: die Offenbarung eines unabhängigen technischen Effekts, der durch einige Merkmale des in der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarten Gegenstands erzielt wird, genügt nicht als Nachweis der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung eines Gegenstands, der nur die Merkmale umfasst, die diesen unabhängigen technischen Effekt hervorrufen.

reset and sample and hold circuits provided the new technical advantage of "reducing a line noise caused by an external noise". Nevertheless, in the board's view, it was not sufficient to prove that the – now omitted – feature of providing a plurality of independent power sources was "not indispensable for achieving the effect of reducing line noise caused by external noise". Such reasoning did not take sufficient account of the information conveyed by the earlier application as a whole, which was primarily concerned with providing independent power sources and which presented the additional technical effect caused by the shifted timing only as a side issue. It might be true that a skilled reader, trying to improve the disclosed invention, could realise that shifted timing of the reset and sample hold signals might be sufficient to achieve a desired effect. However, what was required for complying with the provisions of Art. 76(1) EPC was a direct and unambiguous disclosure, in the (earlier) application as filed, of the subject-matter which was claimed in the divisional application. There was no room for speculation as to which features of the disclosed invention(s) might be omitted on further reflection, if there was no explicit or implicit disclosure of the generalised subject-matter remaining after the omission of these features. In other words, the disclosure of an independent technical effect that was achieved by some features of the subject-matter disclosed in the earlier application as filed did not suffice as proof of a direct and unambiguous disclosure of subject-matter comprising only the features which provided that independent technical effect.

antérieure telle que déposée nécessitait des sources d'alimentation indépendantes. Elle a accepté l'argument du requérant selon lequel la temporisation décalée des circuits de remise à zéro et d'échantillonnage-blocage présentait un avantage technique nouveau, à savoir celui de "réduire le bruit sur la ligne causé par un bruit d'origine externe". Néanmoins, de l'avis de la chambre, cela ne suffisait pas à prouver que la caractéristique – désormais omise – consistant à fournir une pluralité de sources d'alimentation indépendantes n'était "pas indispensable pour obtenir l'effet recherché, à savoir la réduction du bruit sur la ligne causé par un bruit d'origine externe". Un tel raisonnement ne tenait pas suffisamment compte des informations contenues dans la demande antérieure dans son ensemble, qui concernaient au premier chef la fourniture de sources d'alimentation indépendantes et reléguaient seulement au second plan l'effet technique supplémentaire produit par la temporisation décalée. En essayant d'améliorer l'invention divulguée, l'homme du métier s'apercevrait probablement que la temporisation décalée des signaux de remise à zéro et d'échantillonnage-blocage pourrait suffire à atteindre l'effet désiré. Cependant, pour que les dispositions de l'art. 76(1) CBE soient respectées, il aurait fallu que les éléments revendiqués dans la demande divisionnaire soient divulgués directement et sans ambiguïté dans la demande (antérieure) telle que déposée. Il n'était pas possible de spéculer sur les caractéristiques de la ou des invention(s) divulguée(s) qui pourraient être omises, après plus ample réflexion, si l'objet plus général restant, une fois ces caractéristiques omises, n'était pas divulgué de manière explicite ou implicite. Autrement dit, la divulgation d'un effet technique indépendant produit par certaines caractéristiques de l'objet divulgué dans la demande antérieure telle que déposée initialement ne suffisait pas à prouver la divulgation directe et sans ambiguïté d'un objet comprenant uniquement les caractéristiques qui produisaient cet effet technique indépendant.

## 1.2 Isolierung einer Art

(CLB, II.F.1.1)

In **T 1919/11** bezog sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags auf eine "Zellkultur von *Taxus chinensis*". Es stellte sich die Frage, ob dieses Merkmal in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbart war. Die Kammer merkte an, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sich nur auf *Taxus chinensis* bezog. In der Zusammenfassung der Stammanmeldung wurde der Gegenstand hingegen dahin gehend beschrieben, dass er sich auf eine Vielzahl von Taxusarten bezog. Außerdem wurde nach jeder Einzelerwähnung von *Taxus chinensis* bekräftigt, dass *Taxus chinensis* zwar in vielerlei Hinsicht am besten geeignet sein könne, wichtiger Gegenstand der Anmeldung jedoch auch die Lehre über die Verwendung eines beliebigen Eintrags aus der Liste von Taxusarten zur Herstellung von Taxanen sei. Einige Beispiele betrafen andere Taxusarten, in anderen diente *Taxus chinensis* als Modellsubstanz, an der besondere Wirkungen der Kulturbedingungen aufgezeigt wurden. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluss, dass nicht unmittelbar und eindeutig offenbart wurde, dass der Gegenstand des Inhalts der Anmeldung als Ganzes sich auf nichts anderes als auf ein Verfahren bezog, bei dem *Taxus chinensis* verwendet wurde.

## 1.3 Willkürliche Auswahl von Ober- und Untergrenze – Rechtsprechung zu "Bereichen" nicht anwendbar

(CLB, II.F.1.1)

In **T 1919/11** bezog sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags auf Silber in einer Konzentration von mindestens 1 µM bis unter 200 µM. In der Beschreibung hieß es in zwei gesonderten, aufeinanderfolgenden Sätzen: "Wird dem Medium Silber beigemengt, so wird es in einer Konzentration von weniger als 900 µM, vorzugsweise weniger als 500 µM und noch besser weniger als 200 µM zugesetzt" und "Wird dem Medium Silber beigemengt, so wird es in einer Konzentration von mindestens 10 nM, vorzugsweise 100 nM, noch besser 1 µM und typischerweise 10 µM zugesetzt". Die Kammer merkte an, dass die vorliegende Situation nicht mit derjenigen in **T 1107/06** vergleichbar sei, die in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern behandelt wird und bei der ausgehend

## 1.2 Isolation of one species

(CLB, II.F.1.1)

In **T 1919/11** the subject-matter of claim 1 of the main request related to a "cell culture of *Taxus chinensis*". The question was whether this feature was directly and unambiguously disclosed in the parent application as originally filed. The board observed that the subject-matter of claim 1 of the main request related to *Taxus chinensis* only. In contrast, the summarising text of the parent application described the subject-matter as relating to a plurality of *Taxus* species. In addition, any particular mention of *Taxus chinensis* was followed by an endorsement that *Taxus chinensis* might be the best choice in many respects, but that the important subject-matter of the application equally was the teaching to use any member of the list of *Taxus* species for producing taxanes. Some of the examples related to different *Taxus* species and some used *Taxus chinensis* as a model substance to show particular effects of the cultivation conditions. The board concluded that, on this basis, there was no direct and unambiguous disclosure that the subject-matter of the overall content of the application related to nothing else than a method using *Taxus chinensis*.

## 1.3 Arbitrary selection of upper and lower limits – jurisprudence on "ranges" not applicable

(CLB, II.F.1.1)

In **T 1919/11** the subject-matter of claim 1 of the main request related to silver at a concentration of at least 1 µM to less than 200 µM. In the description, it was stated in two separate consecutive sentences that "When silver is incorporated in the medium, it will be added at a concentration of less than 900 µM, preferably less than 500 µM, and more preferably less than 200 µM" and "When silver is incorporated in the medium, it will be added at a concentration of at least 10 nM, preferably 100 nM, more preferably 1 µM, and typically at 10 µM". The board observed that the situation in the case at issue was not comparable with that in **T 1107/06** and dealt with in the settled jurisprudence of the boards of appeal, where – starting from a general and a preferred range – "a combination of the preferred disclosed narrower range and one of the part-ranges lying

## 1.2 Isolation d'une espèce

(CLB, II.F.1.1)

Dans l'affaire **T 1919/11**, l'objet de la revendication 1 de la requête principale se rapportait à une "culture cellulaire de *Taxus chinensis*". Il s'agissait de savoir si cette caractéristique était divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande initiale telle que déposée. La chambre a fait remarquer que l'objet de la revendication 1 de la requête principale portait seulement sur *Taxus chinensis*. En revanche, l'abrégé de la demande initiale décrivait l'objet de la demande comme se rapportant à une pluralité d'espèces de *Taxus*. De plus, toute mention particulière de *Taxus chinensis* était suivie d'une déclaration selon laquelle *Taxus chinensis* était sans doute le meilleur choix à de nombreux égards, mais que la demande avait pour objet essentiel d'enseigner comment utiliser n'importe quel membre de la liste des espèces de *Taxus* pour produire des taxanes. Certains des exemples portaient sur différentes espèces de *Taxus* et certains utilisaient *Taxus chinensis* comme modèle permettant de montrer les effets particuliers des conditions de culture. La chambre a conclu que, dès lors, il n'avait pas été divulgué directement et sans ambiguïté que l'ensemble de la demande n'avait pour objet rien d'autre qu'une méthode utilisant *Taxus chinensis*.

## 1.3 Sélection arbitraire de limites supérieures et inférieures – inapplicabilité de la jurisprudence relative aux "intervalles"

(CLB, II.F.1.1)

Dans l'affaire **T 1919/11**, l'objet de la revendication 1 de la requête principale portait sur une concentration en argent allant de 1 µM minimum à 200 µM maximum. Dans la description, deux phrases distinctes consécutives indiquaient que "lorsque l'argent est incorporé dans le milieu, il est ajouté à une concentration de moins de 900 µM, de préférence inférieure à 500 µM et, mieux encore, inférieure à 200 µM" et "lorsque l'argent est incorporé dans le milieu, il est ajouté à une concentration d'au moins 10 nM, de préférence 100 nM, mieux encore à 1 µM, et typiquement à 10 µM". La chambre a fait observer que la situation dans la présente espèce n'était pas comparable à celle de l'affaire **T 1107/06**, qui a été traitée dans la jurisprudence constante des chambres de recours et dans laquelle – à partir d'une plage générale et d'une plage préférée – "une

von einem allgemeinen und einem bevorzugten Bereich eine Kombination des offenbaren bevorzugten engeren Bereichs mit einem der Teilbereiche beiderseits des engeren Bereichs innerhalb des offenbaren Gesamtbereichs als ursprünglich offenbart angesehen wird. Es fehle schlicht ein allgemeiner Bereich, sprich eine Untergrenze, die eindeutig mit einer Obergrenze kombiniert wird, und ein offenbarter bevorzugter engerer Bereich, der ebenfalls aus einer Untergrenze besteht, die eindeutig mit einer Obergrenze kombiniert wird. Selbst eine gewisse Parallelität bei der Angabe der Ober- und Untergrenzen (weniger als/mindestens, vorzugsweise, noch besser) sei nicht mit einer eindeutigen Korrelation zwischen einer bestimmten Obergrenze und einer bestimmten Untergrenze gleichzusetzen, weil nicht gelehrt werde, dass eine solche Festlegung beabsichtigt sei. Somit werde eine der Obergrenzen, die im ersten Satz der Beschreibung der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (wie oben zitiert) genannt sind, und eine der im zweiten Satz genannten Untergrenzen willkürlich miteinander kombiniert, was keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung darstelle.

#### 1.4 Auswahl aus Listen

(CLB, II.F.1.1)

In **T 1799/12** verwies der Beschwerdeführer (Einsprechende) auf T 407/10 und die ständige Rechtsprechung zu Änderungen durch Auswahl von Merkmalen aus verschiedenen Listen. Die Kammer stellte fest, dass eine derartige Auswahl nach dieser Rechtsprechung grundsätzlich gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Es wird von der Prämisse ausgegangen, dass die ursprüngliche Anmeldung nicht einfach ein Reservoir darstellt, aus dem die notwendigen Merkmale einfach nur "abgezapft" werden müssen. Die Rechtsprechung sowie die Entscheidung T 407/10 verweisen zutreffend auf weitere Umstände, die zu berücksichtigen sind, wie Hinweise auf die betreffende Auswahl bzw. Kombination in der Beschreibung und den Beispielen, etwa die Tatsache, dass die fraglichen Merkmale in der Beschreibung als "bevorzugt" erwähnt werden. Eine Rolle spielen kann auch der Umstand, dass die Liste aus gleichwertigen Alternativen besteht (siehe insbesondere T 686/99). Im vorliegenden Fall enthielt das erteilte Patent das Merkmal, wonach die Grundwand eine "rechteckige oder quadratische" Form hatte. Diese Umstände wurden von der Kammer auch in die Prüfung

within the disclosed overall range on either side of the narrower range" was considered to be originally disclosed. A general range, which means a lower limit which is unequivocally combined with an upper limit and a preferred disclosed narrower range – equally consisting of a lower limit which is unequivocally combined with an upper limit – were simply missing. Even a kind of parallel structure in indicating the upper and lower limits (less/at least, preferred or more preferred) implied no unequivocal correlation between a particular upper limit and a particular lower limit because there was no teaching that such an arrangement was intended. Therefore, one of the upper limits mentioned in the first sentence in the description of the parent application as originally filed (as cited above) and one of the lower limits mentioned in the second sentence were arbitrarily combined, which did not represent a direct and unambiguous disclosure.

#### 1.4 Selection from lists

(CLB, II.F.1.1)

In **T 1799/12** the appellant (opponent) referred to T 407/10 and the established jurisprudence on amendments arrived at by selecting features from different lists. The board considered that this jurisprudence established that such a selection in principle violated Art. 123(2) EPC. The premise was that the original application was not simply a reservoir from which the necessary features need only to be "tapped". However, the jurisprudence and T 407/10 correctly refer to further circumstances that need to be taken into account, such as pointers to that selection or combination in the description and in the examples, for instance the fact that the features in question have been mentioned in the description as "preferred". Further, the circumstance that the list consists of equivalent alternatives could also play a role (see in particular T 686/99). In the case at issue the patent as granted included the feature that the base wall had a "rectangular or square" shape. These circumstances were then also taken into account by the board in its assessment of whether this shape was directly and unambiguously derivable from the parent application. In that respect, for the skilled person, in the parent application was there not only no

combinaison de la plage préférée plus étroite qui a été divulguée et de l'une des plages partielles situées en deçà ou au-delà de la plage plus étroite, à l'intérieur de la plage générale divulguée, était considérée comme initialement divulguée. Une plage générale, c'est-à-dire une limite inférieure combinée sans équivoque à une limite supérieure et une plage préférée plus étroite divulguée – consistant elle aussi en une limite inférieure combinée sans ambiguïté à une limite supérieure – étaient tout simplement absentes. Même le fait d'indiquer dans une sorte de parallélisme des limites supérieures et inférieures (moins/au minimum, de préférence ou mieux encore) n'impliquait pas une corrélation claire entre une certaine limite supérieure et une certaine limite inférieure car rien n'indiquait qu'une telle combinaison ait été voulue. Par conséquent, l'une des limites supérieures mentionnées dans la première phrase de la description de la demande de brevet telle que déposée initialement (citée ci-dessus) et l'une des limites inférieures mentionnées dans la seconde phrase étaient combinées arbitrairement, ce qui ne constituait pas une divulgation directe et dénuée d'ambiguïté.

#### 1.4 Sélections à partir de listes

(CLB, II.F.1.1)

Dans l'affaire **T 1799/12**, le requérant (opposant) s'était référé à la décision T 407/10 et à la jurisprudence constante concernant les modifications obtenues par sélection de caractéristiques depuis différentes listes. La chambre a estimé que selon cette jurisprudence, une telle sélection était en principe contraire à l'art. 123(2) CBE. L'hypothèse de départ était que la demande initiale n'est pas un simple réservoir dans lequel il suffit de "puiser" les caractéristiques nécessaires. Néanmoins, la jurisprudence et la décision T 407/10 mentionnent à juste titre d'autres circonstances à prendre en compte, telles que des indices pointant vers cette sélection ou combinaison dans la description et dans les exemples, par exemple si les caractéristiques en question ont été désignées dans la description comme "préférées". Par ailleurs, le fait que la liste soit composée de possibilités équivalentes pourrait également avoir une importance (voir en particulier T 686/99). Dans la présente espèce, le brevet tel que délivré comprenait la caractéristique selon laquelle la paroi de base avait une forme "rectangulaire ou carrée". Ces circonstances ont aussi été prises en compte par la chambre pour évaluer si cette forme pouvait être

aufgenommen, ob die Form unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung zu entnehmen war. Für den Fachmann gab es in dieser Hinsicht in der Stammanmeldung nicht nur keinen Hinweis auf die Wahl einer rechteckigen oder quadratischen Form der Grundwand, sondern einen klaren entgegengesetzten Hinweis auf Formen der Grundwand ohne Ecken ("im Allgemeinen kreisrund" bzw. "oval"). Damit waren auch die fünf möglichen in der Stammanmeldung genannten Formen keine gleichwertigen Alternativen. Die Voraussetzungen für die Gewährung der vorliegend beanspruchten Auswahl lagen nicht vor.

## 2. Rechtskräftige Entscheidung über Gegenstand in der Stammanmeldung – *res judicata*

(CLB, II.F.1.4.3)

In T 2084/11 machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) geltend, dass die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung bereits in der zum Stammpatent ergangenen Beschwerde kammerentscheidung (T 1832/06) rechtskräftig entschieden worden sei und im vorliegenden Verfahren in Anwendung des Grundsatzes der *res judicata* nicht neu entschieden werden könne. Die Kammer stellte zunächst fest, dass der Grundsatz der *res judicata* im EPÜ nicht erwähnt, und daher dessen Anwendbarkeit im Verhältnis von Verfahren zu Stamm- und Teilanmeldungen, bzw. zu den darauf erteilten Patenten, auch nicht weiter geregelt ist. Das Verfahren vor dem EPA betreffend eine Teilanmeldung ist grundsätzlich unabhängig vom Verfahren betreffend die entsprechende Stammanmeldung (siehe T 1254/06). Schon alleine deshalb hatte die Kammer grundsätzliche Bedenken bezüglich der Frage, ob eine in einem Einspruchsbeschwerdefall in Rechtskraft erwachsene Beschwerde kammerentscheidung (hier: Widerruf des Patents) überhaupt – sozusagen "verfahrensübergreifend" – eine "*res judicata*"-Wirkung auf ein davon unabhängiges Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren betreffend ein für eine Teilanmeldung erteiltes Patent entfalten kann. In T 167/93 wurde bereits festgehalten, dass der allgemein anerkannte Grundsatz der *res judicata* äußerst eng auszulegen ist, und nur "für etwas gilt", das – unter anderem – "aufgrund derselben Tatfragen" entschieden worden ist. Von einer im obigen Sinn "verfahrensübergreifenden" Anwendung des "*res judicata*"-Grundsatzes ist in

pointer available towards the choice of a square or rectangular base wall shape, but there was a clear pointer in the opposite direction, namely towards base wall shapes without any corners ("generally circular" or "oval"). By the same token, the five possible shapes mentioned in the parent application were not equivalent alternatives. The possible conditions in favour of allowing the currently claimed selection were therefore not fulfilled.

## 2. Final decision on subject-matter in the parent application – *res judicata*

(CLB, II.F.1.4.3)

In T 2084/11 the appellant (opponent) had argued that the invention's reproducibility was *res judicata*, a final decision (T 1832/06) having already been taken on the parent application. The board noted that the EPC did not mention *res judicata*, let alone regulate its applicability in the context of separate proceedings on parent and divisional applications or any resulting patents. EPO proceedings on a divisional were essentially independent of those on its parent (see T 1254/06). The board therefore doubted that a final decision taken in opposition appeal proceedings (here revocation of the patent) could have any "cross-procedural" *res judicata* effect at all on separate opposition (or opposition appeal) proceedings concerning a patent granted on a divisional. T 167/93 had already said that *res judicata*, whilst a generally recognised principle, was of extremely narrow scope and would only "involve something" where (amongst other criteria) "the issues of fact are the same". But it had said nothing about any "cross-procedural" application.

déduite directement et sans ambiguïté de la demande antérieure. A cet égard, pour l'homme du métier, non seulement la demande initiale ne comportait aucune indication appuyant le choix d'une paroi de base carrée ou rectangulaire, mais elle ne contenait pas non plus d'indication explicite allant dans le sens opposé, c'est-à-dire vers des formes dépourvues d'angles ("généralement circulaire" ou "ovale"). De ce fait, les cinq formes possibles évoquées dans la demande initiale n'étaient pas des possibilités équivalentes. Les conditions éventuelles permettant d'autoriser la sélection présentement revendiquée n'étaient donc pas réunies.

## 2. Décision définitive concernant un objet dans la demande antérieure – *res judicata*

(CLB, II.F.1.4.3)

Dans l'affaire T 2084/11, le requérant (opposant) faisait valoir que la question de la reproductibilité de l'invention avait déjà été tranchée définitivement dans la décision T 1832/06 prise par la chambre de recours au sujet du brevet initial et qu'il ne pouvait donc être statué à nouveau sur cette question dans la présente procédure en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. La chambre a tout d'abord fait observer que, le principe de l'autorité de la chose jugée n'étant pas mentionné dans la CBE, son applicabilité aux procédures concernant respectivement des demandes initiales et des demandes divisionnaires, et par conséquent les brevets délivrés sur la base de ces demandes, n'est pas davantage définie. La procédure devant l'OEB relative à une demande divisionnaire est fondamentalement indépendante de la procédure afférente à la demande initiale correspondante (cf. T 1254/06). Aussi la chambre avait-elle des réserves de principe quant à la question de savoir si une décision rendue par une chambre de recours suite à un recours sur opposition (ici : révocation du brevet européen) et passée en force de chose jugée peut produire un effet de chose jugée pour ainsi dire "par extension" sur une procédure d'opposition ou de recours sur opposition distincte, portant sur un brevet délivré au titre d'une demande divisionnaire. La décision T 167/93 avait déjà conclu que le principe généralement admis de l'autorité de la chose jugée doit être interprété de manière très restrictive et n'est applicable qu'à une "chose" qui a été tranchée "dans une affaire où les questions de fait sont les mêmes" (entre autres critères), mais cette



dieser Entscheidung aber nicht die Rede.

Zudem war die hier aus T 167/93 zitierte Bedingung im vorliegenden Fall nach dem Dafürhalten der Kammer auch aus folgenden Gründen eindeutig nicht erfüllt: Der Gegenstand des Verfahrens (das "Etwas" im Sinne von T 167/93), über den die Einspruchsabteilung bzw. die Kammer zu entscheiden hat, ist das auf der Grundlage der Teilanmeldung erteilte Patent in Form der vorliegenden Anträge bzw. deren Rechtsbeständigkeit im Hinblick auf die erhobenen Einwände, und nicht das auf der Basis der Stammanmeldung erteilte Patent. Die in den beiden Verfahren zu beurteilenden Anträge (Anspruchssätze) waren zudem nicht identisch (anders als in T 51/08). Außerdem war der zugrundeliegende Sachverhalt ein anderer, da weitere Beweismittel eingereicht worden waren. Im Ergebnis kam die Kammer zu dem Schluss, dass die im Beschwerdeverfahren zum Stammpatent ergangene Entscheidung im Rahmen des Einspruchs- bzw. des Einspruchsbeschwerdeverfahrens zu dem auf die Teilanmeldung erteilten Patent keine "res judicata"-Wirkung bezüglich der Frage nach der Ausführbarkeit der Erfindung und folglich zur Rechtsbeständigkeit des Streitpatents entfalten konnte bzw. kann.

In T 1155/13 erhob der Beschwerdeführer einen Einwand unzureichender Offenbarung gegen das auf einer Teilanmeldung beruhende Patent. Die Kammer stellte fest, dass es in T 468/09 um einen Einwand unzureichender Offenbarung gegen das auf der Grundlage der Stammanmeldung erteilte Patent gegangen war. Genauer gesagt hatten Anspruch 1 des auf der Grundlage der Stammanmeldung erteilten Patents und Anspruch 1 des auf der Grundlage der Teilanmeldung erteilten Patents zwar einen unterschiedlichen Wortlaut, doch hatte die Kammer in der Sache T 468/09 festgestellt, dass die unter den Wortlaut von Anspruch 1 fallenden Ausführungsformen gemäß den Zeichnungen 1 und 2 des nunmehrigen Streitpatents schon unter den Wortlaut des damals streitigen Anspruchs fielen. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren waren die im Zusammenhang mit der unzureichenden Offenbarung angeführten Dokumente D3 und D18 außerdem identisch mit den von denselben Parteien im früheren Beschwerdeverfahren verwendeten und in der früheren Entscheidung T 468/09

In the case in point, the board anyway took the view that the above criterion from T 167/93 was clearly not fulfilled, because the subject-matter (the "something" in the sense of T 167/93) requiring the division's or board's decision was not the patent granted for the parent application; rather, it was the divisional-derived patent and whether the requests submitted were legally sustainable in view of the objections raised, and – in contrast to T 51/08 – the requests (sets of claims) for decision in the two sets of proceedings were also not identical. Moreover, the underlying facts were different since further evidence had been submitted. The board's conclusion was that an appeal decision on the parent patent could have no *res judicata* effect in opposition (or opposition appeal) proceedings as regards the reproducibility, and thus the validity, of the divisional-derived patent in suit.

In T 1155/13 an objection of lack of sufficiency was raised by the appellant against the patent based on a divisional application. The board considered, however, that T 468/09 had dealt with an insufficiency objection in relation to the patent granted on the basis of the parent application. More specifically, although claim 1 of the patent granted on the basis of the parent application and claim 1 of the patent granted on the basis of the divisional application had a different wording, the board in T 468/09 had considered that the embodiment of figures 1 and 2 falling under the wording of claim 1 of the patent before the present board also fell under the wording of the claim at issue in that decision. Furthermore, documents D3 and D18 mentioned in connection with insufficiency of disclosure in the current appeal were the same as documents D7 and D29 used by the same parties in the former appeal proceedings and mentioned in the earlier decision T 468/09. Hence, since decision T 468/09 was *res judicata* and dealt with insufficiency of disclosure in relation to the same embodiments, and the facts were the same, the current

décision n'évoque pas l'application "par extension" du principe de l'autorité de la chose jugée.

De plus, la conviction de la chambre était que la condition citée dans la décision T 167/93 n'était pas remplie dans la présente espèce pour les raisons suivantes : l'objet de la procédure (à savoir la "chose" au sens de la décision T 167/93) sur lequel la division d'opposition ou la chambre devait statuer était le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire, dans sa forme définie par les requêtes présentées, ou plutôt leur validité au regard des objections formulées, et non le brevet délivré sur la base de la demande initiale. En outre, les requêtes à examiner dans les deux procédures (jeux de revendications) n'étaient ici pas identiques (à la différence de l'affaire T 51/08). Par ailleurs, les faits de l'espèce avaient changé puisque des nouvelles preuves avaient été présentées. La chambre est par conséquent parvenue à la conclusion que la décision rendue dans la procédure de recours au sujet du brevet initial ne pouvait, et ne peut généralement produire aucun effet de chose jugée dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition portant sur le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire, en ce qui concerne la question de la reproductibilité de l'invention et, dès lors, celle de la validité du brevet en cause.

Dans l'affaire T 1155/13, le requérant avait soulevé une objection pour insuffisance de l'exposé à l'encontre du brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire. La chambre a cependant fait observer que la décision T 468/09 avait statué sur l'objection relative à l'insuffisance de l'exposé se rapportant au brevet délivré sur la base de la demande initiale. Plus précisément, bien que la revendication 1 du brevet délivré sur la base de la demande initiale et la revendication 1 du brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire soient formulées différemment, la chambre avait estimé, dans sa décision T 468/09, que les modes de réalisation représentés dans les figures 1 et 2 correspondant à la formulation de la revendication 1 du brevet soumis à la chambre dans la présente espèce correspondaient également à la formulation de la revendication en cause dans cette décision. De plus, les documents D3 et D18 cités à l'appui de l'insuffisance de l'exposé dans le présent recours étaient les mêmes que les documents D7 et D29 utilisés par les mêmes parties dans la procédure

erwähnten Dokumenten D7 und D29. Da die Entscheidung T 468/09 rechtskräftig war und sich mit der Frage der unzureichenden Offenbarung bezüglich derselben Ausführungsformen auseinandersetzte und da auch der Sachverhalt derselbe war, war die vorliegende Kammer nicht befugt, den Einwand erneut zu prüfen (T 51/08).

### 3. Doppelpatentierung

#### 3.1 Schweizerische Anspruchsform und Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ

(CLB, II.F.4)

In T 1780/12 hatte die Prüfungsabteilung entschieden, dass die Anmeldung gegen das Verbot der Doppelpatentierung verstoße. Ein gemäß Art. 54 (5) EPÜ abgefasster Anspruch auf die zweite oder weitere therapeutische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches und ein schweizerischer Anspruch auf dieselbe therapeutische Verwendung desselben Stoffes oder Stoffgemisches seien auf denselben Gegenstand gerichtet, „denn beide Ansprüche beträfen dieselbe in unterschiedlicher Form beanspruchte Erfindung“.

Die Kammer sah eine Doppelpatentierung als nicht gegeben an. Entscheidend sei, ob die Ansprüche des auf die Teilanmeldung erteilten Patents und die Ansprüche des auf die Stammanmeldung erteilten Patents denselben Gegenstand hätten. Die Anspruchskategorie und die technischen Merkmale definieren den Anspruchsgegenstand und bestimmen den Schutzbereich (siehe G 2/88, ABl. 1990, 93). Die fraglichen Ansprüche gehörten unterschiedlichen Kategorien an: schweizerische Ansprüche sind zweckgebundene Verfahrensansprüche (Verwendung von X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Y), wohingegen nach Art. 54 (5) EPÜ abgefasste Ansprüche zweckgebundene Erzeugnisansprüche sind (X zur Verwendung in der Behandlung von Y). Zu den technischen Merkmalen stellte die Kammer fest, dass beide Anspruchssätze zwar dieselbe Verbindung und dieselbe therapeutische Verwendung definierten, die schweizerischen Ansprüche im Gegensatz zu dem Anspruch gemäß Art. 54 (5) EPÜ aber zusätzlich das Merkmal der Herstellung eines Arzneimittels umfassten. Damit war der beanspruchte Gegenstand jeweils ein anderer.

board had no power to examine this objection again (T 51/08).

### 3. Double patenting

#### 3.1 Swiss-type claim and claim under Article 54(5) EPC

(CLB, II.F.4)

In T 1780/12 the examining division held that the application violated the prohibition of double patenting. It found that a claim directed towards the second or further therapeutic use of a substance or composition formatted under Art. 54(5) EPC and a Swiss-type claim directed towards the same therapeutic use of the same substance or composition were directed towards the same subject-matter "in the sense that both these claims concern the same invention claimed in a different format".

The board held that there was no double patenting. The decisive issue was whether the claims of the patent granted on the divisional and that granted on the parent had the same subject-matter. The category of a claim and its technical features constitute its subject-matter and determine the protection conferred (see G 2/88, OJ 1990, 93). The claims in question were of different categories: Swiss-type claims were purpose-limited process claims (use of X for the manufacture of a medicament for the treatment of Y) and claims formulated in accordance with Art. 54(5) EPC were purpose-limited product claims (X for use in the treatment of Y). As regards the technical features, the board concluded that both sets of claims defined the same compound and the same therapeutic use, but that the Swiss-type claims comprised in addition the feature of manufacturing a medicament whereas the claim in accordance with Art. 54(5) EPC did not. The claimed subject-matter was thus different.

de recours antérieure et cités dans la décision antérieure T 468/09. Ainsi, puisque la décision T 468/09 avait force de chose jugée et traitait de l'insuffisance de l'exposé pour les mêmes modes de réalisation, et que les faits étaient les mêmes, la présente chambre n'était pas habilitée à réexaminer cette objection (T 51/08).

### 3. Double protection par brevet

#### 3.1 Revendications de type suisse et revendications au titre de l'article 54(5) CBE

(CLB, II.F.4)

Dans l'affaire T 1780/12, la division d'examen avait estimé que la demande contrevenait à l'interdiction de la double protection par brevet. Elle avait conclu qu'une revendication formulée conformément à l'art. 54(5) CBE et portant sur la deuxième utilisation thérapeutique (ou une utilisation thérapeutique ultérieure) d'une substance ou composition, et une revendication de type suisse portant sur la même utilisation thérapeutique de la même substance ou composition concernaient le même objet "en ce sens que ces deux revendications concernent chacune la même invention revendiquée sous une forme différente".

La chambre a considéré qu'il n'y avait pas de double protection par brevet. La question déterminante était de savoir si les revendications du brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire et celles du brevet délivré sur la base de la demande initiale portaient sur le même objet. La catégorie d'une revendication et ses caractéristiques techniques constituent son objet et déterminent l'étendue de la protection (cf. G 2/88, JO 1990, 93). Les revendications en question appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse étaient des revendications de procédé proposé à une fin spécifique (utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y), tandis que les revendications selon l'art. 54(5) CBE étaient des revendications de substance proposée à une fin spécifique (substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y). S'agissant des caractéristiques techniques, la chambre a conclu que les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais que les revendications de type suisse comprenaient en outre la caractéristique relative à la fabrication

Die Kammer stellte auch fest, dass sich der Umfang des für die beanspruchte Erfindung gemäß vorliegendem Hauptantrag angestrebten Schutzes merklich von dem Umfang des durch die Ansprüche der früheren Anmeldung verliehenen Schutzes unterscheidet. Die Kammer schloss sich der Entscheidung T 1391/07 an, dass eine Berufung auf das von der Großen Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/05 (ABl. 2008, 271) und G 1/06 (ABl. 2008, 307) angeführte Fehlen eines legitimen Interesses nicht möglich ist, wenn der durch den jeweiligen Gegenstand abgesteckte Schutzbereich nur teilweise identisch ist, denn es gibt keinen offensichtlichen sachlichen Grund, dem Anmelder ein legitimes Interesse an der Erlangung eines Schutzes abzusprechen, der sich trotz gewisser Überschneidungen von dem des bereits erteilten Stammpatents unterscheidet. Wie in der Entscheidung G 2/88 dargelegt, geht es bei der Bestimmung des "Schutzbereichs" eines Patents nach Art. 69 (1) EPÜ darum, was in Anbetracht der Anspruchskategorie und der technischen Merkmale geschützt wird. Es ist allgemein als Grundprinzip des EPÜ anerkannt, dass ein Anspruch auf eine bestimmte Tätigkeit (z. B. Methode, Verfahren, Verwendung) einen geringeren Schutz verleiht als ein Anspruch auf einen Gegenstand an sich (siehe Entscheidung G 2/88). Daraus folgt, dass ein zweckgebundener Verfahrensanspruch ebenfalls weniger Schutz verleiht als ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch.

Nach Überzeugung der Kammer lag daher kein offensichtlicher sachlicher Grund vor, dem Anmelder ein legitimes Interesse an der Verfolgung von nach Maßgabe von Art. 54 (5) EPÜ abgefassten Ansprüchen und damit an der Erlangung eines Schutzes abzusprechen, der sich – trotz gewisser Überschneidungen – von dem Schutz aufgrund der schweizerischen Ansprüche des bereits erteilten Stammpatents unterscheidet. (Siehe auch **T 879/12**, die sich den Feststellungen in **T 1780/12** anschließt.)

Um Missverständnissen vorzubeugen, unterstrich die Kammer in **T 1780/12**, dass die Feststellung, ob das

The board also considered that the scope of protection sought by the invention claimed was noticeably different from the scope of protection conferred by the claims granted for the earlier application. It agreed with decision T 1391/07 where the board had considered that the lack of legitimate interest invoked by the Enlarged Board in decisions G 1/05 (OJ 2008, 271) and G 1/06 (OJ 2008, 307) could not be invoked in the case in which the scopes of protection conferred by the respective subject-matters overlap only partially with each other as there was no manifest objective reason to deny the legitimate interest of the applicant in obtaining a protection different from – although partially overlapping with – that of the parent patent already granted. As set out in decision G 2/88, the "determination of the 'extent of the protection conferred' by a patent under Art. 69(1) EPC was a determination of what was protected in terms of category plus technical features". The board held that it was generally accepted as a principle underlying the EPC that a claim to a particular physical activity (e.g. method, process, use) conferred less protection than a claim to the physical entity per se (see decision G 2/88). It followed that a purpose-limited process claim also conferred less protection than a purpose-limited product claim.

The board was thus satisfied that there was no manifest objective reason to deny the legitimate interest of the applicant in pursuing claims drafted in accordance with Art. 54(5) EPC and thereby obtaining protection different from – albeit partially overlapping with – that of the Swiss-type claims of the parent patent already granted. (See also **T 879/12** agreeing with the conclusions in **T 1780/12**.)

For the avoidance of any misunderstandings, the board in **T 1780/12** stressed that for the

d'un médicament, ce qui n'était pas le cas de la revendication selon l'art. 54(5) CBE. L'objet revendiqué n'était dès lors pas identique.

La chambre a également considéré que l'étendue de la protection demandée au titre de l'invention revendiquée conformément à la présente requête principale différait sensiblement de l'étendue de la protection conférée par les revendications du brevet antérieur. Elle a partagé l'avis exprimé dans la décision T 1391/07, dans laquelle la chambre avait estimé que l'absence d'intérêt légitime d'un demandeur constatée par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 1/05 (JO 2008, 271) et G 1/06 (JO 2008, 307) ne saurait être invoquée dans les cas où les étendues de protections conférées par les objets respectifs ne se recoupent que partiellement, car il n'existe aucune raison objective manifeste de refuser d'admettre l'intérêt légitime du demandeur à obtenir une protection différente – même s'il y a recoupement partiel – de celle du brevet principal déjà délivré. Selon les termes de la décision G 2/88, "déterminer l'étendue de la protection conférée" par un brevet en vertu de l'art. 69(1) CBE, c'est déterminer ce qui est protégé, en termes de catégorie de revendication et de caractéristiques techniques". La chambre a rappelé qu'il était généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'une revendication portant sur une activité physique particulière (méthode, procédé, usage) conférerait une protection moindre qu'une revendication relative à l'entité physique en tant que telle (cf. décision G 2/88). Il s'ensuit qu'une revendication de procédé limitée à un usage spécifique confère également une protection moindre qu'une revendication de substance proposée à une fin spécifique.

La chambre a donc confirmé qu'il n'existait aucune raison objective manifeste de refuser d'admettre l'intérêt légitime du demandeur à maintenir des revendications redigées conformément à l'art. 54(5) CBE et à obtenir ainsi une protection différente – bien qu'il y ait recoupement partiel – de celle conférée par les revendications de type suisse du brevet principal déjà délivré. (Voir aussi la décision **T 879/12** qui abonde dans le sens des conclusions de la décision **T 1780/12**.)

Afin d'éviter tout malentendu, la chambre a souligné, dans la décision **T 1780/12**, que pour déterminer si

Doppelpatentierungsverbot bei einer Teilanmeldung anwendbar ist oder nicht, eine Gegenüberstellung der beanspruchten Gegenstände erfordert. Anders verhalte es sich bei der Prüfung nach den Art. 76 (1), 87 und 123 (2) EPÜ, für die der gesamte Inhalt der (früheren) Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bzw. der früheren Anmeldung zu berücksichtigen sei.

### **3.2 Erzeugnis-, Verwendungs- und Verfahrensanspruch – nicht derselbe Gegenstand**

(CLB, II.F.4)

In **T 1765/13** wurde die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung allein mit dem Vorliegen einer unzulässigen "Doppelpatentierung" begründet. Der neue Anspruch 1 der Teilanmeldung war auf die Verwendung einer Lithium-Sekundärbatterie gerichtet, die die spezifische erfindungsgemäße Kathode als Energiequelle mit hoher Leistung und Kapazität in einem Elektro- oder Hybridfahrzeug umfasste; die erteilten Ansprüche der Stammanmeldung waren hingegen auf Erzeugnisse gerichtet, nämlich auf Kathodenaktivmaterial und eine Lithium-Sekundärbatterie. Somit waren die Verwendungsansprüche der Teilanmeldung auf einen anderen Gegenstand gerichtet als die erteilten Ansprüche der Stammanmeldung. Die Verwendungsansprüche unterschieden sich auch von den Ansprüchen auf ein Verfahren zur Herstellung einer Lithium-Manganmetall-Verbund-Kathode, die in einer gleichzeitigen Anmeldung beansprucht und im Beschwerdeverfahren T 1766/13 (vom 17. April 2014) für gewählbar erachtet worden waren. Die Kammer stellte fest, dass das Erzeugnis und seine Verwendung im vorliegenden Fall ganz offensichtlich nicht "derselbe Gegenstand" im Sinne von G 1/05 (ABl. 2008, 271) und G 1/06 (ABl. 2008, 307) seien. Dies gelte auch für die Verwendung eines Erzeugnisses und für ein Verfahren zu seiner Herstellung. Der gegen die geänderten Ansprüche erhobene Einwand der Doppelpatentierung sei daher unhaltbar. Die angefochtene Entscheidung wurde aufgehoben.

### **3.3 Überlappende Schutzbereiche – innere Priorität**

(CLB, II.F.4)

In **T 2461/10** lehnte die Prüfungsabteilung eine Patenterteilung wegen des Verbots einer Doppelpatentierung

determination of whether or not the prohibition of double patenting applied in connection with divisional applications, the claimed subject-matter must be compared. This was different from the assessment under Art. 76(1) EPC, 87 and 123(2) EPC where the whole content of the (earlier) application as filed/previous application must be considered.

### **3.2 Product, use, and method claims – not the same subject-matter**

(CLB, II.F.4)

In **T 1765/13** the decision of refusal by the examining division was based solely on the ground that an unallowable "double patenting" existed. New claim 1 of the divisional application was directed to the use of a lithium secondary battery, comprising the specific cathode of the invention, as a high-power, large-capacity power source in an electric or hybrid vehicle, whereas the granted claims of the parent application related to products, namely a cathode active material and a lithium secondary battery. Thus the use claims of the divisional application related to a subject-matter different from the subject-matters of the granted claims of the parent application. The use claims were also distinct from the claims directed to a method for fabricating a lithium manganese-metal composite cathode, claimed in a co-pending application and found allowable in appeal case T 1766/13 (of 17 April 2014). The board held that, evidently, with respect to the case at issue, a product and its use were not "the same subject-matter" in the sense of G 1/05 (OJ 2008, 271) and G 1/06 (OJ 2008, 307). The same was true for the use of a product and a method of fabricating it. Therefore, the objection of double patenting could not be upheld against the claims as amended. The decision under appeal was set aside.

### **3.3 Overlap of scope of protection – internal priority**

(CLB, II.F.4)

In **T 2461/10** the examining division had refused to grant a patent because of the prohibition on double patenting. The

l'interdiction de la double protection par brevet s'appliquait ou non dans le cas d'une demande divisionnaire, il fallait comparer les objets revendiqués. Il en va autrement en ce qui concerne l'évaluation au titre des art. 76(1), 87 et 123(2) CBE qui nécessite de prendre en compte l'ensemble du contenu de la demande antérieure/ demande (initiale) telle que déposée.

### **3.2 Revendications de produit, d'utilisation ou de procédé – objet différent**

(CLB, II.F.4)

Dans l'affaire **T 1765/13**, la décision de rejet prise par la division d'examen était fondée uniquement sur l'existence d'une double protection par brevet jugée non admissible. La nouvelle revendication 1 de la demande divisionnaire portait sur l'utilisation d'une batterie auxiliaire au lithium, comprenant la cathode spécifique divulguée dans l'invention, comme source d'alimentation électrique haute puissance et de grande capacité dans un véhicule électrique ou hybride, tandis que les revendications du brevet délivré sur la base de la demande initiale se rapportaient à des produits, à savoir un matériau actif de cathode et une batterie auxiliaire au lithium. Par conséquent, les revendications d'utilisation de la demande divisionnaire portaient sur un objet différent de celui des revendications du brevet délivré sur la base de la demande initiale. Les revendications d'utilisation se distinguaient également des revendications portant sur une méthode de fabrication d'une cathode en composite lithium-métal de manganèse, qui figuraient dans une autre demande également en instance et avaient été jugées admissibles dans le recours T 1766/13 (du 17 avril 2014). La chambre a estimé évident, dans la présente espèce, qu'un produit et son usage ne constituaient pas "le même objet" au sens des décisions G 1/05 (JO 2008, 271) et G 1/06 (JO 2008, 307), et que l'on pouvait en dire autant de l'utilisation d'un produit et de son procédé de fabrication. L'objection de double protection par brevet ne pouvant dès lors être retenue contre les revendications telles que modifiées, la décision contestée a été annulée.

### **3.3 Étendues de la protection qui se recoupent – priorité interne**

(CLB, II.F.4)

Dans l'affaire **T 2461/10**, la division d'examen avait rejeté une demande de brevet en raison de l'interdiction de la

ab. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass das EPÜ eine explizit das Verbot von Doppelpatentierungen betreffende Regelung nur hinsichtlich des Verhältnisses von europäischen zu nationalen Patentanmeldungen oder Patenten enthält (s. Art. 139 (3) EPÜ). Die Frage der Doppelpatentierung stellt sich aber auch im Kontext zweier europäischer Patentanmeldungen mit gleichem Zeitrang. Dabei kommen drei Fallkonstellationen in Betracht: zwei von demselben Anmelder am gleichen Tag eingereichte Anmeldungen, Stammanmeldung und Teilanmeldung, oder (europäische) Prioritätsanmeldung und (europäische) Nachanmeldung.

Eine Rechtsnorm, die eine Doppelpatentierung im Verhältnis zweier europäischer Anmeldungen zueinander explizit verbietet, findet sich im EPÜ nicht. Die Große Beschwerdekammer hat diesbezüglich dennoch in zwei gleichlautenden obiter dicta die Existenz eines Doppelpatentierungsverbots bejaht (G 1/05, ABl. 2008, 271 und G 1/06, ABl. 2008, 307). Im Lichte dieser Entscheidungen ist die Rechtfertigung des Doppelpatentierungsverbots im Fehlen eines "legitimen Interesses", also eines Rechtsschutzbedürfnisses zu sehen, das wiederum als allgemeine Verfahrensvoraussetzung anerkannt ist (vgl. T 9/00, ABl. 2002, 275) und zu den in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts im Sinne von Art. 125 EPÜ gehört. In der Entscheidung T 1423/07 wurde die Rechtsauffassung vertreten, dass ein Doppelpatentierungsverbot jedenfalls nicht in der Fallkonstellation europäische Prioritätsanmeldung/europäische Nachanmeldung bestünde, weil dem Anmelder ein Rechtsschutzinteresse aufgrund der längeren möglichen Laufzeit des auf die Nachanmeldung erteilten Patents nicht abgesprochen werden könnte. Hierauf hat sich auch der Beschwerdeführer berufen, da die vorliegende Beschwerde eine solche Fallkonstellation der inneren Priorität betrifft.

Im vorliegenden Fall konnte die Frage dahingestellt bleiben, da die angefochtene Entscheidung schon deswegen aufzuheben war, weil die Prüfungsabteilung die Reichweite des Verbots der Doppelpatentierung bei seiner Anwendung auf den konkreten Sachverhalt unzutreffend bemessen hatte. Es handelte sich nur um eine Überlappung der Schutzbereiche des Prioritätspatents und der Anmeldung.

board noted that the EPC contained only a provision relevant to this prohibition in the context of European and national applications and patents (see Art. 139(3) EPC). But double patenting issues could also arise with two European patent applications of the same filing or priority date. There were three possible scenarios: two applications filed by the same applicant on the same day; parent and divisional applications; and (European) priority applications and subsequent (European) applications claiming this priority.

Although the EPC did not explicitly regulate double patenting in the case of two European applications, the Enlarged Board had confirmed, in two identically worded *obiter dicta*, that it was not allowed (G 1/05, OJ 2008, 271 and G 1/06, OJ 2008, 307). In the light of these decisions, the reason for the prohibition was the lack of a "legitimate interest" (i.e. need for legal protection), which was in turn a general procedural requirement (see T 9/00, OJ 2002, 275) and one of the principles of procedural law generally recognised in the contracting states (Art. 125 EPC). T 1423/07 had held that double patenting was not proscribed for European applications claiming a European priority, because of the applicant's clear legitimate interest in the longer term of protection possibly available with the later filing. The appellant had argued accordingly in T 2461/10, which likewise concerned internal priority. But the board ruled that here the point could be left open; the examining division's decision had to be set aside anyway, because it had misinterpreted the scope of the prohibition on double patenting.

In the case at issue, the protection conferred by the priority patent and the application merely overlapped, and the board followed the case law holding that the prohibition should not be extended to include cases of overlap (see T 587/98, OJ 2000, 497; T 1391/07; in contrast to T 307/03, OJ 2009, 422). In this instance, therefore, the prohibition of double patenting was no reason not to grant a

double protection par brevet. La chambre de recours a constaté que la CBE ne contient explicitement une règle concernant l'interdiction de la double protection par brevet que dans le cadre du rapport entre une demande de brevet national ou un brevet national et une demande de brevet européen ou un brevet européen (cf. art. 139(3) CBE). Or, la question du double brevet se pose également dans le cas de deux demandes de brevet européen ayant la même chronologie. Il peut y avoir trois cas de figure : deux demandes déposées le même jour par le même demandeur, ou une demande initiale et une demande divisionnaire, ou une demande (européenne) établissant la priorité et une demande (européenne) ultérieure.

La CBE ne contient pas de disposition interdisant explicitement la double protection par brevet dans le cas de deux demandes européennes. La Grande Chambre de recours a toutefois considéré à cet égard dans deux opinions incidentes identiques que cette interdiction existait effectivement (G 1/05, JO 2008, 271 et G 1/06, JO 2008, 307). Eu égard à ces décisions, l'interdiction de la double protection par brevet se justifie par une absence d'"intérêt légitime", et donc d'intérêt à agir, qui est lui-même reconnu comme une condition générale de recevabilité (cf. T 9/00, JO 2002, 275) et fait partie des principes de procédure généralement admis dans les États contractants au sens de l'art. 125 CBE. Dans la décision T 1423/07, il a été considéré qu'une interdiction de la double protection par brevet n'était en tous cas pas applicable dans le cas d'une combinaison entre demande européenne fondant la priorité et demande européenne ultérieure, puisqu'il était incontestable que le demandeur avait intérêt à agir en raison de la durée potentiellement plus longue du brevet délivré sur la base de la demande ultérieure. Le présent recours se rapportant à une telle combinaison de priorité interne, c'est l'argument dont le requérant s'est prévalu.

Dans la présente espèce, il n'a pas été nécessaire de clarifier cette question. En effet, la décision attaquée devait en tout état de cause être annulée car la division d'examen n'avait pas évalué correctement la portée de l'interdiction de la double protection par brevet en l'appliquant aux circonstances particulières de l'espèce. Il s'agissait ici d'un simple recoupement entre la portée du brevet dont la priorité était

Die Kammer schloss sich derjenigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern an, die sich gegen eine Ausdehnung des Doppelpatentierungsverbots auf solche Fallkonstellationen ausgesprochen hat (s. T 587/98, ABl. 2000, 497; T 1391/07; anders in T 307/03, ABl. 2009, 422). Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, dass das Verbot der Doppelpatentierung im vorliegenden Fall einer Patenterteilung nicht entgegenstand. Die angefochtene Entscheidung war somit aufzuheben.

### **III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA**

#### **A. Vertrauensschutz**

(CLB, III.A.1)

In **T 1448/09** stellte die Kammer hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde fest, dass die Entscheidung der Prüfungsabteilung gewisse Unklarheiten aufwies, die den Beschwerdeführer durchaus verwirren konnten.

Nach Auffassung der Kammer gebietet es der Grundsatz von Treu und Glauben, der das Verhältnis zwischen den Parteien und den Organen des EPA beherrscht (s. G 2/97, ABl. 1999, 123), dass der Inhalt einer beschwerenden Entscheidung keinerlei Unklarheiten enthält, die das Verständnis beeinträchtigen könnten. Das bedeutet, dass nicht nur die Schlussfolgerung eindeutig formuliert, sondern auch die zugrunde liegende Begründung ohne besonderen Interpretationsaufwand verständlich sein muss. Tatsächlich kann der Beschwerdeführer nur dann Stellung zu den angeführten Gründen nehmen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

Im vorliegenden Fall konnte man nach Auffassung der Kammer dem Beschwerdeführer nicht vorwerfen, dass er in seiner Beschwerdebegründung nicht auf einen Entscheidungsgrund eingegangen war, der unter diesen Umständen missverstanden werden konnte. Der Beschwerdeführer habe sich sogar bemüht, sich zu dem Zurückweisungsgrund – so wie er ihn verstanden hatte – zu äußern. Die Kammer befand die Beschwerde für zulässig.

patent, and the board set the contested decision aside.

### **III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO**

#### **A. Legitimate expectations**

(CLB, III.A.1)

In **T 1448/09**, in ruling on the appeal's admissibility, the board noted that the examining division's decision contained ambiguities which might have caused the appellant genuine confusion.

The principle of good faith that governed the relations between the departments of the EPO and the parties (see G 2/97, OJ 1999, 123) required adverse decisions not to contain any ambiguity that could affect their comprehensibility. That meant not only that their conclusions had to be clearly expressed, but also that the underlying reasoning had to be comprehensible without much need for interpretation. Otherwise appellants would not be in a position to comment on the reasons given.

In the case at issue, the board held that the appellant was not at fault in failing to address, in its statement of grounds of appeal, a reason which, in the circumstances, could genuinely have been misunderstood. It had certainly tried to address the reason, as (mis)interpreted. The board therefore ruled that the appeal was admissible.

revendiquée et celle de la demande. La chambre s'est donc ralliée au courant de la jurisprudence des chambres de recours qui s'oppose à une extension de l'interdiction de la double protection par brevet dans ces cas de figures (cf. T 587/98, JO 2000, 497 ; T 1391/07 ; avis divergent dans T 307/03, JO 2009, 422). La chambre a donc conclu qu'en l'espèce, l'interdiction de la double protection par brevet n'empêchait pas la délivrance d'un brevet et qu'il fallait donc annuler la décision attaquée.

### **III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB**

#### **A. Confiance légitime**

(CLB, III.A.1)

Dans l'affaire **T 1448/09**, la chambre a noté, quant à la recevabilité du recours, que la décision rendue par la division d'examen n'était pas exempte de certaines ambiguïtés et pouvait légitimement avoir conduit à une certaine confusion dans l'esprit du requérant.

La chambre a estimé qu'en vertu du principe de bonne foi qui doit régir les relations entre les parties à une procédure et les instances de l'OEB (cf. G 2/97, JO 1999, 123), le contenu d'une décision qui fait grief doit être dépourvu de toute ambiguïté susceptible d'affecter sa compréhension. Cette condition implique que, non seulement la conclusion rendue soit clairement exprimée, mais également que le raisonnement y ayant mené puisse être compris sans effort d'interprétation particulier. En effet, c'est uniquement dans les cas où ces conditions sont remplies que la requérante pourra prendre position sur les motifs invoqués.

En l'espèce, selon la chambre, la requérante ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir abordé un motif de la décision dans son mémoire de recours dont on pouvait légitimement estimer qu'il puisse avoir fait l'objet d'un malentendu au vu des circonstances. La chambre fait, en outre, observer que la requérante s'est bel et bien efforcée de se prononcer sur le motif du rejet tel qu'elle l'avait interprété. La chambre a conclu à la recevabilité du recours.

**B. Rechtliches Gehör****1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung***(CLB, III.B.2.3.3)*

Im Ex-parte-Verfahren **T 1367/09** (s. auch Kapitel IV.E.2.2 "Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Verfahren") hatte die Kammer Art. 84 EPÜ in ihrer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK nicht thematisiert, bei der erneuten Prüfung des Falls im Vorfeld der mündlichen Verhandlung aber festgestellt, dass auch auf diesen Artikel eingegangen werden sollte. Der Beschwerdeführer erschien nicht zur mündlichen Verhandlung. In ihrer Entscheidung betonte die Kammer, dass eine Kammermitteilung vorläufigen Charakter hat und nicht erschöpfend sein muss. Neue Gründe für eine Zurückweisung müssen im Allgemeinen in der mündlichen Verhandlung erörtert werden. Erscheint jedoch ein ordnungsgemäß geladener Beschwerdeführer nicht zur anberaumten mündlichen Verhandlung, verwirkt er die Möglichkeit, sich zu neuen Gründen zu äußern, die in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK nicht angeführt waren, für die Entscheidung aber maßgebend sind. In Anbetracht des Grundsatzes der Verfahrensökonomie muss die Kammer ihre Entscheidung nicht aufschieben. In einem solchen Fall verstößt es nicht gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 113 (1) EPÜ), wenn in einer Kammerentscheidung neue Gründe behandelt werden, zu denen der Beschwerdeführer sich nicht geäußert hat.

In der Sache **T 1448/09** (s. auch Kapitel III.A "Vertrauensschutz") wurde die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung mit dem allgemeinen Fachwissen begründet, wie es unter anderem aus D3 hervorging. Der Einwand war erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erhoben worden, an der der Beschwerdeführer nicht teilnahm. Gemäß G 4/92 (ABl. 1994, 149, Nrn. 8 - 10 der Gründe) können Argumente zwar jederzeit vorgebracht werden, so auch während der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit eines Beteiligten, doch gilt dies nicht für neue Fakten, die für die Entscheidung maßgeblich sind. Eine Bezugnahme auf das allgemeine Fachwissen kann als Argument vorgebracht werden, die Existenz dieses Fachwissens ist aber eine Tatfrage. Wenn die Existenz des allgemeinen Fachwissens bestritten wird, müssen die diesbezüglich relevanten Tatsachen immer festgestellt

**B. Right to be heard****1. Non-attendance at oral proceedings***(CLB, III.B.2.3.3)*

In the ex parte proceedings **T 1367/09** (see also Chapter IV.E.2.2 "Patentability requirements under examination in ex parte proceedings") the board did not raise Art. 84 EPC in its communication pursuant to Art. 15(1) RPBA. When reconsidering the case in preparation for the oral proceedings, the board noted that Art. 84 EPC should also be addressed. The oral proceedings were held in the absence of the appellant. In its decision, the board stressed that a board's communication has a preliminary character and does not have to be exhaustive. In general, new grounds for refusal have to be discussed during the oral proceedings. However, if a duly summoned appellant does not attend the scheduled oral proceedings, it waives the opportunity to present its comments on new grounds which were not mentioned in the communication under Art. 15(1) RPBA but are decisive for the decision. In view of the principle of procedural economy, the board is not obliged to delay its decision. A board's decision dealing with new grounds, on which the appellant has not presented its comments, does not contravene the principle of the right to be heard (Art. 113(1) EPC) in such a case.

In **T 1448/09** (see also Chapter III.A "Legitimate expectations"), refusal of the European patent application was based on the common general knowledge in the art as illustrated for example by document D3. That stance was first taken in the oral proceedings before the examining division, which the appellant did not attend. According to G 4/92 (OJ 1994, 149, points 8 to 10 of the Reasons), arguments could be presented at any time, even during oral proceedings in the absence of a party, but the same did not apply to new facts forming the basis for a decision. A reference to the common general knowledge could be presented as an argument, but the existence of that knowledge was a matter of fact. If its alleged existence was disputed, the facts relevant in that regard always had to be established. That however meant that the party against which this knowledge was cited had to have had the opportunity to dispute or accept it. In the case in point, the appellant was

**B. Droit d'être entendu****1. Non-comparution à la procédure orale***(CLB, III.B.2.3.3)*

Dans la procédure ex parte **T 1367/09** (voir également le chapitre IV.E.2.2 "Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure ex-parte"), la chambre n'a pas mentionné l'art. 84 CBE dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR. Lorsqu'elle a réexaminé l'affaire en préparation de la procédure orale, elle a constaté que l'art. 84 CBE devait également être abordé. La procédure orale a eu lieu en l'absence du requérant. Dans sa décision, la chambre a souligné que la notification d'une chambre est de nature préliminaire et n'a pas à être exhaustive. En règle générale, les nouveaux motifs de rejet doivent être examinés lors de la procédure orale. Cependant, si un requérant régulièrement cité à une procédure orale n'y comparait pas, il renonce à la possibilité de prendre position sur de nouveaux motifs qui n'étaient pas signalés dans la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR, mais qui revêtent une importance déterminante pour la décision. Au regard du principe d'économie de la procédure, la chambre n'est pas tenue de différer sa décision. Une décision d'une chambre qui traite de nouveaux motifs sur lesquels le requérant n'a pas pris position n'enfreint pas en pareil cas le principe du droit d'être entendu (art. 113(1) CBE).

Dans l'affaire **T 1448/09** (voir aussi le chapitre III.A "Confiance légitime"), le rejet de la demande de brevet européen reposait sur les connaissances générales de l'homme du métier telles qu'illustrées, par exemple, dans le document D3. Cette approche ne fut développée pour la première fois qu'au cours de la procédure orale devant la division d'examen à laquelle la requérante n'a pas participé. Il ressort de la décision G 4/92 (JO 1994, 149, cf. points 8 à 10 des motifs) que même si des arguments peuvent être présentés à tout moment, y compris en l'absence d'une partie au cours d'une procédure orale, il ne saurait en être de même de faits nouveaux sur lesquels une décision reposerait. Même si la référence aux connaissances générales relève de l'argumentation, l'existence de celles-ci relève des faits de la cause. Dans les situations où des affirmations quant à l'existence des connaissances générales sont mises en doute, les faits

werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der Beteiligte, dem das allgemeine Fachwissen entgegengehalten wird, Gelegenheit hatte, dieses zu bestreiten oder anzuerkennen. Im vorliegenden Fall erfuhr der Beschwerdeführer erst bei Zustellung der ihn beschwerenden Entscheidung, dass die Prüfungsabteilung auf das allgemeine Fachwissen Bezug nahm und sich dabei auf das Dokument D3 stützte. Diese Vorgehensweise verletzte das Recht des Beschwerdeführers, zur Relevanz des Dokuments D3 und im weiteren Sinne zur Existenz des behaupteten allgemeinen Fachwissens gehört zu werden.

### C. Mündliche Verhandlung

#### 1. Fortsetzung der mündlichen Verhandlung am nächsten Tag

(CLB, III.C.4.1.8)

In T 1674/12 hatte die Einspruchsabteilung die mündliche Verhandlung am 9. September 2011 fortgesetzt, obwohl in der Ladung nur der 8. September angegeben war und die Einsprechenden 1 und 3 erklärt hatten, dass sie damit nicht einverstanden seien.

In T 2534/10 entschied die Kammer, dass eine mündliche Verhandlung nicht am nächsten Tag fortgesetzt werden darf, wenn keine Ladung mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorliegt (R. 115 EPÜ). Die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung am nächsten Tag stellt daher einen Verfahrensfehler dar, unabhängig davon, ob die Einsprechenden 1 und 3 dagegen protestiert haben oder nicht. Für die Fortsetzung der Verhandlung am 9. September wäre das ausdrückliche Einverständnis aller Beteiligten erforderlich gewesen. In der Entscheidung T 2534/10 wurde zudem klargestellt, dass eine Zurückverweisung nur dann erforderlich ist, wenn ein Fehler Auswirkungen auf die endgültige Entscheidung hat, und die Einspruchsabteilung wurde angewiesen, das Verfahren an dem Punkt wiederaufzunehmen, an dem der Fehler begangen wurde. Gemäß T 2534/10 musste das Verfahren nur zurückverwiesen werden, damit die Verfahrenshandlungen wieder aufgenommen werden konnten, die am zweiten Tag, für den es keine Ladung gab, vorgenommen wurden.

Laut der Niederschrift in der Sache T 1674/12 wurde die mündliche Verhandlung am 9. September eröffnet, und die Einspruchsabteilung

not aware of the examining division's invocation of the common general knowledge, or of the existence of document D3 cited in substantiation, until the adverse decision was announced. This violated the appellant's right to be heard on the relevance of document D3 and, by extension, on the existence of the invoked common general knowledge.

### C. Oral proceedings

#### 1. Continuation of oral proceedings on the next day

(CLB, III.C.4.1.8)

In T 1674/12, the opposition division had continued the oral proceedings on 9 September 2011, even though the summons was only for 8 September and two opponents had objected.

In T 2534/10 the board had ruled that continuation was possible only if a summons had been issued giving the minimum two months' notice under R. 115 EPC. So the opposition division had committed a procedural error, irrespective of the opponents' objections: to continue the proceedings on 9 September, it had to have the express consent of all parties. T 2534/10 had also ruled that remittal was necessary only if the error had affected the final decision, and had ordered the opposition division to resume the proceedings at the point at which it had committed it – a case could be remitted only to recommence procedural acts performed on the second day, not covered by the summons.

In T 1674/12, the minutes indicated that on 9 September the opposition division had opened the oral proceedings and announced that priority could not be

s'y rapportant doivent être toujours établis. Cela présuppose, cependant, que la partie à laquelle on oppose ces connaissances générales ait eu la possibilité de les contester ou d'en accepter le bien-fondé. En l'espèce, la requérante n'a pris connaissance de l'invocation par la division d'examen des connaissances générales et de l'existence du document D3, produit à leur appui, qu'au moment de la signification de la décision rendue à son encontre. Cette façon de procéder constituait une violation du droit de la requérante d'être entendue sur la question de la pertinence du document D3 et, par extension, sur la question de l'existence des connaissances générales invoquées.

### C. Procédure orale

#### 1. Poursuite de la procédure orale le jour suivant

(CLB, III.C.4.1.8)

Dans l'affaire T 1674/12, la division d'opposition avait poursuivi la procédure orale le 9 septembre 2011, alors que la citation ne mentionnait que le 8 septembre et que les opposants 1 et 3 avaient signifié leur désaccord.

Dans l'affaire T 2534/10 la chambre avait décidé qu'une procédure orale ne pouvait pas être poursuivie le lendemain sans qu'il y ait eu une citation respectant le délai minimal de deux mois (règle 115 CBE). La poursuite de la procédure orale le lendemain constitue donc une erreur de procédure, indépendamment du fait que les opposants 1 et 3 aient protesté ou non contre cette décision. Pour pouvoir poursuivre la procédure le 9 septembre un accord explicite de toutes les parties aurait été nécessaire. La décision dans l'affaire T 2534/10 avait également précisé qu'un renvoi n'était nécessaire que dans la mesure où cette erreur avait une incidence sur la décision finale, et avait ordonné à la division d'opposition de reprendre la procédure à partir du moment où l'erreur avait été commise. Selon T 2534/10, la procédure ne devrait être renvoyée que pour recommencer les actes de procédure qui ont été effectués le deuxième jour pour lequel il n'y a pas eu de citation.

D'après le procès-verbal dans l'affaire T 1674/12, la procédure orale du 9 septembre a été ouverte et la division d'opposition a annoncé que la priorité



verkündete, die Priorität könne nicht wirksam in Anspruch genommen werden. Daraufhin beantragte der Patentinhaber eine Vertagung der mündlichen Verhandlung; diesem Antrag wurde stattgegeben. Die mündliche Verhandlung wurde am 18. April 2012 fortgesetzt, nachdem eine Ladung ordnungsgemäß und fristgerecht ergangen war. Wenn die Niederschrift korrekt ist, wurde am 9. September keine Verfahrensbehandlung vorgenommen, die Auswirkungen für die Beteiligten hatte. Die Ergebnisse der Beratungen der Einspruchsabteilung hätten ebenso schriftlich übermittelt werden können. Die Entscheidung stand auch nicht im Widerspruch zu den Anträgen der Einsprechenden, da die Einspruchsabteilung diesen stattgab. Die Beteiligten wurden über diese Entscheidung sowohl durch die Übermittlung der Niederschrift als auch vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung informiert, der die Entscheidung bei Eröffnung der mündlichen Verhandlung am 18. April 2012 nochmals verkündete. Selbst wenn die Verhandlung am 9. September 2011 nicht fortgesetzt worden wäre, wäre das Ergebnis der Beratungen der Einspruchsabteilung wie üblich durch Übermittlung der Niederschrift oder mit der Ladung zur neuen mündlichen Verhandlung mitgeteilt worden. Das Verfahren wäre also im Wesentlichen dasselbe gewesen, auch wenn die Einspruchsabteilung die mündliche Verhandlung am Abend des 8. Septembers 2011 vertagt hätte, ohne sie am nächsten Tag fortzusetzen.

## **2. Ort der mündlichen Verhandlung**

(CLB, III.C.4.5)

In der Sache **T 1142/12** wies die Prüfungsabteilung den Antrag des Anmelders, die mündliche Verhandlung nicht in Den Haag, sondern in München abzuhalten, mit der Begründung zurück, dass die mündliche Verhandlung gemäß Art. 18 (2) EPÜ vor der Prüfungsabteilung selbst stattfindet und daher am Dienort der zuständigen Prüfungsabteilung abgehalten werden muss, d. h. im vorliegenden Fall in Den Haag. Nach Meinung der Kammer bestand die entscheidende Frage darin festzustellen, wer die Befugnis hat, über den Ort der mündlichen Verhandlung zu entscheiden: die Prüfungsabteilung oder die Amtsleitung des EPA. Wie in der Entscheidung T 1012/03 festgestellt, gehören die praktischen Aspekte der Organisation von mündlichen Verhandlungen zu den Aufgaben der Leitung des EPA; nach Art. 10 (2) EPÜ hat der Präsident des

validly claimed. At that point the patent proprietor had requested, and been granted, an adjournment. The oral proceedings had then been resumed on 18 April 2012, after the division had issued a summons in due form and time. If the minutes were correct, no procedural act affecting the parties had occurred on 9 September. The outcome of the division's deliberations could also have been communicated in writing. Nor had it adversely affected the opponents; their arguments had been accepted. The parties had been informed of this outcome both in the minutes they had been sent and by the opposition division's chairman, who had reiterated it when reopening the oral proceedings on 18 April 2012. Even if the division had not continued the proceedings on 9 September 2011, it would have communicated the outcome of its deliberations in the usual way, in the minutes or the summons to the new oral proceedings. In other words, the proceedings would have taken essentially the same course, even if the division had adjourned the oral proceedings on the evening of 8 September 2011 rather than continuing them the following day.

## **2. Location of oral proceedings**

(CLB, III.C.4.5)

In **T 1142/12** the examining division refused the request of the applicant to hold oral proceedings in Munich rather than in The Hague on the grounds that according to Art. 18(2) EPC oral proceedings were to be held before the examining division itself and consequently had to be held at the location of the examining division to which the case was assigned, i.e. The Hague in this case. The board considered that the crucial issue was to determine who had the power to decide on the location of oral proceedings, namely, the examining division or EPO management. As stated in T 1012/03, the practical aspects of the organisation of oral proceedings were matters of EPO management, which came under the power of the President of the EPO as provided by Art. 10(2) EPC. The board held that, accordingly, the examining divisions were clearly not

ne pouvait pas être valablement revendiquée. Après cela, le titulaire a demandé un report de la procédure orale, qui a été accordé. La procédure orale a été ensuite poursuivie le 18 avril 2012, après qu'une citation en bonne et due forme, respectant les délais, avait été émise. Si l'on admet l'exactitude du procès-verbal, aucun acte de procédure impliquant les parties n'a eu lieu le 9 septembre. La conclusion concernant la délibération de la division aurait également pu être communiquée par écrit. Cette décision n'était pas non plus contraire aux prétentions des opposants dans la mesure où la division d'opposition leur a donné raison. Les parties ont été informées de cette décision aussi bien par la communication du procès-verbal que par le président de la division d'opposition, qui a réitéré l'annonce de la décision dès l'ouverture de la procédure orale du 18 avril 2012. Même si la procédure n'avait pas été poursuivie le 9 septembre 2011, le résultat de la délibération de la division d'opposition aurait comme d'habitude été communiqué par l'envoi du procès-verbal ou avec la citation à la nouvelle procédure orale. Autrement dit, la procédure se serait essentiellement déroulée de la même façon, même si la division d'opposition avait ajourné la procédure orale le soir du 8 septembre 2011 sans la poursuivre le jour suivant.

## **2. Lieu de la procédure orale**

(CLB, III.C.4.5)

Dans l'affaire **T 1142/12**, la division d'examen avait rejeté la requête du demandeur qui souhaitait que la procédure orale se tienne à Munich plutôt qu'à La Haye au motif qu'en vertu de l'art. 18(2) CBE, la procédure orale devait se dérouler devant la division d'examen elle-même et donc avoir lieu là où se trouvait la division d'examen connaissant de l'affaire, c'est-à-dire à La Haye. La chambre a considéré que la question cruciale qui se posait en l'occurrence était de déterminer qui était compétent pour décider du lieu de la procédure orale : la division d'examen ou la direction de l'OEB. Comme indiqué dans la décision T 1012/03, les aspects pratiques de l'organisation des procédures orales relèvent de la direction de l'OEB, laquelle est assurée par le Président de l'OEB conformément à l'art. 10(2) CBE. La chambre a estimé que les divisions

EPA die entsprechenden Befugnisse. Die Kammer befand daher, dass die Prüfungsabteilungen eindeutig nicht befugt sind, in dieser Frage eine wie auch immer geartete Entscheidung zu treffen. Die einschlägige Entscheidungsbefugnis der erstinstanzlichen Organe und der Beschwerdekammern erstreckt sich nur auf die Entscheidung, in einem Fall eine mündliche Verhandlung abzuhalten. Ort, Raum und sogar Termin gehören dagegen zu den organisatorischen Fragen. Mit der Zurückweisung des Antrags, die mündliche Verhandlung nicht in Den Haag, sondern in München abzuhalten, traf die Prüfungsabteilung keine Entscheidung, sondern brachte nur zum Ausdruck, wie das EPA verwaltet wird. Aus diesem Grund war die Sache nicht beschwerdefähig, und die Kammer konnte der Großen Beschwerdekammer daher auch keine Frage zum Ort der mündlichen Verhandlung vorlegen.

### **3. Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer**

*(CLB, III.C.4)*

In **T 1635/10** nahm die Kammer die Mitteilung des EPA vom 8. November 2013 (ABl. 2013, 603) zur Praxis bei handschriftlichen Änderungen in Schriftstücken zur Kenntnis. Aus den zusätzlichen Informationen auf der EPA-Website geht klar hervor, dass diese Praxis seit dem 1. Januar 2014 für erstinstanzliche Verfahren gilt. Sie sieht vor, dass handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden dürfen, eine endgültige Entscheidung aber nur getroffen werden kann, wenn die geänderten Schriftstücke noch vor Ort in maschinenschriftlicher oder gedruckter Form vorgelegt werden; anderenfalls muss eine Frist für die Einreichung der Änderungen in entsprechender Form gesetzt werden. In beiden Fällen muss das zuständige Organ prüfen, dass nicht mehr geändert wurde als das, was zugelassen worden war, und die anderen Beteiligten müssen Gelegenheit zur Prüfung und Stellungnahme erhalten, bevor eine Entscheidung ergehen kann. Im vorliegenden Fall enthielten die Schriftstücke in der Fassung, die für die Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag 3 vorgeschlagen war, handschriftliche Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgenommen worden waren. Nach Auffassung der Kammer wäre ein Vorgehen gemäß der genannten Mitteilung im vorliegenden Fall den Grundsätzen von ordnungsgemäßem

allowed to take a decision, whatever this would be, on this matter. The mere decisional power of the first-instance bodies as well as the boards of appeal on this issue extended to the point at which the decision to hold oral proceedings in a specific case was taken. By contrast, the place, the room and even the date were of organisational nature. When not acceding to a request for holding oral proceedings in Munich instead of The Hague, the examining division did not take a decision but only expressed the way the EPO was managed. Consequently, that issue was not subject to appeal, nor could the board refer a question on the venue of oral proceedings to the Enlarged Board of Appeal.

### **3. Handwritten amendments during oral proceedings before the board**

*(CLB, III.C.4)*

In **T 1635/10** the board took note of the notice from the EPO of 8 November 2013 (OJ 2013, 603) regarding the practice on handwritten amendments to patent documents. From the accompanying information on the EPO website it was clear that this applied as from 1 January 2014 to first-instance proceedings. This practice is that handwritten amendments can be filed during oral proceedings, but for finalising the decision they should be filed there and then in typed printed form of the patent documents, or that a time limit should be set to file the amendments in such form. Both procedures require a check by the competent department that nothing more has been amended than what was allowed and giving the other party/parties the possibility to check and comment, before a decision can be issued. In the case at issue, the documents as proposed for the maintenance of the patent according to auxiliary request 3 contained handwritten amendments, carried out at the oral proceedings before the board. For the board to do what was required by the above notice would, in the present case, be detrimental to the principles of due process and procedural economy. The board therefore found that the documents as presented at the oral proceedings, for which the above checks could easily be performed and on which the appellant had had the opportunity to comment, were sufficient to base its (final)

d'examen n'étaient donc manifestement pas autorisées à prendre une quelconque décision en la matière. Concernant cette question, le pouvoir décisionnel des organes de première instance et des chambres de recours se résume à décider s'il y a lieu de tenir une procédure orale dans le cadre d'une affaire donnée. En revanche, le lieu, la salle et même la date sont des questions d'ordre organisationnel. En rejetant la requête visant à tenir la procédure orale à Munich plutôt qu'à La Haye, la division d'examen n'a pas pris de décision, mais seulement exprimé la manière dont l'OEB était géré. Par conséquent, cette question ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et la chambre ne pouvait pas non plus saisir la Grande Chambre de recours d'une question portant sur le lieu de la procédure orale.

### **3. Modifications manuscrites au cours de la procédure orale devant la chambre de recours**

*(CLB, III.C.4)*

Dans l'affaire **T 1635/10**, la chambre a pris note du Communiqué de l'OEB en date du 8 novembre 2013 (JO 2013, 603) relatif à la pratique concernant les modifications manuscrites apportées aux documents brevets. Il ressortait clairement des informations publiées sur le site Internet de l'OEB que la pratique s'appliquait aux procédures de première instance à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014. Selon cette pratique, des modifications manuscrites peuvent être déposées au cours de la procédure orale, mais en vue de finaliser la décision, elles doivent être intégrées dans les documents brevets sous forme dactylographiée ou imprimée, ou bien un délai doit être fixé pour déposer les modifications sous cette forme. Les deux procédures exigent que l'instance compétente vérifie que rien de plus que ce qui a été autorisé n'a été modifié, et que la ou les autres parties aient la possibilité de procéder à un contrôle et de formuler des observations avant que la décision ne soit publiée. Dans la présente affaire, les documents proposés en vue du maintien du brevet selon la requête subsidiaire 3 contenaient des modifications manuscrites apportées au cours de la procédure orale devant la chambre de recours. En l'espèce, si la chambre de recours se conformait aux exigences du Communiqué précité, cela serait préjudiciable aux principes d'équité et d'économie de la procédure. La chambre de recours a ainsi conclu que les documents présentés au cours

Verfahren und Verfahrensökonomie abträglich. Die Kammer befand daher, dass die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schriftstücke, zu denen die obigen Prüfungen einfach vorzunehmen waren und zu denen der Beschwerdeführer Stellung nehmen konnte, als Grundlage für ihre (endgültige) Entscheidung ausreichen. Da das erstinstanzliche Organ ohnehin weitere formale Schritte vornehmen musste, bevor es das Patent in Einklang mit der Anordnung der Kammer aufrechterhielt, konnte es die neue Praxis auf die vorliegenden Schriftstücke anwenden. (Siehe auch T 37/12.)

#### **D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

##### **1. Fehler bei Zahlungsanweisung**

(CLB, III.E.4.4)

In **T 1355/09** hatte der Beschwerdeführer rechtzeitig Beschwerde eingelegt, aber nicht die Gebühr entrichtet. Die Kammer gab dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist statt. Nach der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System entschuldbar. Im vorliegenden Fall geschah der Fehler nicht im Rahmen der Fristenüberwachung, sondern im Rahmen der Zahlungsanweisung. Die Tatsache, dass nicht aufgeklärt werden konnte, warum die Zahlungsanweisung nicht ausgeführt wurde, steht einem entschuldbaren Versehen nicht entgegen, sondern es ist aufgrund des langjährigen Funktionierens des Systems davon auszugehen, dass es sich um ein einmaliges Versehen handelt, selbst wenn die Umstände im Dunkeln bleiben (so auch T 529/09, T 580/06). Auch ein Kontrollmechanismus war nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall handelte es sich um ein sehr kleines Unternehmen, sodass bereits aus diesem Grund ein Kontrollmechanismus nicht erforderlich war. Im Übrigen wurde im vorliegenden Fall nicht die Frist übersehen, sondern es passierte ein Fehler im Rahmen der Zahlungsanweisung, d. h. bei der Ausführung der fristwahrenden Handlung. In einem solchen Fall ist kein Kontrollmechanismus erforderlich, da das Risiko, dass in diesem Zusammenhang ein Fehler passiert, vergleichsweise gering ist (s. hierzu auch T 836/09, in der ausgeführt ist, dass keine Kontrollpflicht hinsichtlich des Postausgangs besteht). Würde man hier eine Kontrollpflicht verlangen, würde dies de facto zu einer

decision on. Since the department of first instance in any case would have to perform further formal steps before it actually maintained the patent in accordance with the board's order, it could apply its new practice to the present documents. (See also T 37/12.)

#### **D. Re-establishment of rights**

##### **1. Error in making payment**

(CLB, III.E.4.4)

In **T 1355/09** the appeal had been received in due time, but not the fee. The board granted the appellant's request for re-establishment in respect of the time limit for filing an appeal. Under the boards' established case law, an isolated error in an otherwise well-functioning system was excusable. In the case at issue, the error had occurred not in monitoring the time limit but in making the payment. It made no difference that the reason for non-payment could not be established. Rather, even if the circumstances remained unexplained, the error could be regarded as an isolated one because the system had worked for many years (following T 529/09 and T 580/06). Nor did a control mechanism have to be in place, first because the firm involved was very small. Secondly, it had not overlooked a time limit; the mistake had been made during payment, i.e. whilst performing the act needed to observe the time limit. In these circumstances, no control mechanism was required, the likelihood of error being comparatively low (see also T 836/09, which found there was also no obligation to monitor outgoing mail). Insisting on one would in practice reduce the time limit: to be effective, any checks would have to be made after payment, but also within the time limit.

de la procédure orale, qui pouvaient aisément faire l'objet des contrôles mentionnés plus haut et que le requérant avait eu l'occasion de commenter, étaient suffisants pour fonder sa décision (définitive). Étant donné que l'instance du premier degré devra en tout état de cause accomplir des formalités supplémentaires avant de pouvoir maintenir le brevet conformément au dispositif de la chambre, elle peut appliquer la nouvelle pratique aux présents documents. (Voir aussi T 37/12.)

#### **D. Restitutio in integrum**

##### **1. Erreur au niveau de l'instruction de paiement**

(CLB, III.E.4.4)

Dans l'affaire **T 1355/09**, le requérant avait formé un recours dans les délais, mais n'avait pas acquitté la taxe correspondante. La chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum quant au délai de recours. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une méprise isolée dans l'application d'un système qui, par ailleurs, fonctionne correctement est excusable. Dans la présente espèce, l'erreur ne portait pas sur la surveillance des délais mais sur l'instruction de paiement. L'impossibilité de déterminer la raison pour laquelle l'instruction de paiement n'avait pas été exécutée était sans incidence. Étant donné que le système fonctionnait correctement depuis de nombreuses années, il y avait lieu en revanche de conclure qu'il s'agissait d'une méprise isolée, même si les circonstances n'avaient pas été élucidées (cf. également T 529/09 et T 580/06). De plus, un mécanisme de contrôle n'était pas nécessaire, ne serait-ce qu'en raison de la petite taille de l'entreprise. La présente espèce ne concernait pas, du reste, l'inobservation d'un délai, mais une erreur survenue dans le cadre de l'instruction de paiement, c'est-à-dire lors de l'exécution de l'acte à effectuer dans un certain délai. En pareil cas, aucun mécanisme de contrôle n'est nécessaire, car le risque d'erreur est relativement faible (voir aussi, à ce propos, l'affaire T 836/09, selon laquelle il n'y a pas d'obligation de contrôle en ce qui concerne le traitement du courrier sortant). Exiger en l'occurrence qu'il soit procédé à un contrôle reviendrait dans les faits à raccourcir le délai imparti, car, pour être efficace, un tel contrôle ne peut intervenir qu'après le paiement, tout en devant être

Fristverkürzung führen, denn eine wirksame Kontrolle kann erst nach der Zahlung erfolgen, müsste andererseits aber noch innerhalb der Frist vorgenommen werden, um effektiv zu sein.

## 2. Einmaliges Versehen des Vertreters nicht entschuldbar

(CLB, III.E.4.4)

In **R 18/13** stellte der Antragsteller einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 112a (4) Satz 2 EPÜ, wobei er ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem geltend machte. Er verwies auf zwei "einmalige" Versehen, eines begangen durch seine Assistentin und ein anderes durch den zugelassenen Vertreter. Die Große Beschwerdekammer in ihrer Besetzung nach R. 109 (2) a) EPÜ stellte fest, dass ein Vertreter in der Ausübung seiner Sorgfaltspflicht nicht mit einer Hilfsperson gleichzusetzen ist. Die Große Beschwerdekammer verwies auf J 5/80 (ABI. 1981, 343), in der die Juristische Beschwerdekammer in einer Grundsatzentscheidung zu dem Ergebnis kam, dass "an eine Hilfsperson, der Routinearbeiten übertragen sind, nicht die gleichen strengen Anforderungen wie an den Anmelder oder seinen Vertreter" gestellt werden dürfen. Nach der Großen Beschwerdekammer kann ein "einmaliges Versehen" – wie für die Hilfspersonen – nicht auf den Vertreter übertragen werden. Wird dem Vertreter eine Akte zur Bearbeitung vorgelegt, kann er sich nicht darauf verlassen, dass sein Hilfspersonal bisher allen ihm übertragenen Pflichten in zuverlässiger Weise genügt hat. Vielmehr ist er verpflichtet, mit entsprechenden Kontrollmechanismen vor der Übergabe einer Akte dafür zu sorgen, dass die laufenden Fristen eingehalten werden, bzw. spätestens, wenn ihm die Akte zur Bearbeitung übergeben wird, selbst die Überprüfung einer allfällig einzuhaltenden Frist vorzunehmen. Der Antrag auf Wiedereinsetzung wurde zurückgewiesen.

## 3. Sekundäre Verantwortung des Vertreters

(CLB, III.E.4.5)

In **J 5/13** befand die Kammer, dass der Vertreter alle gebotene Sorgfalt beachtet hatte, um die versäumte Frist einzuhalten. Die Kammer erklärte, dass der Anmelder die Handlungen seines Vertreters einschließlich aller Handlungen akzeptieren muss, die dessen Assistenten und Mitarbeiter in seinem Namen vornehmen (J 5/80, ABI. 1981, 343). Der Umfang der

effectué avant l'expiration du délai concerné.

## 2. Méprise isolée de la part du mandataire non excusable

(CLB, III.E.4.4)

Dans l'affaire **R 18/13**, le requérant a présenté une requête en restitutio in integrum quant au délai prévu à l'art. 112bis(4), deuxième phrase CBE, invoquant une méprise isolée dans l'application d'un système de surveillance des délais qui, par ailleurs, fonctionnait correctement. Il a mentionné deux méprises "isolées", l'une commise par son assistante et l'autre par le mandataire agréé. La Grande Chambre de recours, siégeant dans la formation prévue à la règle 109(2)a) CBE, a constaté que, eu égard à l'obligation de vigilance qui lui incombe, un mandataire ne saurait être mis au même niveau qu'un auxiliaire. Elle a renvoyé à la décision de principe J 5/80 de la chambre de recours juridique (JO 1981, 343), selon laquelle on ne saurait "attendre d'un auxiliaire chargé des tâches secondaires la même rigueur que du demandeur ou de son mandataire". La Grande Chambre de recours a estimé que le concept de "méprise isolée", tel qu'applicable aux auxiliaires, ne peut pas s'étendre au mandataire. Si un dossier est transmis au mandataire pour suite à donner, il ne peut pas se prévaloir du fait que ses auxiliaires ont jusque-là accompli de manière fiable toutes les tâches qui leur ont été déléguées. Il est au contraire tenu de s'assurer avant la transmission d'un dossier, à l'aide des mécanismes de contrôle correspondants, que les délais en cours sont respectés, ou alors de contrôler lui-même, au plus tard lorsque le dossier lui est transmis, un éventuel délai à respecter. La requête en restitutio in integrum a été rejetée.

## 3. Responsabilité secondaire du mandataire

(CLB, III.E.4.5)

Dans l'affaire **J 5/13**, la chambre a conclu que le mandataire avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour respecter le délai non observé. Elle a fait observer que le demandeur devait accepter les actions accomplies en son nom par son mandataire, y compris par les auxiliaires ou employés de ce dernier (J 5/80, JO 1981, 343). Cependant, l'étendue des tâches du

Pflichten des Vertreters hängt allerdings davon ab, was zwischen dem Vertreter und seinem Mandanten vereinbart ist. Von einem bestellten Vertreter, dessen Vollmacht nichts zur Zahlung der Jahresgebühren enthält und der keine Geldmittel für diesen Zweck erhalten hat, kann nicht erwartet werden, dass er die Gebühren für den Anmelder aus der eigenen Tasche vorstreckt (J 16/93; J 19/04; J 1/07). Vielmehr hat er nur eine "sekundäre Verantwortung" (vgl. J 1/07), den Anmelder angemessen zu beraten, wenn dieser auf ihn zukommt oder wenn er selbst auf ein Problem aufmerksam wird, das sich auf die Position des Anmelders in Bezug auf die Patentanmeldung auswirken könnte. So besteht die Verantwortung des Vertreters vor allem darin, die wirkliche Absicht seines Mandanten bezüglich der Zahlung der Jahresgebühren herauszufinden (vgl. J 16/93). Da der zugelassene Vertreter im Verfahren vor dem EPA verantwortlich bleibt und somit die zur Gewährleistung der Zahlung erforderlichen Schritte vorzunehmen hat, schließt dies einen zuverlässigen Kontrollmechanismus und ausreichende Erinnerungen des Anmelders ein (J 11/06, J 1/07). Daher ist der Umfang der Pflichten eines Vertreters, der lediglich eine solche "sekundäre Verantwortung" für die Unterrichtung und Beratung seines Mandanten über die Fälligkeit von Jahresgebühren hat, nicht mit den Pflichten vergleichbar, die er hätte, wenn er für die Zahlung verantwortlich wäre. Im vorliegenden Fall ist der Vertreter seiner Verantwortung durch seine wiederholten Schreiben an die zuständige Person im Unternehmen des Beschwerdeführers nachgekommen.

**4. Antrag auf Wiedereinsetzung gegenstandslos – Beschwerdebegründung minimal verspätet eingereicht**

(CLB, III.E.5)

In **T 2317/13** lief die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung am 12. November 2013 ab. Der Beschwerdeführer reichte die Begründung per Fax ein. Die Fax-Übermittlung begann am 12. November 2013 um 23.58 Uhr und endete am 13. November 2013 um 00.16 Uhr. Der Beschwerdeführer beantragte die Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung. Die Beschwerdekammer befand, dass der Wiedereinsetzungsantrag gegenstandslos war und nicht inhaltlich geprüft werden musste. Das der Kammer nach Art. 13 (1) VOBK eingeräumte Ermessen, verspätete

depended on the agreement between the representative and his client. An appointed representative whose authorisation was silent concerning the payment of the renewal fees and who had not received any funds for this purpose was not expected to pay the fee by advancing money on behalf of the applicant out of his own pocket (J 16/93; J 19/04; J 1/07). Instead, he retained only a "secondary responsibility" (cf. J 1/07) to advise the applicant properly either if the applicant addressed him or if he became aware of any problem that might affect the applicant's position in respect of the patent application. Thus the representative's responsibility, above all, consists in finding out what his client really intends to do with respect to payment of the renewal fees (cf. J 16/93). Since the representative remains responsible in the procedure before the EPO and thus has to take the necessary steps to ensure payment, this includes a reliable monitoring system and sufficient reminders to the applicant (J 11/06, J 1/07). Accordingly, the scope of duties of a representative who retains only such a "secondary responsibility" to inform and advise his client with respect to the due date for renewal fees cannot be the same as it would be if he were responsible for the payment itself. In the case in question, the representative had fulfilled his responsibility by sending repeated letters to the responsible person within the appellant's company.

**4. Request for re-establishment of rights redundant – statement of grounds minimally late-filed**

(CLB, III.E.5)

In **T 2317/13** the time for filing the statement of grounds of appeal expired on 12 November 2013. The appellant filed the statement by fax. The fax transmission began at 23.58 on 12 November 2013 and concluded at 00.16 on 13 November 2013. The appellant requested re-establishment of its rights into the time for filing its statement of grounds of appeal. The board held that the re-establishment request was redundant and there was no need to consider it on its merits. According to the board, the discretion given to the board by Art. 13(1) RPBA to admit and consider late-filed submissions which amend a party's

mandataire dépendait de l'accord conclu entre ce dernier et son client. Un mandataire désigné dont le pouvoir est muet au sujet du paiement des taxes annuelles et qui n'a pas reçu les fonds nécessaires à cette fin n'est pas censé acquitter la taxe en avançant lui-même le montant pour le compte du demandeur (J 16/93 ; J 19/04 ; J 1/07). Il n'assume, dès lors, qu'une "responsabilité secondaire" (cf. J 1/07), en vertu de laquelle il doit dûment conseiller le demandeur si ce dernier le contacte, ou s'il identifie lui-même un problème susceptible d'avoir une incidence sur la situation du demandeur au regard de sa demande de brevet. Partant, la responsabilité du mandataire consiste avant tout à déterminer l'intention véritable de son client en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles (cf. J 16/93). Étant donné que le mandataire demeure responsable dans la procédure devant l'OEB et doit à ce titre prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement, il doit notamment s'assurer qu'un système fiable de vérification est en place et que le demandeur reçoit suffisamment de rappels (J 11/06, J 1/07). Par conséquent, l'étendue des tâches d'un mandataire qui n'assume que cette "responsabilité secondaire" d'informer et de conseiller son client quant à l'échéance des taxes annuelles, ne saurait être la même que dans le cas où il serait chargé d'effectuer le paiement proprement dit. Dans l'affaire en question, le mandataire s'était acquitté de sa responsabilité en envoyant à plusieurs reprises des lettres à la personne compétente au sein de la société du requérant.

**4. Requête en restitutio in integrum superflue – retard minime dans le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours**

(CLB, III.E.5)

Dans l'affaire **T 2317/13**, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait le 12 novembre 2013. Le requérant a déposé son mémoire par télécopie. La transmission par télécopie a débuté le 12 novembre 2013 à 23h58 et s'est achevée le 13 novembre 2013 à 00h16. Le requérant a présenté une requête en restitutio in integrum quant au délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé que cette requête était superflue et qu'il n'était pas nécessaire de l'instruire quant au fond. Selon elle, le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en vertu de l'art. 13(1)

Änderungen eines Beteiligten gegenüber seinem früheren schriftlichen Vorbringen zuzulassen und zu berücksichtigen, erstreckte sich auch auf die verspätete Zulassung und Berücksichtigung des schriftlichen Vorbringens selbst (s. T 1198/03). Die Verzögerung bei der Einreichung der Beschwerdebegründung habe lediglich einige Minuten betragen, die Verspätung sei wahrlich minimal. Außerdem seien die ersten vier Seiten der Beschwerdebegründung vor Ablauf der Frist eingegangen, und diese Seiten seien in jedem Falle zulässig. Der verspätet eingereichte Rest sollte also zugelassen werden, um den fristgerecht eingereichten Seiten einen Sinn zu geben. Hätte die Kammer die Beschwerdebegründung lediglich wegen dieser minimalen Verzögerung nicht zugelassen und nicht berücksichtigt, hätte sie ihr Ermessen unter den gegebenen Umständen nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Außerdem beschloss die Kammer die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr. Sie verglich den Fall mit dem Verfahren T 152/82 (ABl. 1984, 301), in dem die Gebühr zurückgezahlt wurde, nachdem sich herausstellte, dass der Wiedereinsetzungsantrag nicht wirksam geworden wäre.

##### **5. Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr**

(CLB, III.E.8)

In **T 2017/12** (ABl. 2014, A76) hatte der Beschwerdeführer die Fristen für die Einreichung der Beschwerde und der Beschwerdebegründung versäumt und zwei Wiedereinsetzungsgebühren entrichtet - eine pro versäumte Frist. Zugleich hatte er die Rückerstattung einer der Gebühren beantragt, weil die beiden Fristen zusammenhingen und beide ein und denselben Rechtsverlust betrafen. Die Kammer wies diesen Antrag zurück. Das EPÜ enthält keine ausdrücklichen Vorschriften für den Fall, dass mehrere Fristen versäumt wurden. Dies sah sie als Indiz dafür, dass jede Frist einzeln zu betrachten ist, und kam zu dem Schluss, dass mangels gegenteiliger Hinweise die Zahl der versäumten Fristen darüber entscheidet, wie viele Gebühren zu zahlen sind. In Einklang mit Entscheidung J 26/95 befand die Kammer, dass die entsprechenden Fristen unabhängig voneinander ablaufen, obwohl sie durch dasselbe Ereignis ausgelöst werden. Außerdem hat das Versäumnis auch nur einer dieser beiden Fristen den Verlust des Beschwerderechts zur Folge. Das Versäumnis einer der beiden Fristen würde dazu führen, dass die Beschwerde als unzulässig verworfen

previously filed written case extended to the late admission and consideration of the written case itself (see T 1198/03). The board observed that the delay in filing the statement of grounds of appeal was only of minutes and the lateness of the filing was truly minimal. Further, the first four pages of the statement of grounds were in fact received before the time limit expired and those pages were on any view admissible. It followed that the late-filed remainder should be admitted in order to make sense of the pages filed in time. Not to admit and consider the grounds of appeal purely because of that minimal delay would, in the circumstances of the case, have been an incorrect exercise of discretion. The board also decided to reimburse the fee for re-establishment. It compared the case with the one in T 152/82 (OJ 1984, 301) in which the fee had been reimbursed after it became apparent that the re-establishment request would not have become effective.

##### **5. Reimbursement of fee for re-establishment**

(CLB, III.E.8)

In **T 2017/12** (OJ 2014, A76) the appellant had missed the time limits for filing the appeal and for filing the statement of grounds of appeal. It had paid the fee for re-establishment of rights twice, once for each missed time limit. It requested the refund of one of the fees due to the interrelation between the two time limits and since they both related to one and the same loss of rights. The board refused the request. There were no explicit provisions in the EPC dealing with the case in which several time limits had been missed. This was an indication that each time limit had to be considered separately and that, in the absence of any hint to the contrary, for the number of fees to be paid the number of missed time limits was decisive. In line with decision J 26/95, the board considered that the corresponding time limits expired independently of one another, notwithstanding the fact that they were triggered by the same event. In addition, the failure to meet either of these time limits individually results in a loss of the right to appeal. Failure to comply with either one of the two time limits would cause the appeal to be rejected as inadmissible, provided that

RPCR pour admettre et examiner une modification tardive des moyens écrits déjà invoqués par une partie s'étendait à l'admission et l'examen tardifs des moyens écrits proprement dits (cf. T 1198/03). Elle a fait observer que le mémoire exposant les motifs du recours n'avait été déposé qu'avec quelques minutes de retard, ce qui était réellement minime. De plus, les quatre premières pages du mémoire exposant les motifs avaient en fait été reçues avant l'expiration du délai, si bien qu'elles étaient en tout état de cause recevables. Il s'ensuivait que les pages restantes, produites tardivement, devaient être admises afin de donner un sens à celles qui avaient été produites dans les délais. Dans les circonstances de la présente espèce, la chambre aurait exercé à mauvais escient son pouvoir d'appréciation si elle n'avait pas admis ni examiné les motifs du recours uniquement en raison de ce retard minime. La chambre a également décidé de rembourser la taxe de restitutio in integrum. Elle a établi un parallèle avec l'affaire T 152/82 (JO 1984, 301), dans laquelle la taxe avait été remboursée après qu'il était apparu que la requête en restitutio in integrum était superflue.

##### **5. Remboursement de la taxe de restitutio in integrum**

(CLB, III.E.8)

Dans l'affaire **T 2017/12** (JO 2014, A76), le requérant n'avait observé ni le délai prévu pour former un recours ni celui prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. Il avait acquitté la taxe de restitutio in integrum deux fois (pour chacun des délais non observés), mais demandé le remboursement de l'une de ces taxes, en invoquant le lien entre les deux délais et le fait qu'ils se rapportaient à une seule et même perte de droits. La chambre a rejeté cette requête. La CBE ne contenait aucune disposition expresse en cas d'inobservation de plusieurs délais. Il pouvait en être déduit que chaque délai devait être traité séparément et qu'en l'absence d'indication contraire, le nombre de taxes à acquitter était fonction du nombre de délais non observés. Conformément à la décision J 26/95, la chambre a estimé que les délais correspondants venaient à expiration indépendamment l'un de l'autre, même s'ils étaient déclenchés par le même événement. L'inobservation de l'un ou l'autre de ces délais entraîne en outre la perte du droit de recours, et conduit au rejet du recours pour irrecevabilité, pour autant que la taxe de recours ait été acquittée.

wird, sofern die Beschwerdegebühr entrichtet wurde. Folglich waren tatsächlich zwei Gebühren für die Wiedereinsetzung fällig, und eine Rückerstattung einer dieser Gebühren war somit nicht möglich.

## E. Beweisrecht

### 1. Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten

(CLB, III.G.2.2)

In **T 86/12** wurde der Antrag, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, von dem Beschwerdeführer (Patentinhaber) erst mit Schreiben vom 24. März 2014 gestellt. Die mündliche Verhandlung fand am 24. April 2014 vor der Beschwerdekammer statt.

Nach Auffassung des Beschwerdeführers war es erläuterungsbedürftig gewesen, wie der Fachmann den Begriff "Restdehnung" versteht. Die Kammer befand, dass nach Art. 117 (1) e) EPÜ die Begutachtung durch einen Sachverständigen zwar auch in den Verfahren vor den Einspruchsabteilungen und den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in Betracht kommt. Allerdings obliegt die patentrechtliche Würdigung eines verständlichen technischen Sachverhalts regelmäßig den mit technisch vorgebildeten Mitgliedern besetzten Beschwerdekammern. Nach R. 117 EPÜ hat das EPA ein Sachverständigengutachten deshalb nur einzuholen, wenn es dies für erforderlich hält. Dies war hier nach Ansicht der Kammer nicht der Fall. Die technisch vorgebildeten Mitglieder der Kammer sind auf dem Gebiet der Materialkunde selbst hinreichend sachkundig. Zudem hat der Beschwerdeführer durch Vorlage der Dokumente B7 und B8 zur Verwendung dieses Begriffs in einer anderen Patentschrift und in einer wissenschaftlichen Untersuchung vorgetragen. Damit war eine ausreichende Grundlage für die Interpretation des Begriffs durch die fachkundig besetzte Kammer gegeben.

Da der Antrag zudem zu einem solchen späten Zeitpunkt des Verfahrens gestellt wurde, dass eine Verlegung der mündlichen Verhandlung notwendig gewesen wäre, um den Sachverständigen zu laden, wurde der Antrag auch aus diesem Grunde unter Berücksichtigung des Art. 13 (3) VOBK abgelehnt.

In **T 1028/11** hatte der Beschwerdeführer vorgetragen, dass die Einspruchsabteilung das rechtliche Gehör verletzt und somit einen Verfahrensfehler begangen habe,

the appeal fee was paid. Consequently, two fees for re-establishment were indeed due and hence a refund of one of those fees was not possible.

## E. Law of evidence

### 1. Witness testimonies and expert opinions

(CLB, III.G.2.2)

In **T 86/12**, the appellant (proprietor) had first requested only a month before the oral proceedings that an expert be heard to help clarify how the skilled person would understand a particular term ("residual expansion").

The board conceded that expert opinions were listed in Art. 117(1)(e) EPC as a possible means of taking evidence even in opposition and appeal proceedings. However, it was generally a matter for the technical boards to assess the patent-law implications of technical facts they were able to understand, which was why R. 117 EPC said the Office had to obtain such an opinion only where it considered it necessary. There was no need to do so here, as the board's own technically qualified members had enough expertise in the relevant field and, by submitting another patent specification and a scientific study, the appellant had already made a case as to the term's usage. The technically qualified board therefore had an adequate basis to interpret it.

The request also had to be dismissed under Art. 13(3) RPBA because it had been filed at such a late stage that the expert could not have been summoned without adjourning the oral proceedings.

The appellant in **T 1028/11** alleged that the opposition division had infringed its right to be heard, and so committed a procedural violation, by refusing to hear the witness it had offered. The board

Par conséquent, deux taxes de restitutio in integrum distinctes étaient effectivement exigibles, si bien que le remboursement de l'une d'entre elles n'était pas possible.

## E. Droit de la preuve

### 1. Auditions de témoins et avis d'experts

(CLB, III.G.2.2)

Dans l'affaire **T 86/12**, la requête visant à recourir à un expert a été présentée pour la première fois par le requérant (titulaire du brevet) par une lettre datée du 24 mars 2014. La procédure orale devant la chambre de recours a eu lieu le 24 avril 2014.

De l'avis du requérant, il y avait lieu d'explicitier comment l'homme du métier interprétait le terme "dilatation restante" (Restdehnung). La chambre a estimé qu'en vertu de l'art. 117(1)e) CBE, une expertise pouvait certes être envisagée également dans une procédure devant une division d'opposition et devant les chambres recours de l'Office européen des brevets. Cependant la compréhension et l'appréciation des faits techniques au regard du droit des brevets appartient généralement aux membres techniciens des chambres de recours. Conformément à la règle 117 CBE, l'OEB ne doit dès lors recourir à une expertise que s'il l'estime nécessaire. La chambre a considéré que ce n'était pas le cas dans la présente espèce, les membres techniciens de la chambre étant eux-mêmes suffisamment qualifiés dans le domaine de la science des matériaux. De plus, en produisant les documents B7 et B8, le requérant avait exposé son point de vue quant à l'emploi du terme dans un autre fascicule de brevet et dans une étude scientifique. La chambre composée de membres techniciens disposait donc de suffisamment d'éléments pour interpréter ce terme.

La requête a également été rejetée en application de l'art. 13(3) RPCR, au motif qu'elle avait été présentée à un stade si tardif de la procédure qu'un renvoi de la procédure orale aurait été nécessaire pour inviter l'expert.

Dans l'affaire **T 1028/11**, le requérant avait fait valoir qu'en refusant d'entendre le témoin proposé, la division d'opposition avait enfreint le droit d'être entendu et commis, ce

indem sie den angebotenen Zeugen nicht vernommen habe. Die Kammer folgte dieser Auffassung nicht, da Zeugen grundsätzlich dazu dienen, die Tatsachen, zu denen sie vernommen werden, zu erhärten, nicht aber Lücken in den vom Beteiligten geltend gemachten Tatsachen zu füllen. Eine Partei müsse daher die rechts-erheblichen Tatsachen angeben, die durch die Zeugenvernehmung bewiesen werden sollen.

Aus Sicht der Einspruchsabteilung stellte die offenkundige Vorbenutzung aufgrund der vorliegenden Beweismittel die Patentfähigkeit nicht in Frage. Die Kammer stellte fest, dass es zu diesem Zeitpunkt keinen Zweck erfüllt hätte, den Zeugen zu vernehmen, da Zeugenaussagen nur dazu dienen, bereits vorgelegte Tatsachen zu bestätigen, und diese nicht das wesentliche Merkmal umfassten. An dieser Situation hatte sich bis zur mündlichen Verhandlung nichts geändert. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stellte der Einsprechende einen Antrag zur Zeugenvernehmung, und führte einzeln aus, wie das fehlende Merkmal aus der mit der Einspruchsschrift eingereichten eidesstattlichen Erklärung E3 des Zeugen hervorgehen würde. Der Zeuge war aber nicht anwesend, sodass die Einspruchsabteilung diesem Antrag nicht hätte stattgeben können, ohne dafür die mündliche Verhandlung zu vertagen.

Somit war die Einspruchsabteilung in dieser sehr späten Phase des Verfahrens berechtigt, dem Antrag auf Zeugenvernehmung nicht stattzugeben. Hierin vermochte die Kammer keinen verfahrensrechtlichen Fehler zu erkennen. Zu dem Antrag des Beschwerdeführers, dass der Zeuge durch die Beschwerdekammer vernommen wird, legte die Kammer dar, es sei nicht Zweck einer Zeugenaussage, technische Behauptungen erstmals aufzustellen, um zu einem schlüssigen Vortrag zu gelangen, sondern einen bereits schlüssigen Vortrag zu beweisen. Es sei daher nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, durch Befragung des Zeugen Lücken in einer unzureichenden Substanziierung der Vorbenutzung zu schließen. Zum Zweck der ausreichenden Substanziierung müsse der Sachverhalt bereits aus der Einspruchsbegründung hervorgehen und sich nicht erst durch die Aussage des Zeugen erschließen. Es lag nach Ansicht der Kammer kein "schlüssiger Vortrag" vor, den der Zeuge hätte erhärten können. Da die bereits eingereichten Beweismittel

disagreed: a witness's function was, in essence, simply to corroborate the alleged facts on which they were heard and not to fill in gaps in those facts. Parties therefore had to specify what legally relevant facts the witness's testimony was intended to prove.

Based on the evidence available, the opposition division had taken the view that the public prior use was not prejudicial to patentability. The board, reiterating the witness function outlined above and observing that none of that evidence had included the essential feature at issue, found that there would have been little point in hearing the witness at that stage, and that this situation had not changed by the time of the oral proceedings before the opposition division. In those proceedings, the appellant (then opponent) had again requested that the witness be heard, setting out in detail how the missing feature followed from the witness's sworn statement produced with the notice of opposition. Given the witness's absence, however, the opposition division could not have granted the request without adjourning the proceedings.

Thus, at that late stage of the proceedings, the opposition division had been entitled to dismiss the request and had not thereby committed any procedural violation. On the appellant's request that the witness now be heard on appeal, the board explained again that a witness's function was not to introduce new assertions of technical facts with a view to making a convincing case but rather to prove an already convincing case. It was therefore not for the board to question the witness in order to fill in gaps in the insufficiently substantiated allegation of prior use. For that allegation to be adequately substantiated, the relevant facts had to follow already from the reasons for opposition and not only in the light of the witness's testimony. In the board's view, the appellant had not presented a "convincing case" which could have been corroborated by the witness. Since the evidence already adduced, which said nothing about the missing feature, did not make for a convincing case, the requirements for hearing the witness were not met and the request had to be dismissed.

faisant, un vice de procédure. La chambre n'a pas été de cet avis, car, en principe, les témoins sont supposés corroborer les faits pour lesquels ils sont censés être entendus, et non combler les lacunes dans les faits et arguments avancés par la partie à l'appui de sa cause. Une partie doit donc indiquer les détails factuels qu'elle souhaite voir prouvés par la déposition du témoin.

Selon la division d'opposition, au regard des preuves produites, l'usage antérieur public ne remettait pas en cause la brevetabilité. La chambre a constaté qu'il aurait été inutile d'entendre le témoin à ce stade, car une déposition de témoin n'a pour vocation que de corroborer les faits déjà exposés. Or, en l'occurrence, ces faits n'apportaient aucune information sur la caractéristique essentielle en question. Cette situation n'avait pas changé au moment de la procédure orale. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant a présenté une demande d'audition de témoin et a exposé en détail comment la caractéristique manquante ressortait de la déclaration sous serment E3 du témoin qui avait été déposée avec l'acte d'opposition. Le témoin n'étant toutefois pas présent, la division d'examen ne pouvait faire droit à la demande d'audition sans reporter à cette fin la procédure orale.

Par conséquent, à ce stade très tardif de la procédure, la division d'opposition était en droit de rejeter la demande d'audition de témoin. La chambre n'a pu relever en cela aucun vice de procédure. En réponse à la demande du requérant tendant à ce que le témoin soit entendu par la chambre, celle-ci a déclaré qu'une déposition de témoin n'était pas supposée introduire pour la première fois des considérations techniques pour aboutir à un exposé concluant des faits, mais corroborer des faits concluants. Il n'appartenait donc pas à la chambre de recours de combler, en interrogeant le témoin, les lacunes dans l'argumentation produite à l'appui de l'usage antérieur. Pour être considérés comme ayant un fondement suffisant, les faits devaient déjà être exposés dans l'acte d'opposition, et non ressortir pour la première fois de la déposition du témoin. De l'avis de la chambre, un exposé convaincant des faits, susceptible d'être confirmé par le témoin, faisait en l'occurrence défaut. Étant donné que les moyens de preuve déjà produits n'apportaient aucune information concernant la



nichts zum fehlenden Merkmal aussagten und diese keinen schlüssigen Vortrag bildeten, waren die Voraussetzungen für eine Zeugenvernehmung nicht gegeben. Der Antrag auf Zeugenvernehmung war daher zurückzuweisen.

In **T 8/13** wurden mehrere Verfahrensaspekte erörtert. Zum Antrag des Beschwerdeführers (Einsprechenden) auf Anhörung eines unabhängigen Sachverständigen einer Universität stellte die Kammer fest, dass die von ihr zu entscheidenden Fragen keines weiteren, externen Gutachtens bedürften. Zwar sei die Kammer in der Frage des angeblichen Naheliegens des beanspruchten Gegenstands letztendlich zu einem anderen Ergebnis gelangt als der Beschwerdeführer, doch hatten die Kammer wie der Beschwerdeführer hinsichtlich der technischen Wirkungen, die eine Umstellung des Heizelements haben würde, eindeutig dieselben Schlussfolgerungen gezogen. Es seien bereits die Anwesenheit von zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern neben dem rechtskundigen Mitglied vorgesehen sowie eine Geschäftsverteilung auf die verschiedenen Beschwerdekammern nach Sachgebiet, sodass die Argumente der Beteiligten, sofern sie klar formuliert seien, sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht voll und ganz verstanden werden könnten. Zudem seien sämtliche Kammermitglieder nicht nur unparteiisch, sondern auch erfahren in der Beurteilung des beim fiktiven Fachmann vorauszusetzenden Wissens im Gegensatz zu einem Sachverständigen, der seinem Gutachten unter Umständen seine eigene subjektive Analyse zugrunde legen würde. Der Beschwerdeführer habe nicht weiter dargelegt, warum die Anhörung eines unabhängigen Sachverständigen für die Entscheidung der Sache erforderlich sei. Es gebe somit keinen triftigen Grund, weshalb die Kammer ihr Ermessen nach R. 117 EPÜ wie vom Beschwerdeführer beantragt hätte ausüben sollen.

In der Sache **T 30/12** zu einer angeblichen Vorbenutzung stützte sich der Beschwerdeführer/Einsprechende im Einspruchsverfahren auf die Zeichnung A9 und die Zeugenaussage des Herrn H. vor der Einspruchsabteilung, um die behauptete Vorbenutzung zu beweisen. Der Zeuge räumte ausdrücklich ein, nicht zu wissen, wann und wem die Zeichnung A9 ausgehändigt worden sei (siehe detaillierte Niederschrift der Zeugenaussage von Herrn H.). Tatsächlich bezeugte Herr H. nicht, die Übergabe

**T 8/13** addressed several procedural aspects. On the request formulated by the appellant (opponent) to hear an independent expert of a university, the board considered that the questions on which it had to decide did not require any further technical expertise to be gathered from outside the Office. Notwithstanding the fact that the board finally reached a different conclusion on the alleged obviousness of the claimed subject-matter than the appellant, clearly the board and the appellant had anyway drawn the same conclusions on the technical effects that a re-location of the heating element would have. The presence of two technically qualified members on the board in addition to the legal member, and the specific division of technical subject-matter between the various boards of appeal, was already provided for such that the parties' arguments, insofar as these were clearly formulated, could be fully understood from both a technical and legal standpoint. Also, all the board members were not only impartial, but also experienced in judging what knowledge was attributable to the notional skilled person, as opposed to an opinion provided by a technical expert which might be based on that person's subjective analysis. The appellant did not provide any further argument as to why hearing an independent technical expert would have been required in order to decide on this case. There were thus no good reasons why the board should have exercised its discretionary power under R. 117 EPC as requested by the appellant.

In case **T 30/12** concerning alleged prior use, as evidence adduced for proving the invoked public prior use in opposition proceedings, the appellant (opponent) relied upon the drawing A9 and the testimony of Mr H, made before the opposition division. The witness explicitly admitted that he had no knowledge of when or to whom the drawing A9 was handed over (see the detailed minutes of the witness hearing, Mr H). In fact, Mr H did not testify that he experienced first-hand the actual handing over of A9 but only stated what

caractéristique manquante et ne constituait pas un exposé convaincant, il n'était pas satisfait aux conditions requises pour entendre un témoin. La demande d'audition de témoin devait dès lors être rejetée.

Dans l'affaire **T 8/13**, la chambre a abordé de nombreux aspects procéduraux. S'agissant de la demande formulée par le requérant (opposant) afin qu'un expert indépendant d'une université soit entendu, la chambre a estimé que les questions qu'elle devait trancher ne nécessitaient aucune expertise technique supplémentaire devant être sollicitée à l'extérieur de l'Office. Bien que la chambre et le requérant soient finalement parvenus à des conclusions différentes concernant l'évidence alléguée de l'objet revendiqué, ils étaient manifestement du même avis quant aux effets techniques que produirait le repositionnement de l'élément chauffant. Étant donné la présence dans la chambre de deux membres techniciens en plus du membre juriste, et compte tenu de la répartition spécifique des domaines techniques entre les différentes chambres de recours, les arguments des parties, dans la mesure où ils étaient clairement formulés, pouvaient être parfaitement compris tant sur le plan technique que d'un point de vue juridique. En outre, tous les membres des chambres étaient non seulement impartiaux, mais également expérimentés pour déterminer quelles connaissances pouvaient être attribuées à l'homme du métier de compétence moyenne, alors qu'un expert technique risquait de fonder son opinion sur sa propre analyse subjective. Le requérant n'a pas produit d'argument supplémentaire selon lequel l'audition d'un expert technique indépendant était nécessaire pour statuer sur l'affaire en cause. Il n'y avait donc aucune raison valable que la chambre exerce son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 117 CBE, dans le sens demandé par le requérant.

Dans l'affaire **T 30/12** concernant un usage antérieur allégué, le requérant/opposant s'était fondé sur le dessin A9 et sur le témoignage de M. H devant la division d'opposition pour invoquer, dans le cadre de la procédure d'opposition, un usage antérieur public. Le témoin avait reconnu explicitement qu'il ne savait pas quand ni à qui le dessin A9 avait été transmis (voir le procès-verbal détaillé de l'audition du témoin M. H). En fait, M. H. n'avait pas déclaré avoir assisté directement à la transmission du document A9, mais

von A9 selbst miterlebt zu haben, sondern erklärte lediglich, was seiner Meinung nach passiert war. Die Kammer konnte in der Feststellung der Einspruchsabteilung, die Zeugenaussage von Herrn H. genüge nicht, um zu beweisen, dass das Dokument A9 der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht worden sei, keinen Fehler erkennen. Die Kammer hatte keinen Grund, sich über die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung hinwegzusetzen und zu einem anderen Schluss zu gelangen.

Zur beantragten erneuten Vernehmung des Zeugen Herrn H. durch die Kammer stellte diese fest, dass der Beschwerdeführer nicht etwa beantragte, den Zeugen erneut zu vernehmen, damit dieser seine Aussage durch weitere Fakten erhärten könne, sondern lediglich zur Klärung der von diesem vor der Einspruchsabteilung gemachten Aussagen. Die Aussagen des Zeugen dazu, ob das Dokument A9 einem Mitglied der Öffentlichkeit ausgehändigt worden sei, seien jedoch klar und unmissverständlich. Unter diesen Umständen sei der Antrag nach Auffassung der Kammer nicht gerechtfertigt. Der Beschwerdeführer machte außerdem geltend, eine Vernehmung würde dem Zeugen Gelegenheit geben, zu erläutern, wie seine vorherige Aussage zu verstehen sei. Die betreffenden Aussagen ließen jedoch keinen Raum für eine Auslegung. Darüber hinaus hatten die zugelassenen Vertreter beider Parteien Gelegenheit erhalten, den Zeugen im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu befragen; hierbei hätte der Vertreter des Einsprechenden den Zeugen erforderlichenfalls um eine Klarstellung relevanter Aussagen bitten können. Die Kammer lehnte die beantragte erneute Vernehmung von Herrn H. daher ab.

## 2. Beweiswürdigung

(CLB, III.G.4)

In **T 2357/12** zur Übertragung der Einsprechendenstellung und zum Begriff der "Gesamtrechtsnachfolge" nahm die Kammer zur Beweiswürdigung Stellung. Der Patentinhaber stellte die Beweiskraft von Privaturkunden, wie sie im vorliegenden Fall vorgelegt worden waren, gegenüber öffentlich registrierten Urkunden als Nachweis der Übertragung der Einsprechendenstellung im mehrseitigen Verfahren infrage. Die Kammer stellte fest, dass öffentliche Register hinsichtlich der darin festgehaltenen Tatsachen häufig das Vertrauen der

he thought had happened. The board could not find that the opposition division was mistaken when it came to the conclusion that the testimony of Mr H was not sufficient proof of the fact that document A9 was made available to the public before the priority date of the patent in suit. The board had no reason to set aside the evaluation of evidence by the opposition division and to come to a different conclusion.

As regards the request for a renewed hearing of the witness Mr H before the board, the board noted that the appellant did not request that the witness be heard again to supplement his testimony by corroborating facts but only to clarify the statements made before the opposition division. However, the statements made by the witness as to whether document A9 was handed over to a member of the public were clear and unambiguous. Under these circumstances, the board judged that the request was not justified. The appellant also submitted that the witness, if heard, would have had the opportunity of explaining how his previous statements should be interpreted. However, the relevant statements did not leave room for interpretation. Moreover, the professional representatives of both parties were given the opportunity to question the witness in oral proceedings before the opposition division, whereby the opponent's representative could have asked the witness to clarify relevant statements, where the need arose. The request to rehear Mr H was therefore rejected by the board.

## 2. Evaluation of evidence

(CLB, III.G.4)

In **T 2357/12** concerning the transfer of opponent status and the concept of "universal succession", the board commented on the evaluation of evidence. The proprietor questioned the probative force of private documents, as submitted in this case, rather than public registration documents, as evidence of the transfer of opponent status in inter partes proceedings. The board stated that whereas public registers often enjoyed public trust regarding the facts registered and other public documents might be more conclusive on formal questions, the

simplement indiqué ce qu'il pensait s'être produit. La chambre n'a pu que souscrire à la conclusion de la division d'opposition selon laquelle le témoignage de M. H ne constituait pas une preuve suffisante du fait que le document A9 avait été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet litigieux. Elle a indiqué qu'elle n'avait aucune raison d'invalider l'appréciation des preuves par la division d'opposition ou de statuer différemment.

S'agissant de la requête tendant à ce que le témoin M. H soit réentendu devant la chambre, celle-ci a constaté que l'objectif du requérant n'était pas que le témoin complète sa déposition en corroborant des faits, mais qu'il clarifie simplement les propos tenus devant la division d'opposition. Or, les déclarations du témoin sur la question de savoir si le document A9 avait été remis à une personne du public étaient claires et sans ambiguïté. Dans ces conditions, la chambre a estimé que la requête n'était pas fondée. Le requérant a également fait valoir que si le témoin avait été entendu, il aurait eu la possibilité d'expliquer comment ses précédentes déclarations devaient être interprétées. Cependant, les déclarations en question ne laissaient aucune marge d'interprétation. En outre, les mandataires des deux parties avaient eu la possibilité d'interroger le témoin au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, si bien que le mandataire de l'opposant aurait pu demander au témoin de clarifier ces déclarations si cela avait été jugé nécessaire. La requête en vue d'une nouvelle audition du témoin M. H a donc été rejetée par la chambre.

## 2. Appréciation des preuves

(CLB, III.G.4)

Dans l'affaire **T 2357/12** concernant le transfert de la qualité d'opposant et la notion de "succession universelle", la chambre a abordé la question de l'appréciation des preuves. Le titulaire du brevet avait remis en question la force probante de documents privés, tels que soumis dans la présente affaire, par rapport à des documents officiellement enregistrés, pour prouver le transfert de la qualité d'opposant dans une procédure inter partes. La chambre a affirmé que si les registres publics jouissaient souvent de la confiance du public quant aux faits

Öffentlichkeit genießen und dass sonstige öffentliche Urkunden zu formalen Fragen aufschlussreicher sein können, wohingegen bei einer Privaturkunde die Identität des Ausstellers sowie der Tag und Ort der Erstellung eher in Zweifel gezogen werden können. Jedoch stelle keine dieser Urkunden einen unwiderlegbaren Beweis für die Richtigkeit des Urkundeninhalts dar. Ob der Inhalt von öffentlichen Registern zutreffend sei, hänge außerdem davon ab, ob die der betreffenden Stelle zugegangenen Informationen zutreffend seien, und diese würden meist in Form von privatschriftlichen Dokumenten übermittelt.

In den meisten Fällen erschienen Privaturlkunden als der unmittelbarste Beweis. Die Kammer nannte Beispiele dafür, welche Arten von Urkunden in bestimmten Einzelfällen jeweils akzeptiert werden, und wies darauf hin, dass die Kammern als Beweis für einen Rechtsübergang – sei es im Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder der Übertragung von einzelnen Vermögenswerten – öffentliche und/oder private Urkunden stets akzeptiert haben. Der anzulegende Beweismaßstab sei die Glaubwürdigkeit der zu beweisenden Tatsachen im Lichte sämtlicher Umstände.

In **G 1/12** (ABl. 2014, A114) stellte die Kammer fest, dass Verfahren vor dem EPA nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung durchgeführt werden. Es widerspreche diesem Grundsatz, feste Beweisregeln dazu aufzustellen, inwiefern bestimmte Beweise überzeugend seien oder nicht.

### 3. Beweislast

(CLB, III.G.5.1.2)

In **J 3/14** stellte die Kammer fest, dass das EPA die Beweislast trägt, wenn der zugelassene Vertreter behauptet, eine Mitteilung nicht erhalten zu haben. Im betreffenden Fall war die Mitteilung der Eingangsstelle, in der eine Frist von zwei Monaten zur Behebung bestimmter Mängel eingeräumt wurde, vom 4. März 2013 datiert. Die Mitteilung war per Einschreiben versandt worden, ein Zustellnachweis der Post lag jedoch nicht vor. Nach Würdigung der Beweise führte die Kammer aus, dass diese die Aussage des Beschwerdeführers stützten, wonach das Schreiben am 15. März 2013 von einer Person entgegengenommen worden sei, die in Abwesenheit der Vertreterin zwar zur Abholung von deren privater Korrespondenz, nicht aber von

identity of the issuer and the date and place of creation of a private document could be more easily contested. However, neither kind of document provided irrefutable evidence of the correctness of a document's content. Furthermore, the accuracy of public registers was dependent on the accuracy of the information received by the authorities, handed in mostly in the form of private documents.

In most cases, private documents seemed to be the most direct pieces of evidence. Citing examples of the different types of documents accepted in individual cases, the board pointed out that the boards had always accepted public and/or private documents as evidence of the transfer of rights, whether by way of universal succession or a single transfer of assets. The level of proof required was credibility of the facts for which evidence was given, in the light of all circumstances.

In **G 1/12** (OJ 2014, A114) the board stated that proceedings before the EPO were conducted in accordance with the principle of free evaluation of evidence. The principle of the free evaluation would be contradicted by laying down firm rules of evidence defining the extent to which certain types of evidence were, or were not, convincing.

### 3. Burden of proof

(CLB, III.G.5.1.2)

In **J 3/14** the board stated that in a situation where the representative submits that he has not received a communication, the EPO bore the burden of proof. In the case at issue the receiving section's communication, in which a period of two months was set for correcting certain deficiencies, bore the date of 4 March 2013. This communication was sent by registered letter. However, no evidence of delivery from the postal authorities was available. After examining evidence, the board said that evidence supported the appellant's submissions, according to which the letter was received on 15 March 2013 by a person who was not authorised to collect business mail during its representative's absence, but only private post. This was confirmed

enregistrés et qu'une grande force probante était attachée à d'autres documents publics pour des questions formelles, un document privé pouvait plus aisément être contesté quant à l'identité de son émetteur, ou en ce qui concerne la date et le lieu de sa création. Cependant, ni le caractère public ni le caractère privé d'un document n'apportait la preuve irréfutable de l'exactitude de son contenu. En outre, la fiabilité des registres publics dépendait de l'exactitude des informations reçues par l'administration compétente, lesquelles étaient le plus souvent soumises sous la forme de documents privés.

Dans la plupart des cas, les documents privés semblaient constituer les moyens de preuve les plus directs. Citant des exemples de plusieurs types de documents admis dans différentes affaires, la chambre a fait observer que les chambres de recours avaient toujours accepté des documents à la fois publics et/ou privés pour attester du transfert de droits, que ce soit par succession universelle ou par transfert individuel d'actifs. Le degré de preuve requis correspondait à la crédibilité des faits attestés, compte tenu de toutes les circonstances.

Dans l'affaire **G 1/12** (JO 2014, A114), la chambre a indiqué que les procédures devant l'OEB se déroulent conformément au principe de la libre appréciation des preuves et qu'il serait contraire à ce principe d'établir des règles déterminées en matière de preuve qui définiraient la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve.

### 3. Charge de la preuve

(CLB, III.G.5.1.2)

Dans l'affaire **J 3/14**, la chambre a indiqué que lorsque le mandataire affirme ne pas avoir reçu une notification, la charge de la preuve incombe à l'OEB. Dans le cas d'espèce, la notification de la section de dépôt, fixant un délai de deux mois pour remédier à certaines irrégularités, portait la date du 4 mars 2013. Cette notification avait été envoyée par lettre recommandée, mais aucun accusé de réception émis par les services postaux n'était disponible. La chambre, après examen des preuves, a déclaré que celles-ci étayaient les arguments du requérant selon lesquels la lettre avait été reçue le 15 mars 2013 par une personne non autorisée à retirer le courrier professionnel du requérant en son absence, mais seulement son

Geschäftskorrespondenz ermächtigt gewesen sei. Dies wurde insbesondere durch die mit Schreiben vom 7. August 2014 eingereichte Vollmacht bestätigt. Diese gestattete zwar generell die Abholung "sämtlicher Einschreiben", enthielt aber eine ausdrückliche Liste mit mehreren Ausnahmen. Dazu gehörte die Abholung von Poststücken, die sich typischerweise auf die geschäftliche Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters beziehen. Die Abholung von Schreiben von Patentämtern wie der fraglichen Mitteilung des EPA war von der erteilten Vollmacht ausdrücklich ausgenommen. Nach Auffassung der Kammer war zumindest glaubhaft gemacht worden, dass die Post das Schreiben angesichts einer Vollmacht, die die Abholung "sämtlicher Einschreiben" zu gestatten schien, irrtümlicherweise an eine unbefugte Person ausgehändigt hatte. Der Beschwerdeführer legte auch Beweise für die Abwesenheit der Vertreterin von ihrem Geschäftssitz vor. Die Kammer stellte fest, dass in einem Fall, in dem das EPA die Beweislast trägt, im Zweifel zugunsten des Anmelders zu entscheiden ist. Verbleibende Zweifel am tatsächlichen Geschehen dürfen dem Anmelder nicht zum Nachteil gereichen. Dies gilt umso mehr in einer Situation wie der vorliegenden, in der die unmittelbare Folge für den Anmelder die Zurückweisung seiner Anmeldung gewesen wäre.

## F. Besorgnis der Befangenheit

### 1. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Einspruchsabteilung – Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ

(CLB, III.J.8.1)

In der Entscheidung **T 1674/12** machten die Einsprechenden 1 und 3 eine Reihe von ihrer Meinung nach wesentlichen Verfahrensmängeln geltend. Insbesondere erklärten sie, dass bestimmte Punkte auf Voreingenommenheit der Einspruchsabteilung schließen ließen. Unter anderem habe ein Mitglied der Einspruchsabteilung (bei dem es sich nicht um den Vorsitzenden handelte) an der Erteilung eines Patents auf eine Teilanmeldung zum angefochtenen Patent mitgewirkt. Zumindest das Verhalten des beauftragten Prüfers der Einspruchsabteilung, der in Kenntnis der gegen das Stamm Patent erhobenen Einwände ein Patent für eine Teilanmeldung erteilt habe, ohne die Entscheidung über das Stamm Patent abzuwarten, zeuge von Voreingenommenheit. Die Kammer stellte dazu fest, dass die Mitwirkung eines

by the authorisation filed with the letter dated 7 August 2014. Although this authorisation generally allowed the collection of "all registered mail", it contained an explicit list of several exceptions. These exceptions comprised the collection of mail items which typically related to the business of a professional representative. The collection of letters from patent offices, such as the communication from the EPO at issue, was specifically excluded from the authorisation given. In the board's opinion it had at least been made plausible that the postal authorities erroneously delivered the letter to an unauthorised person in view of an authorisation which seemed to allow the collection of "all registered mail". The appellant also brought evidence as to the absence of its representative from her place of business. The board concluded that, in cases where the EPO bore the burden of proof, the applicant had to be given the benefit of the doubt. If doubts remained about what really happened, this could not be to the detriment of the applicant. This applied all the more in a situation like the one at issue where the refusal of the application was the immediate consequence for the applicant.

## F. Suspected partiality

### 1. Suspected partiality of members of the opposition division – objections under Article 24(1) EPC

(CLB, III.J.8.1)

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

courrier privé. Cela a notamment été confirmé par le pouvoir déposé avec la lettre datée du 7 août 2014. Ce pouvoir autorisait certes, de manière générale, le retrait de tout courrier recommandé, mais il contenait une liste explicite d'exceptions, parmi lesquelles figuraient les lettres relevant habituellement des activités d'un mandataire agréé. Le retrait de lettres provenant d'offices de brevets, telles que la notification de l'OEB en cause, était expressément exclu du pouvoir donné. Selon la chambre, il apparaissait au moins plausible que les services postaux, au vu d'un pouvoir qui semblait autoriser le retrait de tout courrier recommandé, avaient remis la lettre par erreur à une personne non autorisée. Le requérant a également produit des preuves selon lesquelles le mandataire était absent de son domicile professionnel. La chambre a conclu que dans les cas où la charge de la preuve incombe à l'OEB, le bénéfice du doute doit être accordé au demandeur. Si des doutes subsistent quant au véritable déroulement des faits, le demandeur ne saurait s'en trouver lésé. Cela est d'autant plus vrai dans une situation comme la présente où la conséquence immédiate pour le demandeur serait le rejet de la demande.

## F. Soupçon de partialité

### 1. Soupçon de partialité de membres de la division d'opposition – récusations au titre de l'article 24(1) CBE

(CLB, III.J.8.1)

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

Mitglieds einer Prüfungsabteilung an einem Einspruchsverfahren zum selben Patent zulässig ist, wenn dieses Mitglied dabei nicht den Vorsitz führt (siehe Art. 19 (2) EPÜ); dies wurde von den Einsprechenden auch nicht bestritten. Diese Regelung unterscheidet sich von derjenigen, die für die Mitglieder der Beschwerdekammern gilt (Art. 24 (1) EPÜ). Eine solche Mitwirkung reicht also nicht aus, um das betreffende Mitglied abzulehnen oder ihm Befangenheit vorzuwerfen. Die Einsprechenden stützten ihren Vorwurf der Befangenheit des beauftragten Prüfers darauf, dass dieser ihrer Meinung nach keine Entscheidung über eine Teilanmeldung treffen durfte, bevor nicht das Ergebnis des Einspruchs gegen das Stammpatent bekannt war; vielmehr sei dieses Ergebnis bei der Entscheidung über die Teilanmeldung zu berücksichtigen. Die Kammer erinnerte daran, dass über die Erteilung eines Patents nicht der beauftragte Prüfer allein, sondern die Prüfungsabteilung entscheidet. Die Forderung, die Prüfungsabteilung müsse unbedingt den Ausgang eines anderen, von einer anderen Abteilung bearbeiteten Falls abwarten, verletzte aus der Sicht der Kammer die Unabhängigkeit der Prüfungsabteilung; dies gelte auch dann, wenn die Fälle miteinander verwandt seien. Daraus folge eindeutig, dass die Entscheidung des Prüfers, die Teilanmeldung zu bearbeiten, nicht als sicheres Zeichen für Voreingenommenheit gewertet werden konnte. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass es nach der ständigen Rechtsprechung des EPA zur Feststellung von Voreingenommenheit nicht ausreicht, dass einer der Beteiligten einen subjektiven Eindruck hat, sondern dass auf einen objektiven Betrachter abzustellen ist (siehe T 190/03, ABl. 2006, 502, sowie T 281/03, jeweils vom 18. März 2005).

**2. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekammern – Zulässigkeit nach Artikel 24 (3) Satz 2 EPÜ**

(CLB, III.J.9.2)

In T 49/11 hatte die Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung über die Zulässigkeit eines Ablehnungsantrags nach Art. 24 (3) EPÜ zu befinden. Ein solcher Antrag "ist nicht zulässig, wenn der Beteiligte Verfahrenshandlungen vorgenommen hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte" (Art. 24 (3) Satz 2 EPÜ). Im vorliegenden Fall war die Zulässigkeit des Ablehnungsantrags umstritten, weil der Beschwerdegegner

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. The board observed 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 2006, 502, and T 281/03, both of 18 March 2005).

**2. Suspected partiality of members of the boards of appeal – admissibility under Article 24(3), second sentence, EPC**

(CLB, III.J.9.2)

In T 49/11 the board in its original composition had to decide whether the objection was admissible in view of Art. 24(3) EPC. A partiality objection "shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step" (Art. 24(3), second sentence, EPC). In the case at issue, the admissibility of the partiality objection was disputed because the respondent, after receiving the summons, which made the parties

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 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. 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 2006, 502 et T 281/03, toutes deux du 18 mars 2005).

**2. Soupçon de partialité de membres des chambres de recours – recevabilité d'une récusation au titre de l'article 24(3), deuxième phrase CBE**

(CLB, III.J.9.2)

Dans l'affaire T 49/11, la chambre devait déterminer, dans sa composition initiale, si une récusation était recevable au vu de l'art. 24(3) CBE. Une récusation pour partialité "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" (art. 24(3), deuxième phrase CBE). En l'occurrence, la recevabilité de la récusation pour partialité était contestée

nach Erhalt der Ladung, in welcher den Beteiligten die Zusammensetzung der Kammer bekanntgegeben wurde, und vor Stellung des Ablehnungsantrags bei der Kammer zwei Schreiben eingereicht hatte. Im ersten Schreiben bekundete er unter anderem seine Absicht, sich in der mündlichen Verhandlung auf Deutsch zu äußern. Die Kammer stellte fest, dass die Erklärung, mit der ein Beteiligter seine Absicht bekundet, sich in der mündlichen Verhandlung einer anderen Amtssprache zu bedienen als der Verfahrenssprache, eine Verfahrenshandlung ("procedural step", "acte de procédure") im Sinne des Art. 24 (3) Satz 2 EPÜ darstellt, da sie nach R. 4 (1) EPÜ in Form einer förmlichen Mitteilung abgegeben werden muss. Die Erklärung des Beschwerdegegners, sich in der mündlichen Verhandlung auf Deutsch äußern zu wollen, sei daher eine Verfahrenshandlung; diese habe er mehr als drei Monate vor Stellung des Ablehnungsantrags ausgeführt. Der Ablehnungsantrag wurde daher als nach Art. 24 (3) Satz 2 unzulässig zurückgewiesen. Die Kammer erklärte außerdem nach einer Analyse des Wortlauts von Art. 24 (3) Satz 2 EPÜ in den drei Amtssprachen (Art. 177 (1) EPÜ), des Unterschieds zwischen Art. 24 EPÜ 2000 und Art. 24 EPÜ 1973 sowie der Übergangsbestimmungen des EPÜ 2000, dass sie sowohl nach dem alten wie auch nach dem neuen Wortlaut von Art. 24 (3) EPÜ zu demselben Ergebnis gelangt wäre.

### **3. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer**

(CLB, III.J.10)

In **R 19/12** machte der Antragsteller eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend und lehnte den Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer aufgrund dessen früherer und fortlaufender Einbindung in die Verwaltung des EPA wegen Besorgnis der Befangenheit nach Art. 24 (3) EPÜ ab. In der Zwischenentscheidung vom 25.04.2014 zur Frage der Befangenheit betonte die Große Beschwerdekammer, dass bei der Beurteilung der Besorgnis der Befangenheit darauf abzustellen ist, ob eine vernünftige, objektive und informierte Person angesichts der Sachlage mit gutem Grund befürchten würde, dass der Richter den Fall nicht unvoreingenommen behandelt hat oder behandeln wird.

Die Vorschriften über die Ausschließung und Ablehnung dienen der Aufrechterhaltung der erforderlichen

aware of the composition of the board, filed two letters with the board before raising the partiality objection. In the first letter, the respondent, inter alia, expressed its intention to speak German at the oral proceedings. The board held that the statement that a party intends to speak an official language other than the language of the proceedings at oral proceedings constitutes a procedural step ("Verfahrenshandlung", "acte de procédure") within the meaning of Art. 24(3), second sentence, EPC, as it is a formal notification which is required under R. 4(1) EPC. The respondent's statement that it intended to speak German at the oral proceedings was therefore a procedural step, taken more than three months before the respondent raised the partiality objection. The partiality objection was therefore rejected as inadmissible under Art. 24(3), second sentence, EPC. The board declared that, after analysing the text of Art. 24(3), second sentence, EPC in the three official languages (Art. 177(1) EPC) and the difference between Art. 24 EPC 2000 and Art. 24 EPC 1973 and the transitional provisions of the EPC 2000, it would have come to the same result under the old and the new text of Art. 24(3) EPC.

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

(CLB, III.J.10)

In **R 19/12** the petitioner, which maintained that its right to be heard had been violated, objected to the chairman of the Enlarged Board of Appeal on suspicion of partiality under Art. 24(3) EPC on account of his involvement, past and present, in the administration of the EPO. In its interlocutory decision of 25 April 2014 on the partiality issue the Enlarged Board stressed that the test for assessing suspected partiality was whether in the light of the facts a reasonable, objective and informed person would have good reason to fear that the judge had not brought or would not bring an impartial mind to bear on the adjudication of the case.

It said the rules on exclusion and objection were designed to maintain the necessary distance for the judge from

car l'intimé, après avoir reçu la citation, qui indiquait aux parties la composition de la chambre, avait adressé deux lettres à la chambre avant de demander une récusation pour partialité. Dans sa première lettre, l'intimé exprimait notamment son intention de parler allemand lors de la procédure orale. La chambre a estimé que lorsqu'une partie déclare qu'elle souhaite utiliser une langue officielle autre que la langue de la procédure lors de la procédure orale, elle doit en aviser officiellement l'OEB en vertu de la règle 4(1) CBE et qu'il s'agit là d'un acte de procédure ("Verfahrenshandlung", "procedural step") au sens de l'art. 24(3), deuxième phrase CBE. En déclarant vouloir s'exprimer en allemand lors de la procédure orale, l'intimé avait donc accompli un acte de procédure, plus de trois mois avant qu'il ne demande une récusation pour partialité. Par conséquent, la récusation pour partialité a été rejetée pour irrecevabilité au titre de l'art. 24(3), deuxième phrase CBE. Après avoir analysé le texte de cette disposition dans les trois langues officielles (art. 177(1) CBE) ainsi que la différence entre l'art. 24 CBE 2000 et l'art. 24 CBE 1973 et les dispositions transitoires de la CBE 2000, la chambre a déclaré qu'elle serait parvenue à la même conclusion avec l'ancien comme avec le nouveau texte de l'art. 24(3) CBE.

### **3. Soupçon de partialité de membres de la Grande Chambre de recours**

(CLB, III.J.10)

Dans l'affaire **R 19/12**, le requérant avait allégué une violation du droit d'être entendu et demandé la récusation du président de la Grande Chambre de recours pour soupçon de partialité au titre de l'art. 24(3) CBE, en raison de la part que celui-ci avait prise et continuait de prendre dans l'administration de l'OEB. Dans la décision intermédiaire du 25.04.2014 sur la question de la partialité, la Grande Chambre de recours a souligné que, pour déterminer s'il y avait soupçon de la partialité, il convenait de se demander si une personne raisonnable, objective et avertie craindrait à juste titre, au vu de la situation, que le juge n'ait pas traité ou ne traite pas l'affaire de manière impartiale.

Les dispositions relatives à l'exclusion et à la récusation permettent de préserver la distance nécessaire entre

Distanz des Richters zu dem zu würdigenden Sachverhalt und den daran Beteiligten und auch zu der Instanz, dessen Entscheidung zu überprüfen ist. Ein Abstandsgebot gilt in besonderem Maß, wenn es um die Distanz des Gerichts und seiner Richter zu der Verwaltungsinstanz geht, dessen Entscheidungen das Gericht zu überprüfen hat.

Die Tatsache, dass ein Richter zuvor eine hohe Position in einer Verwaltungshierarchie eingenommen hat, ist kein hinreichender Grund, der für sich allein die Besorgnis der Befangenheit rechtfertigt. Im vorliegenden Fall bleibt der zum Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer und zugleich zum Vizepräsidenten Generaldirektion 3 (VP 3) Ernannte in seiner Funktion als Vizepräsident jedoch Teil der Verwaltungshierarchie des Amtes. Er bleibt gemäß Art. 10 (2) f) EPÜ den Weisungen des Amtspräsidenten als seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten unterworfen. Gemäß Art. 10 (3) EPÜ wird der Präsident des Amtes von den Vizepräsidenten unterstützt. Dies ist in Form des MAC (Management Committee) und ABA (Allgemeiner Beratender Ausschuss; nunmehr Allgemeiner Konsultativer Ausschuss) institutionalisiert. Der VP 3 kann sich insofern mit widersprechenden Anforderungen konfrontiert sehen. Einerseits hat er als dem Präsidenten unterstellter Vizepräsident dessen Leitungs- und Leistungsziele auch für den Bereich der Beschwerdekammern zu verwirklichen; andererseits hat er in seiner Leitungsverantwortung für die Beschwerdekammern dafür zu sorgen, dass deren richterliche Unabhängigkeit von Maßnahmen des Präsidenten und seiner Verwaltungshierarchie nicht beeinträchtigt wird. Das ist die von der Antragstellerin als "Konfliktsituation" bezeichnete Lage, in der sich der Vorsitzende aufgrund seiner Doppelfunktion befindet.

Eine Verbindung zwischen der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zum Überprüfungsverfahren nach Art. 112a EPÜ und der Verfolgung von Effizienzzielen ist auch konkret gegeben. Billigt die Große Beschwerdekammer eine unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs restriktive Überprüfung erstinstanzlicher Entscheidungen durch die technischen Beschwerdekammern, so gibt dies den Prüfungs- und vor allem den

the issues at stake and the parties thereto and also from the court whose decision was being reviewed. Such distance was especially important where it was a question of the distance of the court and its judges from the administrative authority whose decisions the court was required to review.

The fact that a judge had previously held high office in an administrative hierarchy was not a sufficient ground that on its own justified a suspicion of partiality. In the case in point, however, the judge concerned had been appointed simultaneously as Vice-President DG 3 (VP3) and chairman of the Enlarged Board and remained, as a vice-president, part of the Office's administrative hierarchy. Under Art. 10(2)(f) EPC he remained subject to the supervisory authority of the President as his immediate superior. Under Art. 10(3) EPC the President was assisted by the vice-presidents, this being institutionalised in the form of the MAC (Management Committee) and the GAC (General Advisory Committee; now the General Consultative Committee). VP3 might therefore be faced with conflicting demands. On the one hand, as a vice-president subordinate to the President he had to implement the latter's management and performance objectives, even in relation to the boards of appeal; on the other, as part of his managerial responsibility for the boards he had to ensure that their judicial independence was not prejudiced by measures taken by the President and his administrative hierarchy. That was the position, referred to by the petitioner as a "conflict situation", in which the chairman found himself as a result of his dual function.

There was also a real link between Enlarged Board jurisprudence on the review procedure under Art. 112a EPC and the pursuit of efficiency objectives for the appeal procedure. If the Enlarged Board approved a review of first-instance technical board decisions which was restrictive in terms of the right to be heard, that gave the examining divisions and above all the opposition divisions more latitude to shape proceedings in accordance with prescribed efficiency objectives, e.g. by

le juge et les faits à apprécier, les parties et l'autorité dont la décision doit être examinée. Cette nécessité de garder ses distances s'impose à la juridiction et à ses juges tout particulièrement vis-à-vis de l'autorité administrative dont les décisions doivent être examinées par la juridiction.

Le fait qu'un juge ait occupé auparavant un poste élevé au sein d'une hiérarchie administrative n'est pas un motif suffisant pour fonder à lui seul un soupçon de partialité. Dans le cas présent, toutefois, la personne qui a été nommée simultanément président de la Grande Chambre de recours et Vice-Président de la Direction générale 3 (VP3) continue d'appartenir à la hiérarchie administrative en sa qualité de Vice-Président. Conformément à l'art. 10(2)f) CBE, elle reste soumise aux instructions du Président de l'Office, qui est son supérieur hiérarchique direct. Conformément à l'art. 10(3) CBE, le Président de l'Office est assisté de Vice-Présidents. Cette disposition est institutionnalisée sous la forme du MAC (comité de direction) et du CCG (conseil consultatif général, désormais appelé comité consultatif général). Le VP3 peut donc se retrouver confronté à des exigences contradictoires. D'une part, en tant que Vice-Président placé sous l'autorité du Président, il est tenu de réaliser au niveau des chambres de recours les objectifs de direction et de performance fixés par celui-ci ; d'autre part, ses fonctions de direction des chambres de recours l'obligent à préserver l'indépendance juridictionnelle de celles-ci face aux mesures du Président et de sa hiérarchie administrative. Cette situation, qualifiée de "conflit d'intérêts" par le demandeur, est celle dans laquelle se trouve le président en raison de sa double fonction.

Il existe également un lien concret entre la jurisprudence de la Grande Chambre de recours relative à la procédure de révision visée à l'art. 112bis CBE et la poursuite d'objectifs d'efficacité. Si la Grande Chambre de recours approuve un réexamen des décisions de première instance des chambres de recours techniques qui est restrictif du point de vue du droit d'être entendu, cela donne aux divisions d'examen et surtout aux divisions d'opposition une plus grande marge de manœuvre pour

Einspruchsabteilungen einen breiteren Spielraum, die Verfahren an vorgegebenen Effizienzzielen auszurichten, z. B. durch Ausschluss von späterem Vorbringen oder späteren Anträgen.

Angesichts der Einbindung des Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer in die Verwaltung des Amtes auf Leitungsebene kann eine vernünftige, objektive und informierte Person mit gutem Grund befürchten, der Vorsitzende könne seine richterliche Funktion möglicherweise nicht unbeeinflusst von Vorgaben ausüben, die an ihn als VP 3, insbesondere im Rahmen seiner Mitwirkung in den genannten Gremien, herangetragen werden. Die Große Beschwerdekammer erachtete die Ablehnung des Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer daher als begründet.

Die Zwischenentscheidung in **R 2/14** betraf unter anderem den Antrag, den Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer (GBK) wegen Befangenheit zu ersetzen. Der Antragsteller brachte vor, dass die Rechtsprechungsfunktion als Vorsitzender der GBK mit der Leitungsfunktion als VP 3 unvereinbar sei, und verwies auf die Zwischenentscheidung der GBK in R 19/12, wo diese zu dem Schluss gekommen war, dass zwischen den beiden Funktionen ein möglicher Interessenkonflikt besteht.

Auf Aufforderung der GBK äußerte sich der Vorsitzende zu den Einwänden des Antragstellers und gab an, dass seine Managementaufgaben in den oberen Führungsgremien des Amtes, d. h. dem MAC und dem ABA, im Anschluss an die Zwischenentscheidung R 19/12 beendet worden seien.

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Vorsitzenden befand die GBK, dass sich die nunmehrige Sachlage deutlich von derjenigen unterscheidet, auf der die Zwischenentscheidung R 19/12 beruht hatte. Die damals festgestellten Sachverhalte bestehen nur insofern fort, als der Vorsitzende in seiner Leitungsfunktion als VP 3 weiterhin den Vorschriften des Art. 10 (2) f) und (3) EPÜ unterliegt, wonach die Vizepräsidenten den Präsidenten des Amtes unterstützen und seiner Aufsicht unterliegen. Diese Vorschriften könnten mit Art. 23 (3) EPÜ kollidieren, wonach der Vorsitzende in seiner Rechtsprechungsfunktion an Weisungen nicht gebunden und nur dem EPÜ

excluding subsequent requests or submissions.

In view of the Enlarged Board chairman's involvement at senior management level in the Office's administration, there was good reason for a reasonable, objective and informed person to fear that he might not be capable of exercising his judicial function uninfluenced by instructions given to him in his capacity as VP3, and in particular as a member of the above mentioned committees. The Enlarged Board accordingly considered the objection to its chairman to be well-founded.

The interlocutory decision in **R 2/14** concerned, inter alia, the petitioner's request that the chairman of the Enlarged Board of Appeal be replaced due to partiality. The petitioner claimed that his judicial function as chairman of the Enlarged Board of Appeal was incompatible with his managerial function as VP3 and referred to the Enlarged Board of Appeal's interlocutory decision in R 19/12, in which the Enlarged Board of Appeal had come to the conclusion that there was a possible conflict of interest between these two functions.

Upon invitation by the Enlarged Board of Appeal, the chairman commented on the petitioner's objections and stated that, following interlocutory decision R 19/12, his managerial activities in the senior management committees of the Office, i.e. the MAC and the GAC, had been discontinued.

Taking into account the chairman's comments, the Enlarged Board of Appeal considered that the present factual circumstances clearly differed from those on which interlocutory decision R 19/12 was based. What remained of the previously established facts was that the chairman, in his managerial function as VP3, continued to be subject to the provisions of Art. 10(2)(f) and (3) EPC, according to which the vice-presidents assist the President and are subject to his supervisory authority. These provisions could come into conflict with Art. 23(3) EPC, according to which the chairman, in his judicial function, is not bound by any instructions and must comply only with the provisions of the EPC.

organiser les procédures en fonction d'objectifs d'efficacité fixés à l'avance, par exemple en rejetant tout moyen ou requête présenté ultérieurement.

Au vu de la participation du président de la Grande Chambre de recours à l'administration de l'Office à un niveau de direction, une personne raisonnable, objective et avertie peut craindre à juste titre que le président ne puisse pas exercer sa fonction juridictionnelle à l'abri de contraintes qui lui sont imposées en sa qualité de VP3, en particulier dans le cadre de sa participation aux organes susmentionnés. La Grande Chambre de recours a donc estimé que la récusation du président de la Grande Chambre de recours était fondée.

Dans l'affaire **R 2/14**, la décision intermédiaire concernait entre autres la requête visant à faire remplacer le président de la Grande Chambre de recours pour partialité. Le requérant faisait valoir que les fonctions judiciaires du président de la Grande Chambre de recours étaient incompatibles avec ses fonctions managériales de Vice-Président de la Direction générale 3 (VP3), et il se référait à la décision intermédiaire de la Grande Chambre de recours dans l'affaire R 19/12, dans laquelle la Grande Chambre avait conclu qu'il pouvait exister un conflit d'intérêt entre ces deux types de fonctions.

À l'invitation de la Grande Chambre de recours, le président de la Grande Chambre de recours a pris position au sujet des objections soulevées par le requérant et a déclaré que, suite à la décision intermédiaire R 19/12, il n'exerçait plus ses activités managériales au sein des comités managériaux supérieurs de l'Office, à savoir le MAC et le CCG.

Tenant compte des observations du président de la Grande Chambre de recours, la Grande Chambre de recours a jugé que les circonstances factuelles de la présente affaire différaient des faits sur lesquels se fondait la décision intermédiaire R 19/12. Les seuls éléments encore en commun avec les faits établis antérieurement étaient que le président de la Grande Chambre de recours, dans ses fonctions managériales de VP3, restait assujéti aux dispositions de l'art. 10, paragraphes 2 f) et 3 CBE, en vertu desquelles les Vice-Présidents assistent le Président de l'Office et sont soumis à son autorité hiérarchique. Il pouvait y avoir incompatibilité entre ces dispositions et l'art. 23(3) CBE, selon



unterworfen ist. Der GBK zufolge lässt sich dieser "Normenkonflikt" ohne Änderung der bestehenden institutionellen Struktur der Europäischen Patentorganisation nicht gänzlich lösen. Einstweilen könnten und müssten die Auswirkungen dieses Konflikts aber durch eine kontinuierliche Abwägung dieser potenziell kollidierenden Pflichten abgemildert werden ("praktische Konkordanz").

According to the Enlarged Board of Appeal, this "normative conflict" cannot be completely resolved without changes to the current institutional structure of the European Patent Organisation. However, in the meantime, its impact can and must be mitigated by a continuous balancing of these potentially conflicting duties ("normative concordance").

lequel le président de la Grande Chambre de recours, dans ses fonctions judiciaires, n'est lié par aucune instruction et ne doit se conformer qu'aux dispositions de la CBE. Selon la Grande Chambre de recours, il ne peut être entièrement remédié à cette "incompatibilité normative" sans que des modifications soient apportées à l'actuelle structure institutionnelle de l'Organisation européenne des brevets. Il est toutefois possible et nécessaire, en attendant, d'en atténuer l'incidence en mettant continuellement en balance ces fonctions potentiellement incompatibles ("concordance normative").

In Anwendung des Konzepts der "praktischen Konkordanz" stellte die GBK fest, dass die Befugnis des Amtspräsidenten, dem Vorsitzenden in dessen Funktion als VP 3 nach Art. 10 (2) f) und (3) EPÜ Weisungen zu erteilen, durch Art. 23 (3) EPÜ eingeschränkt wird. Der Vorsitzende ist somit jeder Verpflichtung enthoben,

Applying the concept of "normative concordance", the Enlarged Board of Appeal stated that the President's power to give instructions to the chairman in his function as VP3 pursuant to Art. 10(2)(f) and (3) EPC is limited by virtue of Art. 23(3) EPC. The chairman is accordingly relieved of any obligation

Appliquant le concept de "concordance normative", la Grande Chambre de recours a déclaré que le pouvoir du Président de l'Office de donner des instructions au président de la Grande Chambre de recours dans ses fonctions de VP3, conformément à l'art. 10, paragraphes 2 f) et 3 CBE, est limité en vertu de l'art. 23(3) CBE. Le président de la Grande Chambre de recours est en conséquence dispensé de toute obligation

a) Weisungen des Amtspräsidenten zu folgen oder

(a) to obey any presidential instructions or

a) d'obtempérer aux instructions du Président de l'Office

b) sonstigen Anordnungen administrativer oder exekutiver Art nachzukommen oder

(b) to observe other administrative/executive directions or

b) d'observer d'autres orientations d'ordre administratif/prises par l'exécutif, ou

c) den Amtspräsidenten gemäß Art. 10 (3) EPÜ zu unterstützen,

(c) to assist the President pursuant to Art. 10(3) EPC

c) d'assister le Président de l'Office au titre de l'art. 10(3) CBE

wenn und soweit eine derartige Weisung, Anordnung oder Unterstützung ihn und/oder ein anderes Mitglied der Beschwerdekammern einschließlich der Großen Beschwerdekammer direkt oder indirekt in der Ausübung der richterlichen Pflichten beeinträchtigen könnte. Steht der Vorsitzende/VP 3 in einem unlösbaren Konflikt zwischen einer Managementaufgabe und einer richterlichen Aufgabe, so haben seine richterlichen Pflichten nach den Art. 23 (3) und 24 EPÜ sowie nach Art. 6 (1) EMRK Vorrang.

if and to the extent that any such instruction, direction or assistance might affect him and/or any other member of the boards of appeal, including the Enlarged Board of Appeal, directly or indirectly, in performing their judicial duties. When the chairman/VP3 is confronted with an unresolvable conflict between a managerial and a judicial obligation, his judicial duties under Art. 23(3) and 24 EPC and under Art. 6(1) ECHR prevail.

si, et dans la mesure où, de telles instructions ou orientations, ou une telle assistance sont susceptibles de l'entraver et/ou d'entraver tout autre membre des chambres de recours, y compris de la Grande Chambre de recours, de manière directe ou indirecte, dans l'exercice de ses/leurs fonctions judiciaires. Si le président/VP3 doit faire face à une incompatibilité irrémédiable entre ses fonctions managériales et judiciaires, ses fonctions judiciaires telles que découlant des art. 23(3) et 24 CBE, ainsi que de l'art. 6(1) CEDH prévalent.

Abschließend stellte die GBK fest, dass eine vernünftige, objektive und informierte Person in Anbetracht der Umstände der derzeitigen Einbindung des Vorsitzenden in die Hierarchie des Amtes nach der Umsetzung der im Anschluss an die Zwischenentscheidung R 19/12 ergriffenen institutionellen Maßnahmen den Vorsitzenden nicht mehr mit gutem Grund der Befangenheit verdächtigen würde.

In conclusion, the Enlarged Board of Appeal stated that a reasonable, objective and informed person considering the circumstances of the chairman's integration within the Office hierarchy at present would, after the implementation of the institutional measures adopted following interlocutory decision R 19/12, no longer have good reason to suspect the chairman of partiality.

En conclusion, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'après la mise en œuvre des mesures institutionnelles adoptées suite à la décision intermédiaire R 19/12, une personne raisonnable, objective et avertie, considérant les circonstances de l'intégration actuelle du président au sein de la hiérarchie de l'Office, ne serait plus fondée à soupçonner le président de partialité.

Die GBK entschied ferner, dass der tatsächliche Umfang einer Ablehnung

The Enlarged Board of Appeal further held that the factual scope of an

La Grande Chambre de recours a estimé en outre que la portée factuelle

nach Art. 24 (3) EPÜ in der Begründung des Einwands festgelegt wird, der das Zwischenverfahren nach Art. 24 (4) EPÜ einleitet. Abgesehen von einer nachfolgenden Ausführung dieser Ablehnung durch stützende Tatsachen, Beweismittel und Argumente kann der Gegenstand des Verfahrens grundsätzlich nicht durch neue Tatsachen oder einen neuen Einwand erweitert oder geändert werden. Deshalb ließ die GBK ein Vorbringen nicht zum Verfahren zu, in dem der Antragsteller auf eine neue Kategorie von Einwänden verwiesen hatte (persönliche oder "subjektive" Befangenheit im Gegensatz zu einer strukturellen oder "objektiven" Befangenheit). Zudem waren die Umstände, die der Antragsteller anführte, erst nach Abschluss der mündlichen Verhandlung eingetreten.

## **G. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA**

### **1. Zusammensetzung der Entscheidungsorgane der ersten Instanz**

#### **1.1 Prüfungsabteilung**

(CLB, III.K.2.1)

In T 1207/09 war die in der mündlichen Verhandlung als zweites Mitglied der Prüfungsabteilung anwesende Person nicht dieselbe, die als zweites Mitglied die Ladung zu dieser Verhandlung unterzeichnet hatte. Unter Verweis auf T 390/86 (ABl. 1989, 30) wurde vorgebracht, dass dies einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

Die Kammer war anderer Ansicht und führte zustimmend T 160/09 an. In T 390/86 war die schriftliche Entscheidung nicht von denjenigen Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterzeichnet, die die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung erlassen hatten. Unter diesen Umständen war fraglich, ob die schriftliche Entscheidung die Auffassung der Prüfer wiedergab, die die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung gefällt hatten. Aus T 390/86 lässt sich jedoch nicht ableiten, dass die ursprüngliche Zusammensetzung der Einspruchsabteilung während des Verfahrens bis zur mündlichen Verhandlung nicht geändert werden kann. Im vorliegenden Fall war die Entscheidung von den Prüfern unterzeichnet, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatten, sodass T 390/86 nicht anwendbar ist.

Ferner ist in Art. 18 (2) EPÜ lediglich vorgeschrieben, dass eine Prüfungsabteilung aus drei technisch

objection pursuant to Art. 24(3) EPC is defined in the statement of grounds of objection initiating the interlocutory proceedings under Art. 24(4) EPC. Apart from a subsequent elaboration of said objection by supporting facts, evidence and arguments, the subject-matter of the proceedings, in principle, cannot be extended or changed, whether by new facts or by a new objection. Accordingly, the Enlarged Board of Appeal did not admit a submission in which the petitioner referred to a new category of objections (personal or "subjective partiality" as opposed to structural or "objective partiality"). Moreover, the circumstances on which the petitioner relied had only arisen after the closure of the oral proceedings.

## **G. Formal aspects of decisions of EPO departments**

### **1. Composition of the competent departments of first instance**

#### **1.1 Examining division**

(CLB, III.K.2.1)

In T 1207/09 the second member of the examining division present at the oral proceedings was not the same as the second member who signed the summons to those oral proceedings. It was alleged, with reference to T 390/86 (OJ 1989, 30), that this constituted a substantial procedural violation.

The board disagreed, citing T 160/09 with approval. Decision T 390/86 concerned the situation in which the written decision had not been signed by those members of the opposition division who had delivered the decision during oral proceedings. In these circumstances it was questionable whether the written decision reflected the views of the examiners who took the decision in the oral proceedings. T 390/86 did not, however, suggest that the original composition of the opposition division could not be changed during the proceedings up until the oral proceedings. In the present case, the written decision was signed by those examiners who had taken part in the oral proceedings and so T 390/86 was not applicable.

Furthermore, Art. 18(2) EPC set out only that an examining division had to consist of three technically qualified

d'une objection élevée en vertu de l'art. 24(3) CBE est définie dans le mémoire exposant les motifs de l'objection à l'origine de la procédure visée à l'art. 24(4) CBE. Mis à part le développement ultérieur de ladite objection à l'aide de faits, preuves et arguments, l'objet de la procédure ne peut, en principe, être étendu ou modifié, que ce soit par de nouveaux faits ou par une nouvelle objection. Aussi la Grande Chambre de recours n'a-t-elle pas admis les moyens par lesquels le requérant se référait à une nouvelle catégorie d'objections (partialité personnelle ou "subjective", par opposition à une partialité structurelle ou "objective"). De plus, les circonstances invoquées par le requérant n'étaient survenues qu'après la clôture de la procédure orale.

## **G. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB**

### **1. Composition des organes compétents de première instance**

#### **1.1 Division d'examen**

(CLB, III.K.2.1)

Dans l'affaire T 1207/09, le deuxième membre de la division d'examen présent lors de la procédure orale n'était pas le même que celui ayant signé la citation à la procédure orale. Il était allégué, en référence à la décision T 390/86 (JO 1989, 30), que cela constituait un vice substantiel de procédure.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue et a cité la décision T 160/09, qu'elle a approuvée. La décision T 390/86 concerne le cas où la décision écrite n'est pas signée par les membres de la division d'opposition qui ont prononcé la décision au cours de la procédure orale. Dans ce cas de figure, la question se pose de savoir si la décision écrite reflète l'avis des examinateurs qui ont statué au cours de la procédure orale. La décision T 390/86 ne suggère pas toutefois que la composition initiale de la division d'opposition ne peut être modifiée pendant la procédure jusqu'à la procédure orale. En l'occurrence, la décision écrite avait été signée par les examinateurs qui avaient pris part à la procédure orale, si bien que la décision T 390/86 n'était pas applicable.

De plus, l'art. 18(2) CBE dispose uniquement que la division d'examen se compose de trois examinateurs

vorgebildeten Prüfern besteht, nicht jedoch, dass die ursprüngliche Zusammensetzung während des gesamten Verfahrens bestehen bleiben muss.

## 2. Form der Entscheidung

### 2.1 Entscheidungsbegründung

#### 2.1.1 Rechtserfordernis begründeter Entscheidungen nach Regel 111 (2) EPÜ

(CLB, III.K.4.2.1)

Entscheidungen des Amtes nach Art. 113 (1) EPÜ müssen eine Auseinandersetzung mit den grundlegenden Argumenten der Parteien erkennen lassen (T 2352/13). Die Kammer in T 246/08 hatte insoweit ausgeführt: "Aus einer Entscheidung muss hervorgehen, dass alle von einem Beteiligten vorgebrachten möglicherweise gegen die Entscheidung sprechenden Argumente tatsächlich widerlegbar sind." Die bloße Wiedergabe des Vortrags der Parteien genügt insoweit nicht; vielmehr muss aus den Gründen hervorgehen, dass bei der Entscheidungsfindung auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit deren Kernargumenten stattgefunden hat. Insbesondere ist es geboten, die auf Bescheide des Amtes hin ergangenen Stellungnahmen auch bei der abschließenden Entscheidung des Amtes zu berücksichtigen (s. T 1997/08).

Ein bloßes Statement mag zur Begründung genügen, wenn die dahinter stehende Argumentation des Spruchkörpers auf den ersten Blick erkennbar ist und der Punkt im Verfahren nicht besonders kontrovers diskutiert wurde. Hat im Hinblick auf einen im Patent verwendeten Begriff eine Partei aber ausführlich zum allgemeinen Verständnis des Fachmanns vorgetragen und Beweismittel mit Belegstellen vorgelegt, obliegt es der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung, zu dieser Argumentation Stellung zu nehmen. Hieran fehlte es vorliegend. Die Beschwerdekammer sah daher den Anspruch auf rechtliches Gehör als verletzt an.

#### 2.1.2 Beispiele für die Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPU

(CLB, III.K.4.2.3)

Das Erfordernis der Entscheidungsbegründung gemäß R. 111 (2) Satz 1 EPÜ ist nicht erfüllt, wenn aus der angefochtenen Entscheidung, ggf. unter Heranziehung anderer Bestandteile der Akte, nicht klar und unmissverständlich

examiners; it did not require that the initial composition be maintained throughout the proceedings.

## 2. Form of decisions

### 2.1 Reasons for the decision

#### 2.1.1 Legal requirement for reasoned decisions under Rule 111(2) EPC

(CLB, III.K.4.2.1)

Under Art. 113 (1) EPC, EPO decisions had to show that the parties' fundamental arguments had been addressed (T 2352/13). According to T 246/08: "In brief, a decision must show that all potentially refutative arguments adduced by a party are actually refutable." Merely repeating the parties' submissions was not enough; rather, it had to be clear from the reasons that their core arguments had been addressed in substance in arriving at the decision. In particular, final decisions had to take account of comments received in response to EPO communications (see T 1997/08).

A mere statement might constitute sufficient reasoning if the underlying argumentation of the first-instance department was immediately evident, and the point at issue had not been particularly controversial in the proceedings. But if a party presented detailed arguments, including documentary evidence, about how a term used in the patent would be generally understood by the skilled person, then the examining or opposition division had to take a position on them. In the case at issue, this had not happened, so the right to be heard had been infringed.

#### 2.1.2 Examples of non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC

(CLB, III.K.4.2.3)

A decision is not reasoned within the meaning of R. 111(2), first sentence, EPC if it is not unambiguously clear from it (possibly after consulting other parts of the file) which request(s) – including any items such as claims,

techniciens. Il n'exige pas de maintenir la composition initiale tout au long de la procédure.

## 2. Forme des décisions

### 2.1 Motifs d'une décision

#### 2.1.1 Obligation juridique de motiver les décisions au titre de la règle 111(2) CBE

(CLB, III.K.4.2.1)

Il doit ressortir des décisions de l'Office au titre de l'art. 113(1) CBE que les principaux arguments des parties ont été examinés (T 2352/13). Dans l'affaire T 246/08, la chambre avait fait observer qu'en résumé, une décision doit montrer que tous les arguments invoqués par une partie et susceptibles d'être opérants peuvent de fait être réfutés. Il ne suffit pas de simplement reproduire les exposés des parties ; il doit découler des motifs que leurs principaux arguments ont été examinés quant au fond lors de la prise de la décision. Dans sa décision finale, l'Office doit notamment tenir compte des observations qui ont été présentées au sujet de ses notifications (cf. T 1997/08).

Une simple déclaration peut constituer un motif suffisant si l'argumentation de l'instance qui sous-tend cette déclaration ressort clairement et si cet aspect n'a pas été particulièrement controversé pendant la procédure. En revanche, si une partie invoque en détail des moyens et qu'elle produit des preuves avec des références, afin de faciliter la compréhension générale d'un concept du brevet par l'homme du métier, la division d'examen ou d'opposition doit prendre position concernant cette argumentation. En l'occurrence, cela n'avait pas été le cas. La chambre de recours a donc considéré que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté.

#### 2.1.2 Exemples de non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE

(CLB, III.K.4.2.3)

L'exigence prévue à la règle 111(2), première phrase CBE, selon laquelle les décisions doivent être motivées, n'est pas remplie si la décision attaquée ne permet pas, même en consultant d'autres éléments du dossier, de

(d. h. nicht eindeutig) hervorgeht, auf der Grundlage welchen Antrags bzw. welcher Anträge (einschließlich der ggf. dazugehörigen Unterlagen wie Ansprüche, Beschreibungsseiten und Zeichnungen) diese Entscheidung ergangen ist (T 405/12).

#### **H. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen – Regel 140 EPÜ**

(CLB, III.L.1)

In T 1869/12 legte der Beschwerdeführer (Anmelder) gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein, den Antrag auf Berichtigung der veröffentlichten europäischen Patentschrift zurückzuweisen. Ziel der Beschwerde war, durch die Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zu erreichen, dass das Patent den Anspruchssatz enthält, den die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ vorgeschlagen hatte, allerdings mit den später vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen inhaltlichen Änderungen.

Die Kammer berief sich in ihrer Entscheidung auf G 1/10 (ABI. 2013, 194), worin es heißt: "Da R. 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens." Die Kammer stellte außerdem fest, dass dem Antrag des Beschwerdeführers auch dann nicht stattgegeben werden könnte, wenn G 1/10 unberücksichtigt bliebe, denn es sei klar, dass die Prüfungsabteilung beabsichtigte – und auch daran festhielt –, das Patent mit den von ihr selbst vorgeschlagenen Ansprüchen zu erteilen, und nicht mit den vom Beschwerdeführer beantragten.

Da das Erteilungsverfahren mangelhaft und mit zwei Verfahrensfehlern (R. 111 (2), Art. 113 (1) EPÜ) behaftet gewesen sei, hätte der Beschwerdeführer gegen den Erteilungsbeschluss Beschwerde einlegen sollen.

Der Orientierungssatz der Entscheidung lautete daher: Bei Verfahrensmängeln im Erteilungsverfahren kann deren Berichtigung nur über eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss erreicht werden. Eine Berichtigung der veröffentlichten europäischen Patentschrift oder des Erteilungsbeschlusses kann nicht

description pages and drawings – it is based on (T 405/12).

#### **H. Correction of errors in decisions – Rule 140 EPC**

(CLB, III.L.1)

In T 1869/12, the appellant (applicant) lodged an appeal against the decision of the examining division refusing to correct the published European patent specification. Its aim in seeking to correct the decision to grant was that the patent should comprise the set of claims proposed by the examining division with a communication under R. 71(3) EPC, but with substantive amendments as subsequently proposed by the appellant.

The board based its decision on G 1/10 (OJ 2013, 194), which stated 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." Furthermore, the board stated that even if G 1/10 were not taken into account, the appellant's request could not be granted, since it was clear that the examining division had intended – and maintained that intention – to grant the patent with its own proposed claims, not with the claims as requested by the appellant.

While the procedure to grant was defective and there were two procedural errors (R. 111(2), Art. 113(1) EPC), the board stated that the appellant should have filed an appeal against the decision to grant the patent.

The catchword of the decision thus read: In case of procedural violations in the granting procedure, rectification is only possible via appeal against the decision to grant. A correction of the published European patent specification or of the decision to grant cannot be allowed when this specification corresponds to the true intention of the

déterminer clairement et sans équivoque la ou les requêtes (y compris les éventuelles pièces y afférentes, telles que les revendications, les pages de la description et les dessins) qui ont fondé cette décision (T 405/12).

#### **H. Rectification d'erreurs dans les décisions – règle 140 CBE**

(CLB, III.L.1)

Dans l'affaire T 1869/12, le requérant (demandeur) avait formé un recours contre la décision de la division d'examen de ne pas rectifier le fascicule du brevet européen publié. Par le biais d'une rectification de la décision de délivrance, il essayait d'obtenir que le brevet comprenne le jeu de revendications proposé par la division d'examen dans sa notification au titre de la règle 71(3) CBE, mais avec les modifications de fond qu'il avait proposées ultérieurement.

Pour trancher cette affaire, la chambre s'est appuyée sur la décision G 1/10 (JO 2013, 194), qui énonce ce qui suit : "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." De plus, la chambre a affirmé que même en faisant abstraction de la décision G 1/10, il ne pourrait pas être fait droit à la requête du requérant, puisqu'il était clair que la division d'examen avait bien eu l'intention – et n'entendait pas s'en écarter – de délivrer le brevet avec les revendications qu'elle avait elle-même proposées, et non avec celles demandées par le requérant.

La procédure de délivrance ayant été entachée d'irrégularités et deux erreurs de procédure ayant été commises (règle 111(2), art. 113(1) CBE), la chambre a considéré que le requérant aurait dû former un recours contre la décision de délivrer le brevet.

L'exergue de la décision s'énonce donc comme suit : "En cas de vice de procédure pendant la procédure de délivrance, une rectification n'est possible qu'en formant un recours contre la décision de délivrance. Une rectification du fascicule du brevet européen publié ou de la décision de délivrance ne peut être autorisée si ce

zugelassen werden, wenn die Patentschrift der wahren Absicht der Prüfungsabteilung bei der Erteilung des Patents entspricht.

### I. Aussetzung des Verfahrens

(CLB, III.M.3)

In **J 17/12** ging es vor allem um die Frage, ob der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung in das Register eingetragen werden sollte, wenn zu diesem Zeitpunkt das Erteilungsverfahren nach R. 14 (1) EPÜ ausgesetzt ist. Die Rechtsabteilung war der Auffassung, die Eintragung sollte erfolgen, weil sie sich nicht auf das Erteilungsverfahren als solches auswirke und das Register lediglich dazu diene, die Öffentlichkeit über den aktuellen Rechtsstand der Anmeldung zu informieren.

Die Juristische Beschwerdekammer teilte diese Ansicht nicht und befand, der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung könne nicht zu einem Zeitpunkt in das Europäische Patentregister eingetragen werden, zu dem das Erteilungsverfahren nach R. 14 (1) EPÜ ausgesetzt sei. Die Juristische Kammer kam zu dem Schluss, dass die Eintragung des Rechtsübergangs einer Anmeldung nicht mit dem grundsätzlichen Ziel der Verfahrensaussetzung vereinbar ist, die Rechte Dritter an der Anmeldung zu schützen. Wenn die Angaben zum Anmelder im Register frei geändert werden könnten, solange das Erteilungsverfahren ausgesetzt ist, könnten die Versuche Dritter, von den Rechtsbehelfen nach Art. 61 (1) EPÜ Gebrauch zu machen, wiederholt vereitelt werden.

Dass während der Aussetzung des Erteilungsverfahrens ein Rechtsübergang der Anmeldung beantragt wird, lässt sich nicht verhindern. Die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer wird sich lediglich dahin gehend auswirken, dass bezüglich des Antrags keine weiteren Handlungen erfolgen, solange das Verfahren ausgesetzt ist. Der Rechtsübergang mag zwar nicht aus dem Register ersichtlich sein, wohl aber aus der Akteneinsicht; gleiches gilt für die Entscheidung, das Erteilungsverfahren auszusetzen. Die Öffentlichkeit wird daher in ausreichendem Maße unterrichtet.

In **J 15/13** reichte der Beschwerdeführer (Anmelder) gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung Beschwerde ein, seinen Antrag auf Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens zu seiner europäischen

examining division when granting the patent.

### I. Stay of proceedings

(CLB, III.M.3)

In **J 17/12** the main issue to be decided was whether a transfer of a European patent application should be recorded in the register at a time when proceedings for grant had been suspended under R. 14(1) EPC. The Legal Division held that it should, because registration of the transfer did not affect the grant procedure as such and the register served mainly to inform the public about the current legal status of the application.

The Legal Board of Appeal disagreed. According to the Legal Board the transfer of a European patent application may not be recorded in the European Patent Register at a time when proceedings for the grant of the application are stayed under R. 14(1) EPC. The Legal Board concluded that the registration of a transfer of an application is inconsistent with the fundamental objective of the suspension of the proceedings, which is to protect the third-party claimant's rights in the application. If the registered applicant can be freely changed while proceedings for grant are stayed, the third-party's attempts to obtain the remedies available under Art. 61(1) EPC could be repeatedly frustrated.

There was nothing to stop the filing, during the suspension of grant proceedings, of a request to transfer the application. The effect of a stay in the light of the Legal Board's decision would simply be that no action would be taken on the request during the suspension. While the fact of the transfer might not be apparent from the register, it would be apparent from an inspection of the public file, as would the decision to stay the grant proceedings themselves. The public would therefore be sufficiently informed.

In **J 15/13** the appellant (applicant) appealed against the decision of the Legal Division rejecting its request to resume the grant proceedings for its European patent application stayed as from 21 September 2012 pursuant to

fascicule correspond à la véritable intention de la division d'examen lors de la délivrance du brevet."

### I. Suspension de la procédure

(CLB, III.M.3)

Dans l'affaire **J 17/12**, la principale question à trancher était de savoir si le transfert d'une demande de brevet européen doit être inscrit au registre alors que la procédure de délivrance est suspendue au titre de la règle 14(1) CBE. La division juridique estimait que cela devrait être le cas, étant donné que l'inscription du transfert n'affecte pas la procédure de délivrance en tant que telle, et que le registre sert essentiellement à informer le public sur la situation juridique actuelle de la demande.

La chambre de recours juridique n'a pas partagé ce point de vue. Selon elle, le transfert d'une demande de brevet européen ne peut être inscrit au Registre européen des brevets alors que la procédure de délivrance est suspendue au titre de la règle 14(1) CBE. La chambre a estimé que l'inscription du transfert d'une demande n'est pas conforme à l'objectif fondamental de la suspension d'une procédure, qui est de protéger les droits d'un tiers requérant à l'égard de la demande. Si l'inscription relative au demandeur pouvait être librement modifiée pendant qu'une procédure de délivrance est suspendue, les tiers pourraient avoir beaucoup de mal à faire usage des possibilités offertes par l'art. 61(1) CBE.

Pendant la suspension d'une procédure de délivrance, rien n'empêche de présenter une requête en transfert de la demande. Selon la décision de la chambre de recours juridique, une suspension aura simplement pour effet qu'aucune initiative ne pourra être prise concernant la requête pendant la suspension. Si le transfert peut ne pas apparaître dans le registre, il sera visible lors d'une inspection publique, tout comme la décision de suspendre la procédure de délivrance. Le public sera donc suffisamment informé.

Dans l'affaire **J 15/13**, le requérant (demandeur) avait formé un recours contre la décision de la division juridique de rejeter sa requête en reprise de la procédure de délivrance sur la base de sa demande de brevet

Patentanmeldung zurückzuweisen. Das Erteilungsverfahren war aufgrund einer am 20. September 2012 in Dänemark erhobenen Klage mit Wirkung vom 21. September 2012 nach R. 14 (1) EPÜ ausgesetzt worden.

Die Juristische Beschwerdekammer wies die Beschwerde zurück. Die erste Instanz habe ihr Ermessen korrekt ausgeübt und die Rechtsabteilung alle berechtigten Interessen des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners angemessen berücksichtigt.

Die Juristische Beschwerdekammer fand keinen Beleg dafür, dass das nationale Verfahren im Rahmen einer Verzögerungstaktik angestrengt wurde. Dass ein Antrag nach R. 14 (1) EPÜ im letztmöglichen Moment gestellt wurde, kann nur dann als Argument für die Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens herangezogen werden, wenn der Beschwerdegegner durch diese Vorgehensweise offenbar missbräuchlich von seinem Recht auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens Gebrauch macht. Dies war nicht der Fall.

Die Juristische Beschwerdekammer führte außerdem aus, dass die über die Aussetzung des Erteilungsverfahrens entscheidende Abteilung des EPA prüfen muss, ob das nationale Verfahren mit R. 14 (1) EPÜ in Einklang steht. Unter anderem müsse das nationale Verfahren nicht nur dem Namen nach ein Vindikationsverfahren sein, sondern auch der Natur nach. Der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zufolge darf das EPA einen nationalen Vindikationsfall nicht inhaltlich und sachlich prüfen. Die Prüfungsbefugnis der Kammer lässt sich aber nicht auf die bloße Feststellung beschränken, ob der Antrag im Rahmen der Vindikationsklage den Rechtsübergang der Anmeldung zum Gegenstand hat, sondern es ist – bis zu einem gewissen Grad – erlaubt und sogar geboten, die Begründung der Vindikationsklage zu berücksichtigen.

Die Juristische Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass in diesem Fall nicht nur der Antrag, sondern auch die Argumente im nationalen Verfahren – ob begründet oder nicht – einen Rechtsübergang der Streit anmeldung zum Gegenstand hatten. Damit sei die dänische Klage nicht nur dem Namen, sondern auch der Natur nach ein Vindikationsverfahren.

R. 14(1) EPC, pending a lawsuit filed in Denmark on 20 September 2012.

The appeal was dismissed by the Legal Board of Appeal. It held that the department of first instance had exercised its discretion correctly and that the Legal Division had correctly taken into account all valid interests of the appellant and the respondent.

The Legal Board could not find any evidence that the national proceedings had been filed as a delaying tactic. The filing of the request under R. 14(1) EPC at the last possible moment might only be taken as an argument for the resumption of the grant proceedings if such behaviour appeared to be a misuse of the respondent's right to a stay of the grant proceedings. This was not the case here.

The Legal Board also held that the department of the EPO which had to decide whether to suspend the grant proceedings or not had to verify that the national proceedings were in accordance with R. 14(1) EPC. The Legal Board held *inter alia* that the national proceedings in question had to be entitlement proceedings not only in name but also in nature. It was acknowledged in the case law of the Legal Board that the EPO was not allowed to examine the substance and merits of a national entitlement case. However, the board's power of examination could not be limited to merely checking whether the claim submitted with the entitlement suit was directed to the transfer of the application but – to a certain extent – also allowed and might even require a consideration of the grounds given in the complaint of the entitlement suit.

The Legal Board came to the conclusion that whether well-founded or not, in the current case, not only the claim but also the arguments brought forward in the national lawsuit were directed to a transfer of the application in suit as a result of such entitlement. Therefore the Danish lawsuit qualified as entitlement proceedings not only in name but also in nature.

européen, procédure qui avait été suspendue à compter du 21 septembre 2012, conformément à la règle 14(1) CBE, dans l'attente du résultat d'une action en justice intentée au Danemark le 20 septembre 2012.

La chambre de recours juridique a rejeté le recours, au motif que la première instance avait exercé correctement son pouvoir d'appréciation, et que la division juridique avait dûment tenu compte de tous les intérêts légitimes du requérant et de l'intimé.

La chambre de recours juridique a estimé que rien ne prouvait que la procédure nationale aurait été introduite à des fins dilatoires. La présentation, au tout dernier moment, d'une requête au titre de la règle 14(1) CBE ne pouvait plaider en faveur d'une reprise de la procédure de délivrance que si par cette démarche, l'intimé faisait manifestement un usage abusif du droit à suspendre la procédure de délivrance. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

La chambre de recours juridique a également considéré que le service de l'OEB chargé de décider si la procédure de délivrance doit être ou non suspendue, doit vérifier que la procédure nationale est conforme à la règle 14(1) CBE. La chambre a notamment estimé que la procédure nationale en question doit être une action en revendication du droit à la demande, non seulement par sa désignation, mais aussi d'après sa nature. Selon la jurisprudence de la chambre de recours juridique, l'OEB n'est pas autorisé à examiner la substance et le bien-fondé d'une action nationale en revendication du droit à la demande. Le pouvoir d'examen de la chambre ne peut toutefois se limiter à la question de savoir si la demande soumise avec l'action en revendication vise au transfert de la demande ; dans une certaine mesure, il permet également, et peut même exiger, de prendre en considération les motifs de l'action en revendication.

La chambre de recours juridique a conclu qu'indépendamment de la question de leur bien-fondé, la requête et les arguments avancés dans la procédure nationale visaient en l'occurrence au transfert de la demande litigieuse. La procédure danoise correspondait donc à une action en revendication du droit à la demande, non seulement par sa désignation, mais aussi d'après sa nature.

Neben den Informationen aus den dänischen Gerichtsunterlagen konnten auch Umstände der Prozessführung berücksichtigt werden. So wusste die Juristische Kammer, dass das dänische Gericht den Antrag des Beschwerdeführers auf Zurückweisung der dänischen Vindikationsklage abgewiesen hatte und einen Sachverständigen anhören wollte. Aufgrund dieser Fakten konnte auch ohne Beurteilung der in dem dänischen Prozess vorgebrachten Argumente der Schluss gezogen werden, dass das dänische Gericht diesen Fall von Anfang an nicht als völlig unbegründet betrachtet hat.

Der Beschwerdegegner kündigte ferner seine Absicht an, die Anmeldung zurückzunehmen, wenn er den dänischen Vindikationsprozess gewinne. Diese Absicht minderte allerdings nicht sein Interesse an einer weiteren Aussetzung des Erteilungsverfahrens. Die Kammer befand, es könne, selbst wenn der berechtigte Inhaber nicht an dem Patent interessiert sei, in seinem Interesse liegen, den Anmelder an der Erlangung eines Patents zu hindern.

## J. Gebührenordnung

### 1. 10-Tage-Sicherheitsregel – geringfügige Fehlbeträge

(CLB, III.Q.3.1)

In **J 25/12** war der innerhalb der Frist der R. 51 (2) EPÜ entrichtete Betrag für die Jahresgebühr für das 6. Jahr mit Zuschlagsgebühr aufgrund einer vorangegangenen Änderung der Gebührensätze nicht ausreichend. Der Fehlbetrag wurde bis zum Ablauf der dafür gesetzten Frist von zwei Monaten (Art. 4 (3) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABl. 2009, 587) nicht entrichtet, sodass die Anmeldung als zurückgenommen galt (Art. 86 (1), R. 112 (1) EPÜ). Einige Monate später entrichtete der Vertreter den Fehlbetrag unter Berufung auf Art. 7 (3) und (4) GebO.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die den Antrag nach Art. 7 (3) und (4) GebO abgelehnt hatte; der Beschwerdeführer sei bei der Auslegung dieser Bestimmungen offenbar von dem Missverständnis ausgegangen, dass die Entrichtung einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % die Möglichkeit eröffne, den Fehlbetrag *nach Ablauf der Zahlungsfrist* zu entrichten.

Apart from what could be gleaned from the Danish court documents, it could also consider circumstances relating to the conduct of the Danish lawsuit. The Legal Board was aware that the appellant's request for a summary dismissal of the Danish entitlement proceedings had been rejected by the Danish court and that the Danish court was going to hear an expert. Because of these facts, without evaluating the arguments brought forward in the Danish lawsuit, it could be concluded that the Danish court considered the case before it not to be entirely without merit from the outset.

The respondent also stated that its intention was to withdraw the application if it won in the Danish entitlement proceedings. However, this intention did not reduce the respondent's interest in a further stay of the grant proceedings. It was held that even if the entitled proprietor was not interested in the patent, it could be in its interest to prevent the applicant from getting a patent.

## J. Rules relating to Fees

### 1. Ten-day fail-safe arrangement – small amounts lacking

(CLB, III.Q.3.1)

In **J 25/12** the amount paid for the sixth-year renewal fee and additional fee within the period under R. 51(2) EPC was insufficient due to a prior change in the fee rates. The missing amount was not paid by expiry of the two-month period then set for this purpose (Art. 4(3) of the decision of the Administrative Council of 28 October 2009, OJ 2009, 587) and so the application was deemed to be withdrawn (Art. 86(1), R. 112(1) EPC). Some months later the representative paid the shortfall, making reference to Art. 7(3) and (4) RFees.

The board confirmed the examining division's refusal of the request under Art. 7(3) and (4) RFees, stating that the appellant's interpretation of these provisions appeared to be based on a misunderstanding that payment of a surcharge of 10% created a possibility to pay the missing amount *after expiry* of the period within which payment should have been made.

Outre les informations contenues dans les documents du tribunal danois, la chambre de recours juridique a pu également tenir compte des circonstances entourant le déroulement de la procédure. La chambre savait que la juridiction danoise avait rejeté la requête en rejet sommaire de l'action danoise en revendication du droit à la demande présentée par le requérant, et qu'elle avait l'intention d'entendre un expert. En raison de ces faits, et sans même évaluer les arguments avancés dans la procédure danoise, il pouvait être conclu que la juridiction danoise ne considérerait pas cette affaire comme dénuée de tout fondement dès l'origine.

L'intimé a affirmé que son intention était de retirer la demande s'il obtenait gain de cause dans l'action danoise en revendication du droit à la demande. Cela n'en diminuait pas pour autant son intérêt à voir la suspension de la procédure de délivrance se prolonger. La chambre a estimé que même si le titulaire légitime n'était pas intéressé par le brevet, il pouvait être dans son intérêt d'empêcher le demandeur d'obtenir un brevet.

## J. Règlement relatif aux taxes

### 1. Règle de sécurité des dix jours – parties minimales non encore payées

(CLB, III.Q.3.1)

Dans l'affaire **J 25/12**, le montant acquitté dans le délai prévu à la règle 51(2) CBE au titre de la taxe annuelle due pour la sixième année et de la surtaxe était insuffisant en raison d'une modification antérieure du montant des taxes. Le montant manquant n'a pas été acquitté à l'expiration du délai de deux mois ensuite imparti à cet effet (art. 4(3) de la décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009, JO 2009, 587) et la demande a par conséquent été réputée retirée (art. 86(1), règle 112(1) CBE). Quelques mois plus tard, le représentant a acquitté le montant manquant, en invoquant l'art. 7(3) et (4) du règlement relatif aux taxes.

La chambre a confirmé le rejet par la division d'examen de la requête au titre de l'art. 7(3) et (4) du règlement relatif aux taxes, estimant que le requérant, dans son interprétation de ces dispositions, semblait avoir compris, à tort, que le paiement d'une surtaxe de 10 % lui donnait la possibilité de payer le montant manquant *après l'expiration* du délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir.

Zudem hatte sich der Beschwerdeführer auf Art. 8 letzter Satz GebO berufen, wonach das EPA, wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen kann. Die Kammer stellte nicht in Zweifel, dass der Fehlbetrag im vorliegenden Fall im Vergleich zum fälligen Gesamtbetrag als geringfügig betrachtet werden konnte. Selbst dann aber könne das EPA sein Ermessen, geringfügige Fehlbeträge unberücksichtigt zu lassen, nur ausüben, wenn es der Billigkeit entspreche. Dies sei hier nicht gegeben, nachdem der Vertreter ausdrücklich über die Änderung der Gebührensätze unterrichtet und dazu aufgefordert worden sei, den Fehlbetrag innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu entrichten - was er jedoch nicht getan hat.

## K. Vertretung

### 1. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

(CLB, III.R.5)

In **T 8/13** stellte die Kammer fest, dass der Antrag, einer Dritten, die kein zugelassener Vertreter war, in der mündlichen Verhandlung Ausführungen im Namen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) zu gestatten, in Anbetracht der Erfordernisse des Art. 134 EPÜ und vor dem Hintergrund der Entscheidung G 4/95 nicht gewährbar war. In Erwiderung auf die in der Mitteilung der Kammer zum Ausdruck gebrachte vorläufige Auffassung der Kammer erklärte der Beschwerdeführer, dass Frau L., die zusammen mit ihm an der mündlichen Verhandlung teilgenommen habe, den gesamten Fall von Anfang an verfolgt habe, sodass es ihr gestattet werden sollte, in der Sache vorzutragen. Der Beschwerdeführer leide im Übrigen an Asthma und habe daher Schwierigkeiten, sein Anliegen darzulegen. Außerdem sei er im Nachteil, da der Beschwerdegegner durch zwei zugelassene Vertreter vertreten werde.

Die Kammer hielt diese Argumente nicht für überzeugend und wies den Antrag des Beschwerdeführers zurück, wie sie es bereits in ihrer Mitteilung angekündigt hatte. Frau L. sei weder ein Vertreter gemäß Art. 134 EPÜ, noch sei sie als technische Sachverständige vorgestellt worden, die zu einer technischen Frage angehört werden solle. Ihre Mitwirkung an der Sache oder ihre Beziehung zum Beschwerdeführer qualifiziere Frau L. ebenfalls nicht zu mündlichen Ausführungen als

The appellant also invoked Art. 8, last sentence, RFees, according to which the EPO may, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment. The board did not doubt that the underpayment here could be regarded as a small amount in relation to the total sum payable. However, even in such a case the EPO could exercise its discretion to overlook small amounts only if that was justified. No such justification existed here, where the representative had been specifically informed about the change in the fee rates and had been invited to pay the amount lacking within a time limit of two months – which however he failed to do.

## K. Representation

### 1. Oral submissions by an accompanying person

(CLB, III.R.5)

In **T 8/13** the board stated that the request to allow another person who was not a professional representative to make submissions on behalf of the appellant (opponent) during the oral proceedings was not allowable in view of the conditions set by Art. 134 EPC and having regard to decision G 4/95. In reply to the board's preliminary view expressed in its communication, the appellant argued that Ms L, attending the oral proceedings together with the appellant, had closely followed the whole case from the beginning and should therefore have been allowed to present the case. Moreover, the appellant suffered from asthma and could therefore only plead the case with difficulty. Also, the appellant stated that it was at a disadvantage in view of the fact that the respondent was represented by two professional representatives.

The board was not persuaded by these arguments and refused the appellant's request, as already preliminarily mentioned in its communication. Ms L was neither a representative according to Art. 134 EPC nor was she presented as a technical expert to be heard on a technical question. Her personal involvement with the case or her relationship to the appellant also did not qualify Ms L to have made submissions as an accompanying person in accordance with the conditions set out

Le requérant a également invoqué l'art. 8, dernière phrase du règlement relatif aux taxes, selon lequel l'OEB peut, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans que cela ne porte atteinte aux droits de la personne qui a effectué le paiement. La chambre n'a pas mis en doute le fait qu'en l'occurrence, le montant manquant pouvait être considéré comme une partie minime par rapport à la somme totale due. Cependant, même dans une telle situation, l'OEB ne pouvait faire usage de son pouvoir d'appréciation pour ne pas tenir compte de parties minimales que si cela était justifié. En l'espèce, rien ne le justifiait, étant donné que le mandataire avait spécifiquement été informé de la modification du montant des taxes et invité à acquitter le montant manquant dans un délai de deux mois, ce qu'il n'avait pas fait.

## K. Représentation

### 1. Exposé oral par un assistant

(CLB, III.R.5)

Dans l'affaire **T 8/13**, la chambre a indiqué que la requête visant à autoriser une personne qui n'était pas un mandataire agréé à présenter un exposé au nom du requérant (opposant) au cours de la procédure orale ne serait pas admissible au regard des conditions énoncées à l'art. 134 CBE, ainsi que de la décision G 4/95. En réponse à l'avis préliminaire exprimé par la chambre dans sa notification, le requérant a fait valoir que Mme L., qui l'accompagnait lors de la procédure orale, avait suivi toute l'affaire de près depuis le début et aurait donc dû être autorisée à présenter un exposé oral. En outre, le requérant souffrait d'asthme et ne pouvait que difficilement plaider sa cause. Le requérant a également déclaré qu'il était désavantagé par rapport à l'intimé qui était représenté par deux mandataires agréés.

La chambre n'a pas été convaincue par ces arguments et a rejeté la requête du requérant, conformément à l'avis préliminaire qu'elle avait exprimé dans sa notification. Mme L. n'était pas un mandataire au sens de l'art. 134 CBE et n'a pas non plus été présentée en tant qu'expert technique devant être entendu sur une question technique. Son implication à titre individuel dans l'affaire ou sa relation avec le requérant ne lui donnait pas non plus la qualité requise pour présenter un exposé oral



Begleitperson gemäß den in G 4/95 dargelegten Bedingungen. Bezüglich des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers teilte die Kammer diesem mit, dass sie bereit sei, die Verhandlung bei Bedarf immer wieder zu unterbrechen.

Bezüglich des Einwands des Beschwerdeführers, er empfinde die Verfahrenssituation in Anbetracht der vom Beschwerdegegner angebotenen Vertretung als ungerecht, erklärte die Kammer, sie sei dennoch an die einschlägigen Vorschriften des EPÜ gebunden. Die Möglichkeit der Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter stehe dem Beschwerdeführer natürlich immer offen. Der Vollständigkeit halber fügte die Kammer hinzu, dass der Vorsitzende Frau L. letztlich nicht daran hindern werde, dem Beschwerdeführer beim Auffinden einzelner Anmerkungen und Passagen in seinem Vorbringen behilflich zu sein und dafür auch die erforderliche Zeit in Anspruch zu nehmen, weil dies unter den gegebenen Umständen für angemessen erachtet und vom Beschwerdegegner auch nicht beanstandet werde.

In der Sache **T 1458/11** wurde der Beschwerdeführer 2 (Patentinhaber) von einem zugelassenen Vertreter, Herrn Ch., vertreten, der von Herrn H., einem Referendar aus der Kanzlei von Herrn Ch., begleitet wurde. Herr H. war im Vorfeld der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht angekündigt worden. Der Beschwerdeführer 2 beantragte, Herrn H. zu gestatten, "unter seiner (des Herrn Ch.) Aufsicht und Verantwortung in der mündlichen Verhandlung zu ausgewählten Themen" zu sprechen. Der Beschwerdeführer 1 (Einsprechende) willigte unter der Bedingung ein, dass Herr H. "nicht den gesamten Fallvortrag hält". Die Einspruchsabteilung gestattete Herrn H., "in der mündlichen Verhandlung unter der Verantwortung des Herrn Ch. zu ausgewählten Themen" zu sprechen. Nach Verkündung der angefochtenen Entscheidung brachte der Beschwerdeführer 1 vor, dass seinen Beobachtungen zufolge Herr H. "mehr als 50 % der Zeit" gesprochen habe und dies nicht zu Beginn der mündlichen Verhandlung vereinbart gewesen sei.

Laut G 4/95 (Nr. 11 der Gründe) hat die Einspruchsabteilung sicherzustellen, dass die mündlichen Ausführungen einer Begleitperson über den umfassenden Vortrag des Falls des

in G 4/95. In regard to the appellant's medical condition, the appellant was informed by the board that it was prepared to interrupt the proceedings from time to time should this be required.

Whilst the appellant stated that it perceived the procedural situation as unfair in view of the representation afforded by the respondent, the board was nevertheless bound by the relevant provisions of the EPC in this respect. The possibility of representation by a professional representative was of course always open to the appellant. It was, for completeness, added by the board that Ms. L was in the event not prevented by the chairman from assisting the appellant in finding various notes and passages in his submissions and allowing the extra time necessary for this, as this was considered appropriate in the circumstances and was not objected to by the respondent.

In **T 1458/11** appellant 2 (patent proprietor) was represented by a professional representative, Mr Ch, accompanied by Mr H, a trainee in the law firm of Mr Ch. Mr H had not been announced prior to the oral proceedings before the opposition division. Appellant 2 requested that Mr H be allowed to speak "on selected issues during the oral proceedings under his (Mr Ch's) supervision and responsibility". Appellant 1 (opponent) agreed to this with the proviso that Mr H would "not make the complete case". The opposition division allowed Mr H to speak "on selected issues under Mr Ch's responsibility". After the impugned decision was pronounced, appellant 1 submitted that, according to its observations, Mr H had spoken "for more than 50% of the time" and that this was not what had been agreed at the beginning of the oral proceedings.

According to G 4/95, the opposition division had the duty to ensure that the oral submissions made by an accompanying person satisfy the conditions that they are made in

en tant que personne accompagnant le mandataire agréé au regard des conditions énoncées dans la décision G 4/95. En ce qui concerne l'état de santé du requérant, la chambre a informé ce dernier qu'elle était disposée à suspendre la procédure orale à intervalles réguliers si cela était nécessaire.

Même si le requérant a déclaré qu'il considèrerait la situation procédurale comme étant inéquitable au regard de la représentation dont bénéficiait l'intimé, la chambre demeurerait liée par les dispositions applicables de la CBE. Le requérant avait bien entendu toujours eu la possibilité de se faire représenter par un mandataire agréé. Dans un souci d'être complet, la chambre a ajouté qu'en l'occurrence, le président de la chambre n'avait pas empêché Mme L. d'aider le requérant à retrouver divers points et passages dans ses pièces, leur accordant de surcroît le temps supplémentaire nécessaire à cette fin, étant donné que cela avait été jugé approprié dans les circonstances de l'espèce et que l'intimé ne s'y était pas opposé.

Dans l'affaire **T 1458/11**, le requérant 2 (titulaire du brevet) était représenté par M. Ch, mandataire agréé, qui était accompagné par M. H, un stagiaire travaillant pour son cabinet. La présence de M. H n'avait pas été annoncée avant la procédure orale devant la division d'opposition. Le requérant 2 avait demandé que M. H soit autorisé à intervenir "sur certains aspects pendant la procédure orale, sous le contrôle et la responsabilité de M. Ch". Le requérant 1 (opposant) avait donné son accord, à condition que M. H "n'intervienne pas pour tout le dossier". La division d'opposition avait autorisé M. H à intervenir "sur certains aspects, sous la responsabilité de M. Ch". Après le prononcé de la décision attaquée, le requérant 1 avait fait valoir que, selon ses observations, M. H était intervenu "pendant plus de la moitié du temps", contrairement à ce qui avait été convenu au début de la procédure orale.

Conformément à la décision G 4/95, la division d'opposition doit s'assurer que l'exposé oral effectué par un assistant complète la présentation exhaustive de la cause de la partie par son

Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus und unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters gemacht werden. Dem Beschwerdeführer 1 zufolge erfüllten die Ausführungen von Herrn H. nicht diese in G 4/95 formulierten Voraussetzungen, wurden also nicht *über* den umfassenden Vortrag des Falls des Beschwerdeführers 2 durch den zugelassenen Vertreter Herr Ch. *hinaus* gemacht.

Die Kammer berücksichtigte das Vorbringen der Beteiligten und die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Objektiv sei nicht feststellbar, ob die Ausführungen der Begleitperson *über* den umfassenden Vortrag des zugelassenen Vertreters *hinaus* gemacht wurden oder ob sie mehr umfassten oder gar im Wesentlichen den gesamten Fallvortrag des Beteiligten darstellten. Der Beschwerdeführer 1 hätte der Einspruchsabteilung ein von ihm wahrgenommenes mutmaßliches Pflichtversäumnis der Einspruchsabteilung unverzüglich anzeigen müssen. Diese sofortige Reaktion sei erforderlich, denn eine Partei habe sich aktiv am Verfahren zu beteiligen und auf eigene Initiative alles rechtzeitig vorzubringen, was ihre Position stützt (R 2/08, Nr. 8.5 der Gründe). Im vorliegenden Fall hätte der Beschwerdeführer 1 die Einspruchsabteilung spätestens vor der Mittagspause entsprechend unterrichten müssen und auch können, denn seinen Ausführungen zufolge habe der zugelassene Vertreter bis zu diesem Zeitpunkt nur wenig vorgetragen, d. h. die mündlichen Ausführungen der Begleitperson seien offenbar nicht *über* den umfassenden Vortrag des Falls des Beschwerdeführer 2 durch den zugelassenen Vertreter *hinaus* gemacht worden.

Außerdem habe nichts darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer 1 durch die mündlichen Ausführungen der Begleitperson überrumpelt worden oder nicht darauf vorbereitet gewesen sei oder sich nicht zumindest darauf hätte vorbereiten können (G 4/95, Nr. 10 Absatz 2 der Gründe). Die Kammer konnte im Verfahren vor der Einspruchsabteilung keinen Verfahrensmangel erkennen.

addition to the complete presentation of the party's case by its professional representative and under the continuing responsibility and control of the professional representative. According to appellant 1, the submissions made by Mr H did not comply with the conditions set forth in G 4/95, i.e. were not *in addition* to the complete presentation of appellant 2's case by the professional representative, Mr Ch.

The board considered the submissions of the parties and the content of the minutes of the oral proceedings before the opposition division. It was not possible to establish, on an objective basis, whether the submissions made by the accompanying person were *in addition* to the complete presentation of the professional representative or whether they went beyond that or even amounted to a presentation of substantially the complete case of the party. It was incumbent on appellant 1 to inform the opposition division of any alleged negligence of the opposition division's duty as soon as it became aware of it. This immediate reaction was required since a party to the proceedings must take an active part and must on its own initiative submit in due time whatever will support its position (cf. R 2/08, point 8.5 of the Reasons). In the case at hand, appellant 1 should and could have informed the opposition division accordingly at the latest before the lunch break since, according to its submissions, at that point in time the professional representative had only made a few submissions, i.e. the accompanying person's oral submissions were apparently not only *in addition* to the complete presentation of appellant 2's case by the professional representative.

Furthermore, nothing indicated that appellant 1 was taken by surprise or that it was not prepared, or at least could not have been prepared, for the oral submissions made by the accompanying person (G 4/95, point 10 of the Reasons, second paragraph). The board failed to see that a procedural violation occurred during the proceedings before the opposition division.

mandataire agréé, et que l'assistant l'effectue sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé. Selon le requérant 1, l'exposé effectué par M. H ne satisfaisait pas aux exigences précitées, telles qu'énoncées dans la décision G 4/95, étant donné qu'il ne *complétait* pas la présentation exhaustive de la cause du requérant 2 par le mandataire agréé, M. Ch.

La chambre a examiné les moyens invoqués par les parties et le contenu du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition. Il n'était pas possible de déterminer, de manière objective, si l'exposé effectué par l'assistant *complétait* la présentation exhaustive du mandataire agréé ou s'il allait au-delà, voire s'il présentait en substance tout le dossier de la partie. Le requérant 1 aurait dû informer la division d'opposition de ces manquements, et ce dès qu'il en avait eu connaissance. Cette réaction immédiate est requise, étant donné qu'une partie à la procédure doit participer activement à celle-ci et présenter spontanément, dans les délais, tous les éléments à l'appui de sa position (cf. R 2/08, point 8.5 des motifs). En l'occurrence, le requérant 1 aurait dû et aurait pu informer la division d'opposition en conséquence, au plus tard avant la pause-déjeuner, étant donné que, selon ses propres allégations, le mandataire agréé n'avait présenté que quelques éléments à ce stade, de sorte que l'exposé oral effectué par l'assistant ne se bornait manifestement pas à *compléter* la présentation exhaustive de la cause du requérant 2 par le mandataire agréé.

De plus, rien n'indiquait que le requérant 1 ait été pris par surprise ou qu'il n'ait pas été préparé, ou du moins qu'il n'ait pas pu se préparer, à l'exposé oral effectué par l'assistant (cf. G 4/95, point 10 des motifs, deuxième paragraphe). La chambre a estimé que la procédure devant la division d'opposition n'avait été entachée d'aucun vice de procédure.

**IV. VERFAHREN VOR DEM EPA****A. Eingangs- und Formalprüfung****1. Zuerkennung eines Anmeldetags****1.1 Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags***(CLB, IV.A.5.1)*

In **J 1/12** hatte der Beschwerdeführer beim britischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung mit denselben Unterlagen eingereicht, die auch die spätere Anmeldung beim EPA umfasste. Die UK-Anmeldung ist nie im EPA angekommen, weil sie vom britischen Patentamt falsch abgelegt wurde. Die Juristische Beschwerdekammer musste deshalb prüfen, ob es entgegen Art. 80 EPÜ 1973 rechtmäßig war, der Anmeldung den früheren Anmeldetag zuzuerkennen (Art. 75 (1) b) EPÜ 1973).

Art. 77 (2) EPÜ 1973 sieht vor, dass in den Mitgliedstaaten eingereichte europäische Patentanmeldungen innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Einreichung an das EPA weiterzuleiten sind. Art. 77 (5) EPÜ 1973 regelt ergänzend dazu, dass europäische Patentanmeldungen, die das EPA nicht innerhalb der angegebenen Frist erreichen, als zurückgenommen gelten, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen die Anmeldungen nicht im EPA eingegangen sind. Daher galt die beim britischen Patentamt eingereichte Anmeldung als zurückgenommen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nicht vorgesehen; die Wiedereinsetzung findet nur Anwendung, wenn der Nutzer die Frist versäumt hat.

Für einen solchen Fall hat der Gesetzgeber im letzten Satz von Art. 77 (5) EPÜ 1973 ausdrücklich vorgesehen, dass die Anmelde-, die Recherchen- und die Benennungsgebühren zurückerstattet werden. Daneben sind in Art. 135 (1) a) und 136 (2) EPÜ Möglichkeiten für die Umwandlung einer verloren gegangenen europäischen Patentanmeldung in nationale Patentanmeldungen vorgesehen. Dies zeigt, dass die Verfasser des EPÜ die harten Folgen des Art. 77 (5) EPÜ 1973 für den Anmelder klar erkannt, ihm aber dennoch keine Mittel zur Verfügung gestellt haben, um die verloren gegangene Anmeldung wiederzuerlangen. In **J 3/80** wurde befunden,

**IV. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO****A. Preliminary and formalities examination****1. Accordance of a date of filing****1.1 Requirements for according a date of filing***(CLB, IV.A.5.1)*

In **J 1/12** the appellant had filed a European patent application with the UK Patent Office with the same documents as those underlying the later application before the EPO. The application in the UK never reached the EPO, having been misplaced by the UK Patent Office. The Legal Board therefore had to consider whether, contrary to Art. 80 EPC 1973, it was justified to assign the application the earlier filing date (Art. 75(1)(b) EPC 1973).

Art. 77(2) EPC 1973 provides that European patent applications filed within the member states are to be forwarded to the EPO within six weeks after filing. Art. 77(5) EPC 1973 supplements this provision by providing that European patent applications which do not reach the EPO before the specified time limit are deemed to be withdrawn. This happens irrespective of the reasons why the applications do not reach the EPO. It followed that the application filed with the UK Patent Office was deemed to have been withdrawn. No re-establishment of rights is provided for; re-establishment applies only in situations where there has been a failure to observe a time limit on the part of the user.

In such a situation the legislator expressly provides in the last sentence of Art. 77(5) EPC 1973 for the refund of the filing, search and designation fees. In addition, Art. 135(1)(a) and 136(2) EPC provide facilities for a conversion of the lost European patent application into national patent applications. It followed that the legislator of the EPC clearly recognised the harsh consequences of Art. 77(5) EPC 1973 for an applicant. But, having recognised the problem, the legislator did not provide the applicant with any means to regain the lost application. In **J 3/80** it was held that refund options are to be seen as a clear alternative to the missing possibility of restoration of rights. The designation of a filing date

**IV. PROCÉDURE DEVANT L'OEB****A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme****1. Attribution d'une date de dépôt****1.1 Conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt***(CLB, IV.A.5.1)*

Dans l'affaire **J 1/12**, le requérant avait déposé une demande de brevet européen auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avec les mêmes pièces que celles sur lesquelles s'appuyait la demande qu'il avait déposée ultérieurement auprès de l'OEB. La demande déposée au Royaume-Uni n'était jamais parvenue à l'OEB, celle-ci ayant été égarée par l'Office du Royaume-Uni. La chambre de recours juridique devait donc examiner s'il était justifié, contrairement à ce qui est énoncé à l'art. 80 CBE 1973, d'attribuer à la demande la date antérieure de dépôt (art. 75(1)(b) CBE 1973).

L'art. 77(2) CBE 1973 dispose que les demandes de brevet européen déposées auprès des États membres doivent être transmises à l'OEB dans un délai de six semaines après leur dépôt. L'art. 77(5) CBE 1973 complète cette disposition en énonçant que les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'OEB dans le délai visé sont réputées retirées. Cette situation se produit quelles que soient les raisons pour lesquelles les demandes ne parviennent pas à l'OEB. La demande déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni était donc réputée retirée. La *restitutio in integrum* était exclue, car elle n'est prévue que lorsqu'il y a eu inobservation d'un délai qu'il appartenait à l'utilisateur de respecter.

Dans ce cas de figure, le législateur a prévu expressément à la dernière phrase de l'art. 77(5) CBE 1973 que les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées. De plus, les art. 135(1)a) et 136(2) CBE prévoient la possibilité de transformer la demande de brevet européen perdue en demande de brevet national. Il s'ensuit que les auteurs de la CBE avaient clairement identifié les conséquences sévères de l'art. 77(5) CBE 1973 pour les demandeurs. Malgré cela, le législateur n'a fourni aucun moyen aux demandeurs pour recouvrer une demande perdue. Dans l'affaire **J 3/80**, la chambre a estimé que les possibilités de remboursement doivent manifestement être interprétées comme

dass die Möglichkeit der Rückerstattung als klare Alternative zur fehlenden Möglichkeit der Wiedereinsetzung zu sehen ist. Würde man der vorliegenden Anmeldung den Anmeldetag einer verloren gegangenen Anmeldung zuerkennen, so wäre dies eine klare Umgehung der gesetzgeberischen Absicht.

## 1.2 Berichtigungen nach Regel 139 EPÜ

### 1.2.1 Kein Ersatz der Erfindung

(CLB, IV.A.5.5.2)

In **J 16/13** beantragte der Beschwerdeführer die Berichtigung der fälschlich eingereichten Beschreibung und Ansprüche nach R. 139 EPÜ. Die Kammer bestritt nicht, dass der Fachmann die Abweichungen zwischen den Zeichnungen und den übrigen Teilen der Beschreibung auf Anhieb erkannt und deshalb versucht hätte, herauszufinden, was die richtigen (oder beabsichtigten) Anmeldeunterlagen waren. Es sei jedoch [für den fachkundigen Leser der Anmeldung] nicht "sofort erkennbar, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird", d. h. in diesem Fall der Inhalt der Prioritätsunterlage. Eine praktisch unbegrenzte Zahl völlig plausibler Ersatzmöglichkeiten sei denkbar, wenn eine komplette Beschreibung und der zugehörige Anspruchssatz sich als falsch herausstellten. Eine Beschreibung, die komplett derjenigen der Prioritätsunterlage entspreche, sei nur eine von mehreren plausiblen Alternativen. Außerdem würde der gesunde Menschenverstand den Fachmann vielleicht dazu bringen, die Parallelanmeldungen zu konsultieren, was aber nicht die nach R. 139 EPÜ erforderliche feste Überzeugung - den unmittelbaren Nachweis - liefern würde. Diese feste Überzeugung von der einzig möglichen Berichtigung werde auch explizit in G 3/89 genannt.

Die Kammer stellte fest, dass der vorliegende Fall Ähnlichkeiten mit J 5/06 aufwies. Darin hieß es, dass der Ansatz der früheren Entscheidung T 726/93 - auf die sich der jetzige Beschwerdeführer stützte - infolge der Entscheidungen G 3/89 und G 2/95 der Großen Beschwerdekammer nicht anwendbar war. Ähnliche Erwägungen wie in J 5/06 galten auch für J 4/85, die der Beschwerdeführer ebenfalls angeführt hat. Somit war die Argumentation aus J 4/85, wonach die Absicht des Anmelders bei der Anwendung von R. 88 EPÜ 1973 (entspricht R. 139 EPÜ) gebührend zu

belonging to a lost application to the application in suit would thus clearly circumvent the legislative will.

## 1.2 Corrections under Rule 139 EPC

### 1.2.1 No replacement of invention

(CLB, IV.A.5.5.2)

In **J 16/13** the appellant requested correction of the wrongly filed description and claims under R. 139 EPC. The board did not dispute that the skilled person would have immediately recognised the mismatch between the drawings and the other parts of the description and therefore would also have sought to find out what the correct (or intended) application documents were. However, it was not "immediately evident [for the skilled reader of the application] that nothing else would have been intended than what is offered as the correction", i.e. in this case, the contents of the priority document. A practically infinite set of perfectly plausible replacements could be imagined when a complete description and corresponding claim set turned out to be erroneous. A description completely corresponding to that of the priority document was only one plausible alternative. Furthermore, "common sense" would perhaps lead the skilled person to consult the parallel applications, but it would not provide the firm belief – the immediate evidence – required for R. 139 EPC. This firm belief in the one and only possible correction was also clearly stated in G 3/89.

The board noted that the case before it was similar to J 5/06, which explains that the approach of earlier decision T 726/93, relied on by the appellant, was not applicable following Enlarged Board decisions G 3/89 and G 2/95. Similar considerations as explained in J 5/06 applied to J 4/85, also relied on by the appellant. Thus the reasoning of J 4/85, namely that the intentions of the applicant must be given due consideration when applying R. 88 EPC 1973 (corresponding to R. 139 EPC), had been clearly overruled by later jurisprudence (see J 5/06, point 10 of the Reasons). The request for

une alternative à l'absence de restitutio in integrum. L'attribution, à la demande en cause, d'une date de dépôt accordée à une demande perdue enfreindrait donc manifestement la volonté du législateur.

## 1.2 Corrections au titre de la règle 139 CBE

### 1.2.1 Non-remplacement de l'invention

(CLB, IV.A.5.5.2)

Dans l'affaire **J 16/13**, le requérant demandait que la description et les revendications produites par erreur soient rectifiées, conformément à la règle 139 CBE. La chambre n'a pas contesté que l'homme du métier aurait d'emblée constaté la discordance entre les dessins et les autres parties de la description, et qu'il aurait donc cherché à déterminer quelles étaient les pièces correctes de la demande (ou celles envisagées). Cependant, elle a estimé qu'à la lecture de la demande, l'homme du métier n'aurait pas "immédiatement déduit qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'aurait pu être envisagé par le demandeur", à savoir, en l'occurrence, le contenu du document de priorité. Une série pratiquement infinie d'alternatives parfaitement plausibles peut être imaginée lorsqu'une description et le jeu de revendications qui lui correspondent se révèlent erronés. Une description correspondant parfaitement à celle du document de priorité n'est qu'une des alternatives plausibles. De plus, le "bon sens" conduirait peut-être l'homme du métier à consulter les demandes parallèles, mais il n'apporterait pas la ferme conviction – à savoir que la correction s'impose à l'évidence – requise par la règle 139 CBE. Cette ferme conviction en une seule et unique rectification possible a été clairement mentionnée dans l'avis G 3/89.

La chambre a fait observer que l'affaire était similaire à l'affaire J 5/06, qui énonce que l'approche adoptée dans la décision antérieure T 726/93, invoquée en l'espèce par le requérant, n'est pas applicable à la suite des décisions G 3/89 et G 2/95 de la Grande Chambre de recours. Des considérations similaires à celles exposées dans l'affaire J 5/06 s'appliquaient à la décision J 4/85, également invoquée par le requérant. Le raisonnement suivi dans l'affaire J 4/85, selon lequel les intentions du demandeur doivent être dûment prises en considération lors de l'application de

berücksichtigen ist, durch die spätere Rechtsprechung eindeutig überholt (s. J 5/06, Nr. 10 der Gründe). Der Antrag auf Berichtigung der Patentschrift nach R. 139 EPÜ wurde abgelehnt.

## **B. Prüfungsverfahren**

### **1. Änderungen nach Regel 137 (3) EPÜ**

(CLB, IV.B.2.5.1)

In **T 158/12** war der Beschwerdeführer der Auffassung, dass es im EPÜ weder einen Artikel noch eine Regel gebe, die den Anmelder daran hindere, im Laufe der Prüfung von einer Erfindung zu einer anderen zu wechseln, sofern diese recherchiert worden sei. Die Kammer stellte jedoch fest, dass die Artikel und Regeln des EPÜ ein gesetzliches Regelwerk bilden, dem eindeutig zu entnehmen ist, dass keine Bestimmung die Zahlung von mehr als einer Prüfungsgebühr für eine einzige Patentanmeldung gestattet. Da nur eine einzige Prüfungsgebühr entrichtet worden ist, wird für eine Anmeldung auch nur eine einzige Prüfung durchgeführt. Die einmal erfolgte Auswahl einer Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen), die Gegenstand der Prüfung sein soll, kann nach Aufnahme der Prüfung nicht mehr geändert werden. Diese auf den Rechtsvorschriften des EPÜ beruhende Auffassung wird durch die Stellungnahme G 2/92 bestätigt. Der Standpunkt des Beschwerdeführers, der Prüfung einer Anmeldung könne mehr als eine Erfindung zugrunde gelegt werden, findet in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer keine Stütze.

### **2. Zusätzliche Recherchen während der Prüfung**

(CLB, IV.B.4.1.2)

In **T 2299/10** beruhte die angefochtene Entscheidung unter anderem auf dem Einwand, der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch. Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde hatte eine Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT abgegeben, wonach kein internationaler Recherchenbericht erstellt würde. Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wurde ebenfalls nicht erstellt. Obwohl keine Recherche durchgeführt worden war, nahm die Prüfungsabteilung eine Prüfung der Anmeldung vor. Dies ist jedoch nur in außergewöhnlichen Fällen möglich; der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge kann von einer zusätzlichen Recherche nach relevantem Stand der Technik nur dann

correction of the specification under R. 139 EPC was refused.

## **B. Examination procedure**

### **1. Amendments under Rule 137(3) EPC**

(CLB, IV.B.2.5.1)

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 formed a statutory system which clearly led to the conclusion that there was no provision allowing the payment of multiple examination fees for a patent application. The board stated that only one examination was to be carried out for one application, as only one single examination fee had been paid. Having once chosen one invention (or one group of inventions) to be made the subject of examination, this choice could not be altered once examination of that invention had 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. 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. Additional searches during examination**

(CLB, IV.B.4.1.2)

In **T 2299/10** the decision under appeal was, inter alia, based on the objection that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step. The European Patent Office acting as International Searching Authority issued a declaration of non-establishment of the international search report under Art. 17(2)(a) PCT. No supplementary European search report was established either. The examining division examined the application despite the fact that no search had been carried out. However, this is only possible in exceptional cases and, according to the jurisprudence of the boards of appeal, an additional search for pertinent prior art may be dispensed with only if the technical features of the claims are considered to be "notorious", i.e.

la règle 88 CBE 1973 (correspondant à la règle 139 CBE), a été clairement infirmé par la jurisprudence ultérieure (cf. J 5/06, point 10 des motifs). La requête en rectification du fascicule au titre de la règle 139 CBE a été rejetée.

## **B. Procédure d'examen**

### **1. Modifications en vertu de la règle 137(3) CBE**

(CLB, IV.B.2.5.1)

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. 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. Recherches additionnelles au cours de l'examen**

(CLB, IV.B.4.1.2)

Dans l'affaire **T 2299/10**, la décision attaquée se fondait, entre autres, sur l'objection selon laquelle l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. L'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale avait émis une déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale en vertu de l'art. 17.2)a) PCT. Aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'avait non plus été établi. La division d'examen avait examiné la demande bien qu'aucune recherche n'ait été effectuée. Cela n'est toutefois possible que dans des cas exceptionnels et, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il ne peut être renoncé à une

abgesehen werden, wenn die technischen Merkmale der Ansprüche als "notorisch" anzusehen sind, d. h. wenn sie allgemein gehalten und so bekannt sind, dass dem vernünftigerweise nicht widersprochen werden kann (siehe T 1411/08, Nr. 4 der Gründe). Nach Ansicht der Kammer gingen die technischen Merkmale über das bloße allgemeine Fachwissen hinaus und waren nicht als "notorisch" anzusehen. Die Tatsache, dass ein Anmelder in der ursprünglichen Anmeldung einräumt, dass ein bestimmter Stand der Technik bekannt ist, ist im Allgemeinen kein ausreichender Grund, von einer zusätzlichen Recherche abzusehen, da eine solche Erklärung zurückgenommen oder eingeschränkt werden kann (was auch häufig geschieht). Zudem könnte dies nur in Fällen gelten, in denen sämtliche technische Merkmale des Anspruchs als bekannt anerkannt werden (siehe T 1924/07, Nr. 9 der Gründe). Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer die erwähnten relevanten Merkmale von Anspruch 1 jedoch nicht als bekannt anerkannt. Anspruch 1 konnte daher nicht ohne Kenntnis des relevanten, druckschriftlich nachgewiesenen Stands der Technik abschließend auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden. Hinsichtlich des betreffenden Antrags war folglich eine Recherche nach relevantem Stand der Technik durchzuführen. Dies machte eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur Durchführung einer zusätzlichen Recherche und zur weiteren Prüfung erforderlich.

### **3. Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand**

(CLB, IV.B.5.4)

Die entscheidende Frage in **T 333/10** war, ob die geänderten Ansprüche gemäß dem einzigen Antrag des Beschwerdeführers nach R. 137 (4) EPÜ (in der Fassung vom 13. Dezember 2007) als zulässig hätten angesehen werden müssen. Nach R. 137 (4) EPÜ dürfen sich geänderte Patentansprüche nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

Die Kammer stellte fest, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 nicht als recherchiert angesehen werden konnte und dass er mit keiner der ursprünglich beanspruchten Erfindungen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee

generic and so well known that they cannot reasonably be refuted (see T 1411/08, point 4 of the Reasons). In the board's judgment, the technical features went beyond the mere common general knowledge and could not be considered "notorious". An applicant's acknowledgement in the original application that certain prior art was known is in general not a sufficient reason for not carrying out an additional search, since such statements may be – and indeed frequently are – withdrawn or qualified. Moreover, this could only apply in cases where all the technical features in the claim were acknowledged as known (see T 1924/07, point 9 of the Reasons). In the case at issue, however, the appellant did not acknowledge the relevant features of claim 1 mentioned as being known. Thus, claim 1 could not be definitively assessed with respect to novelty and inventive step without knowledge of the relevant documented prior art. Thus the request required a search for relevant prior art. Hence the matter had to be remitted for an additional search and further examination.

### **3. Amendments relating to unsearched subject-matter**

(CLB, IV.B.5.4)

In **T 333/10** the decisive question in the case at issue was whether the amended claims according to the appellant's sole request should have been considered admissible under R. 137(4) EPC (version of 13 December 2007). According to R. 137(4) EPC, amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

The board found that the subject-matter of amended claim 1 could not be considered to have been searched and it did not combine with any of the originally claimed inventions to form a single general inventive concept. The appellant referred to decision T 2334/11

recherche additionnelle concernant un état de la technique pertinent que si les caractéristiques techniques des revendications sont considérées comme "notoires", c'est-à-dire génériques et connues au point de ne pouvoir être raisonnablement réfutées (cf. T 1411/08, point 4 des motifs). La chambre a estimé que les caractéristiques techniques allaient au-delà des simples connaissances générales de l'homme du métier et qu'elles ne pouvaient être considérées comme "notoires". Le fait qu'un 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, étant donné que de telles déclarations peuvent être retirées ou atténuées – ce qui est d'ailleurs souvent le cas. De plus, cela ne pourrait s'appliquer que si toutes les caractéristiques techniques de la revendication étaient présentées comme connues (cf. T 1924/07, point 9 des motifs). Or, en l'espèce, le requérant n'avait pas déclaré que les caractéristiques pertinentes de la revendication 1 étaient connues. La nouveauté et l'activité inventive de la revendication 1 ne pouvaient donc être appréciées de façon définitive sans que l'on ait connaissance de l'état de la technique pertinent, matérialisé par des documents. Il était donc nécessaire que la requête fasse l'objet d'une recherche sur l'état de la technique. Par conséquent, il convenait de renvoyer l'affaire pour que soit effectuée une recherche additionnelle et pour que l'examen soit poursuivi.

### **3. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche**

(CLB, IV.B.5.4)

Dans l'affaire **T 333/10**, la question déterminante était de savoir si les revendications modifiées conformément à l'unique requête du requérant auraient dû être jugées recevables au titre de la règle 137(4) CBE (version du 13 décembre 2007). La règle 137(4) CBE dispose que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

La chambre a estimé que l'objet de la revendication 1 modifiée ne pouvait pas être réputé avoir fait l'objet d'une recherche et qu'il n'était pas lié à l'une des inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Le

verbunden war. Der Beschwerdeführer berief sich auf die Entscheidung T 2334/11 und machte geltend, dass in einem Fall wie dem vorliegenden keine nachträgliche Beurteilung der Einheitlichkeit vorgenommen werden dürfe; vielmehr müsse allgemein geprüft werden, ob das aus der Beschreibung aufgenommene Merkmal mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sei, die in den Ansprüchen und der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung im Vordergrund stehe.

Die Kammer wies darauf hin, dass die Recherchenabteilung die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung für uneinheitlich befunden hatte. Die Kammer stellte außerdem fest, dass einige Merkmale aus der Merkmalskombination, die der Recherche zugrunde gelegen hatte, durch Merkmale ersetzt werden sollten, die nicht als entsprechende besondere technische Merkmale im Sinne der R. 44 (1) EPÜ anzusehen waren und bei denen nicht davon ausgegangen werden konnte, dass sie lediglich eine der recherchierten Erfindungen einschränkten. Die Entscheidung T 2334/11 hingegen betraf einen Fall, in dem hinzugefügte Merkmale den Umfang des recherchierten Gegenstands einschränkten. Auf diesen Unterschied war die Entscheidung T 2334/11 ebenfalls eingegangen, in der es im Wesentlichen heißt, dass die Rechtsprechung zu R. 137 (5) EPÜ (in der Fassung vom 1. April 2010) zwischen Fällen unterscheidet, in denen der beanspruchte Gegenstand erheblich geändert worden ist, insbesondere durch Ersetzung oder Weglassen eines Merkmals in einem Anspruch, und die Anlass zu einem Einwand nach R. 137 (5) EPÜ geben können, und Fällen, die lediglich die Einschränkung bzw. Konkretisierung eines Anspruchs durch Aufnahme eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarten Merkmals betreffen und die gewöhnlich nicht zu mangelnder Einheitlichkeit im Sinne der R. 137 (5) EPÜ gegenüber der ursprünglich beanspruchten Erfindung führen. In dem ihr vorliegenden Fall sah die Kammer keine Einschränkung oder Konkretisierung irgendeiner der vier ursprünglich recherchierten Erfindungen, die der Beschwerdeführer hätte weiterverfolgen können.

Die Kammer stellte fest, dass die Entscheidung T 2334/11 nicht dahingehend verstanden werden kann, dass die Änderung eines unabhängigen

and argued that, in a case like the present one, no "a posteriori" unity judgment was to be made; rather, it was to be generally examined if the added feature taken from the description combined with the originally claimed invention to form a single general inventive concept focused on in the claims and description as originally filed.

The board noted that the claims as originally filed were found to lack unity by the search division. It also stated that the present case concerned the replacement of some of the features from the combination of features on which the search was based by features which might not be considered as corresponding special technical features within the meaning of R. 44(1) EPC and which could not be expected to constitute a pure limitation of one of the searched inventions. In contrast, decision T 2334/11 concerned a factual situation in which added features restricted the scope of the searched subject-matter. This difference was also addressed in decision T 2334/11, which essentially stated that the jurisprudence concerning R. 137(5) EPC (version of 1 April 2010) distinguished between cases in which the claimed subject-matter was substantially changed, in particular by replacement or omission of a feature in a claim, and which could give rise to an objection under R. 137(5) EPC, and those cases which concerned the pure limitation or concretisation of a claim by adding a feature disclosed in the application as originally filed, and which did not normally cause lack of unity with the originally claimed invention within the meaning of R. 137(5) EPC. In the case before it, the board did not see a limitation or concretisation of any of the four inventions which were initially searched and which could have been pursued by the appellant.

The board noted that decision T 2334/11 could not be understood to the effect that the amendment of an independent claim by a feature

requérant s'est référé à la décision T 2334/11 et a fait valoir que dans un tel cas d'espèce, l'unité ne devait pas être jugée "a posteriori" ; selon lui, il convenait au contraire d'examiner de manière générale si la caractéristique ajoutée provenant de la description était liée à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général sur lequel les revendications et la description initialement déposées se concentraient.

La chambre a fait observer que la division de la recherche avait conclu à l'absence d'unité des revendications initialement déposées. Elle a ajouté qu'en l'occurrence, certaines caractéristiques extraites de la combinaison de caractéristiques qui avait servi de base à la recherche avaient été remplacées par des caractéristiques qui pourraient ne pas être considérées comme des éléments techniques particuliers correspondants au sens de la règle 44(1) CBE et que l'on ne pouvait donc s'attendre à ce que ces caractéristiques limitent simplement l'une des inventions ayant fait l'objet de la recherche. Dans l'affaire T 2334/11, les faits étaient différents puisque les caractéristiques ajoutées limitaient l'étendue de l'objet couvert par la recherche. Cette différence avait été relevée dans la décision rendue sur cette affaire, laquelle énonçait essentiellement que la jurisprudence relative à la règle 137(5) CBE (version du 1<sup>er</sup> avril 2010) établit une distinction entre le cas où l'objet revendiqué est modifié en substance, la modification consistant en particulier à remplacer ou à supprimer une caractéristique à l'intérieur d'une revendication, ce qui peut donner lieu à une objection au titre de la règle 137(5) CBE, et le cas où une revendication est simplement limitée ou concrétisée par l'ajout d'une caractéristique divulguée dans la demande initialement déposée, ce qui n'entraîne pas normalement une absence d'unité avec l'invention initialement revendiquée au sens de la règle 137(5) CBE. En l'occurrence, la chambre n'a pas constaté de limitation ni de concrétisation de l'une des quatre inventions couvertes initialement par la recherche et que le requérant aurait pu maintenir.

La chambre a fait observer que la décision T 2334/11 ne pouvait être interprétée en ce sens que la modification d'une revendication

Anspruchs durch Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung nach R. 137 (4) EPÜ generell zulässig ist, wenn der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs recherchiert worden ist und es ihm gegenüber einem Dokument des Stands der Technik an Neuheit mangelt. Vielmehr unterstreicht die Kammer in der Entscheidung T 2334/11, dass – in derartigen Fällen – immer zu prüfen ist, ob das hinzugefügte Merkmal mit der allgemeinen erfinderischen Idee, wie sie aus den Ansprüchen und der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorgeht, zusammenhängt. Der geänderte Anspruchssatz war nicht gewährbar.

### **C. Besonderheiten des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens**

#### **1. Übertragung der Parteistellung**

##### **1.1 Änderung der Anschrift**

(CLB, IV.C.2.1)

In der Sache **T 786/11** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vor der mündlichen Verhandlung beantragt, dass die Anschrift des "Anmelders/-Patentinhabers" in zwei Schritten geändert wird, nämlich zunächst von "INNOVATIVE SONIC LIMITED P.O. Box 957 offshore incorporations centre Road Town, Tortola British Virgin Islands" in "INNOVATIVE SONIC LIMITED 4th Floor Unicom Centre 18N Frere Felix De Valois Street Port Louis Mauritius" und danach in "INNOVATIVE SONIC LIMITED 2nd Floor, The Axis, 26 Cybercity, Ebene 72201, Mauritius". Der Beschwerdegegner hatte ein "certificate of discontinuance" und ein "certificate of registration by continuation" der Behörden der Britischen Jungferninseln bzw. der Republik Mauritius als Nachweis dafür eingereicht, dass es sich dabei um eine bloße Änderung der Anschrift handelte.

Auf den Antrag des Beschwerdegegners zur Registrierung der geänderten Anschrift hin bestritt der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner nach dem Umzug von den Britischen Jungferninseln nach Mauritius weiterhin dieselbe juristische Person war. Er argumentierte, dass die Firma "Innovative Sonic Limited incorporated in the British Virgin Islands" aufgelöst worden sei und daher nicht mehr existiere. An die Stelle des früheren Beschwerdegegners sei nun die neue Firma "Innovative Sonic Limited incorporated in Mauritius" getreten und der Beschwerdeführer sei nicht bereit, dies zu akzeptieren.

extracted from the description is generally admissible under R. 137(4) EPC if the subject-matter of the independent claim has been searched and lacks novelty with respect to a prior-art document. Instead, the board in decision T 2334/11 emphasised that – in such cases – it always has to be examined whether the added feature is linked to the general inventive idea that can be deduced from the claims and description as originally filed. Hence, the amended set of claims was not admissible.

### **C. Special features of opposition and appeal proceedings**

#### **1. Transfer of party status**

##### **1.1 Change of address**

(CLB, IV.C.2.1)

In **T 786/11** the respondent (patent proprietor) requested prior to the oral proceedings that the address of the "applicant/patentee" be changed in two steps, firstly from "INNOVATIVE SONIC LIMITED P.O. Box 957 offshore incorporations centre Road Town, Tortola British Virgin Islands" to "INNOVATIVE SONIC LIMITED 4th Floor Unicom Centre 18N Frere Felix De Valois Street Port Louis Mauritius" and thereafter to "INNOVATIVE SONIC LIMITED 2nd Floor, The Axis, 26 Cybercity, Ebene 72201, Mauritius". The respondent submitted a "certificate of discontinuance" and a "certificate of registration by continuation" from the authorities of the British Virgin Islands and the Republic of Mauritius, respectively, as evidence that the above change constituted a mere change of address.

In response to the notice of the respondent to register a change of its address, the appellant disputed that after moving from the British Virgin Islands to Mauritius the respondent was still the same legal entity as before. The appellant argued that the company "Innovative Sonic Limited incorporated in the British Virgin Islands" had been discontinued and thus ceased to exist. Instead, a new company "Innovative Sonic Limited incorporated in Mauritius" was now replacing the former respondent, and the appellant was not willing to accept that.

indépendante par une caractéristique extraite de la description peut généralement être admise au titre de la règle 137(4) CBE, si l'objet de la revendication indépendante a été couvert par la recherche et qu'il manque de nouveauté par rapport à un document de l'état de la technique. Dans la décision T 2334/11, la chambre a souligné, au contraire, que dans un tel cas de figure, il est toujours nécessaire d'examiner si la caractéristique ajoutée est liée au concept inventif général qui peut être déduit des revendications et de la description initialement déposées. Le jeu de revendications modifié ne pouvait donc être admis.

### **C. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours**

#### **1. Transmission de la qualité de partie**

##### **1.1 Changement d'adresse**

(CLB, IV.C.2.1)

Dans l'affaire **T 786/11**, l'intimé (titulaire du brevet) avait demandé avant la procédure orale que l'adresse du "demandeur/titulaire du brevet", "INNOVATIVE SONIC LIMITED P.O. Box 957 offshore incorporations centre Road Town, Tortola British Virgin Islands", soit modifiée en deux étapes : d'abord en "INNOVATIVE SONIC LIMITED 4th Floor Unicom Centre 18N Frere Felix De Valois Street Port Louis Mauritius", puis en "INNOVATIVE SONIC LIMITED 2nd Floor, The Axis, 26 Cybercity, Ebene 72201, Mauritius". En vue de prouver que la modification susmentionnée constituait un simple changement d'adresse, l'intimé avait produit une "déclaration de cessation d'activité" et un "certificat d'inscription après reprise" émanant respectivement des autorités des Îles Vierges britanniques et de celles de la République de Maurice.

En réponse à la demande de l'intimé de faire modifier son adresse, le requérant avait contesté le fait que celui-ci, en quittant les Îles Vierges britanniques pour la République de Maurice, continuait d'être la même entité juridique qu'auparavant. Il avait fait valoir que l'entreprise "Innovative Sonic Limited incorporated in the British Virgin Islands" avait arrêté ses activités et par conséquent cessé d'exister. Une nouvelle entreprise dénommée "Innovative Sonic Limited incorporated in Mauritius" remplaçait désormais l'ancien intimé, ce que le requérant n'était pas disposé à accepter.



Die Kammer prüfte die geltenden Rechtsvorschriften der Britischen Jungferninseln und der Republik Mauritius und stellte fest, dass diese Rechtsordnungen - im Gegensatz zu vielen anderen - den Umzug einer juristischen Person in einen anderen Rechtskreis zulassen, ohne dass sich dies auf die Identität der juristischen Person auswirkt. Sie kam deshalb zu dem Schluss, dass sich die rechtliche Identität des Beschwerdegegners nicht geändert und er insbesondere zu keinem Zeitpunkt aufgehört hat, zu existieren. Die Firma wurde vielmehr von den Britischen Jungferninseln nach Mauritius "transferiert" und bestand als juristische Person nach mauritischem Recht weiter.

## 1.2 Einsprechendenstellung

(CLB, IV.C.2.2)

In **T 531/11** hatte der Vertreter der Beschwerdeführerin bestritten, dass die ursprüngliche Einsprechende, d. h. die Höfler Maschinenbau GmbH, noch bestehe, und dass diese noch vertreten werden könne, und beantragte, die Beschwerdekammer möge eine feststellende Entscheidung über das Nichtbestehen der Einsprechenden treffen. In diesem Zusammenhang führte der Vertreter der Beschwerdeführerin aus, dass davon auszugehen sei, dass die Einsprechende im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge auf die Klingelberg GmbH übergegangen sei und deshalb weder existiere noch vertreten werden könne.

Die Beschwerdekammer wies auf § 1 (4) des Auszugs aus dem Unternehmenskaufvertrag hin, wonach das Unternehmen der Höfler Maschinenbau GmbH "im Wege der Veräußerung von Einzelwirtschaftsgütern" verkauft worden war. Es handelte sich nach dem Wortlaut des Vertrags demnach gerade nicht um eine Gesamtrechtsnachfolge, wie vom Vertreter der Beschwerdeführerin behauptet. Auch sei das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht stimmig, denn würde es sich um eine Gesamtrechtsnachfolge handeln, wie vorgebracht, so wäre die Klingelberg GmbH damit automatisch in die Einsprechendenstellung eingetreten (vgl. T 6/05 und T 425/05), sodass sich die Frage des Bestehens der ursprünglichen Einsprechenden gar nicht mehr stellen würde.

Zudem waren auch keine sonstigen Indizien aktenkundig, das Bestehen der Einsprechenden infrage zu stellen. Die Beschwerdekammer sah daher weder

The board studied the applicable legal provisions of the British Virgin Islands and of the Republic of Mauritius and noted that these jurisdictions – unlike many others – allow a legal entity to be transferred from one jurisdiction to the other without any effect on the legal entity's identity. The board therefore concluded that the respondent did not change its legal identity and in particular did not cease to exist at any time. Rather, the company was "transferred" from the British Virgin Islands to Mauritius and continued as a legal entity under the laws of Mauritius.

## 1.2 Opponent status

(CLB, IV.C.2.2)

In **T 531/11** the appellant's representative disputed that the original opponent, Höfler Maschinenbau GmbH, still existed and could still be represented, and asked the board for a decision declaring it not to exist. In his submissions, it had been acquired by Klingelberg GmbH by way of universal succession.

The board pointed out that the excerpt from the purchase contract showed that Höfler Maschinenbau GmbH had been acquired "through sale of individual business assets". The contract's wording showed that the appellant's representative erred in claiming that universal succession had occurred. His argumentation was also flawed because, had universal succession taken place, Klingelberg GmbH would have automatically taken on opponent status (see T 6/05 and T 425/05) and whether or not the original opponent still existed would no longer have been an issue.

Nor was there any other evidence on file to suggest that the opponent did not exist. So the board saw no reason to doubt its existence, or that its

La chambre a examiné les dispositions juridiques en vigueur aux Îles Vierges britanniques et dans la République de Maurice, et a noté que leurs législations – contrairement à d'autres – permettaient le transfert d'une entité juridique d'un ordre juridique à un autre sans incidence sur l'identité de l'entité juridique. La chambre a donc conclu que l'intimé n'avait pas changé d'identité juridique et qu'en particulier, à aucun moment il n'avait cessé d'exister. Plus exactement, l'entreprise avait été "transférée" des Îles Vierges britanniques vers la République de Maurice et avait continué d'exister en tant qu'entité juridique soumise à la législation de la République de Maurice.

## 1.2 Qualité d'opposant

(CLB, IV.C.2.2)

Dans l'affaire **T 531/11**, le mandataire du requérant avait contesté le fait que l'opposant initial, à savoir la société Höfler Maschinenbau GmbH, continuait d'exister et pouvait encore être représenté. Il avait demandé à la chambre de recours de constater que l'opposant n'avait plus d'existence, en expliquant qu'il fallait partir du principe que l'opposant avait été transmis à la société Klingelberg GmbH par voie de succession universelle et qu'il ne pouvait donc ni exister ni être représenté.

La chambre de recours s'est référée à l'art. 1(4) du contrat de vente de l'entreprise, en vertu duquel la société Höfler Maschinenbau GmbH avait été vendue "dans le cadre d'une cession d'actifs". D'après les termes du contrat, il ne s'agissait donc pas précisément d'une succession universelle, comme le prétendait le requérant. En outre, les arguments du requérant n'étaient pas cohérents, car s'il s'était agi d'une succession universelle, comme il l'affirmait, la société Klingelberg GmbH aurait automatiquement acquis la qualité d'opposant (cf. T 6/05 et T 425/05), de sorte que la question de l'existence de l'opposant initial ne se poserait même plus.

De plus, aucun indice supplémentaire avéré ne remettait en question l'existence de l'opposant. La chambre de recours a donc estimé que rien ne

Anhaltspunkte, das Bestehen der Person der Beschwerdegegnerin, noch die Wirksamkeit der Vertretungsbefugnis des zugelassenen Vertreters infrage zu stellen.

### 1.3 Nachweis

(CLB, IV.C.2.2.6)

In der Sache **T 2357/12** hatte der Patentinhaber infrage gestellt, dass private Unterlagen - wie sie im betreffenden Fall vorgelegt wurden - als Nachweis für die Übertragung der Einsprechendenstellung im mehrseitigen Verfahren dieselbe Beweiskraft haben wie öffentliche Eintragungsunterlagen. Die Kammer stellte dazu fest, dass öffentliche Register häufig das Vertrauen der Öffentlichkeit in Bezug auf die eingetragenen Tatsachen genossen und andere öffentliche Dokumente in formalen Fragen möglicherweise aufschlussreicher seien, während bei privaten Dokumenten die Identität des Verfassers sowie Ort und Zeitpunkt ihrer Erstellung leichter angefochten werden könnten. Allerdings sei keine der beiden Dokumentenarten ein unumstößlicher Beweis für die Richtigkeit des Inhalts. Zudem hänge die Richtigkeit öffentlicher Register von der Richtigkeit der Informationen ab, die die Behörden meist in Form von privaten Dokumenten erhielten.

In den meisten Fällen stellten private Dokumente wohl die direktesten Beweisstücke dar. Die Kammer nannte Beispiele für die in konkreten Fällen akzeptierten Arten von Dokumenten und erklärte, die Kammern hätten stets öffentliche und/oder private Unterlagen als Nachweis für einen Rechtsübergang akzeptiert, sowohl bei Gesamtrechtsnachfolgen als auch bei Einzelübertragungen. Der erforderliche Beweismaßstab sei dabei die Glaubwürdigkeit der Fakten, für die Nachweise erbracht wurden, unter Berücksichtigung der Gesamtumstände.

## 2. Zurücknahme des Einspruchs

(CLB, IV.C.4.1.2)

In **T 46/10** richtete sich die Beschwerde des Patentinhabers gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 488 468 B1 zu widerrufen. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) nahm seinen Einspruch zurück.

Die Kammer befand, dass der Einsprechende und Beschwerdegegner mit Rücknahme seines Einspruchs nicht mehr an dem Beschwerdeverfahren beteiligt war, da sich im vorliegenden

representative was empowered to act on its behalf.

### 1.3 Evidence

(CLB, IV.C.2.2.6)

In **T 2357/12** the patent proprietor questioned the probative force of private documents, as submitted in this case, rather than public registration documents, as evidence of the transfer of opponent status in inter partes proceedings. The board stated that whereas public registers often enjoyed public trust regarding the facts registered and other public documents might be more conclusive on formal questions, the identity of the issuer and the date and place of creation of a private document could be more easily contested. However, neither kind of document provided irrefutable evidence of the correctness of a document's content. Furthermore, the accuracy of public registers was dependent on the accuracy of the information received by the authorities, handed in mostly in the form of private documents.

In most cases, private documents seemed to be the most direct pieces of evidence. Citing examples of the different types of documents accepted in individual cases, the board pointed out that the boards had always accepted public and/or private documents as evidence of the transfer of rights, whether by way of universal succession or a single transfer of assets. The level of proof required was credibility of the facts for which evidence was given, in the light of all circumstances.

## 2. Withdrawal of opposition

(CLB, IV.C.4.1.2)

In **T 46/10** the proprietor had appealed against the opposition division's decision revoking European patent No. 1 488 468 B1, and the respondent (opponent) had withdrawn its opposition.

The board found that by withdrawing its opposition the opponent/respondent had ceased to be a party to the appeal proceedings, as the apportionment of costs under Art. 104 EPC had not been

justifiait de remettre en question l'existence de l'opposant ni la validité du mandat du mandataire agréé.

### 1.3 Preuves

(CLB, IV.C.2.2.6)

Dans l'affaire **T 2357/12**, le titulaire du brevet avait contesté la force probante de documents privés, tels que ceux produits en l'espèce, plutôt que celle de documents inscrits dans un registre public, comme preuves du transfert de la qualité d'opposant dans une procédure inter partes. La chambre a estimé que si les registres publics bénéficient souvent de la confiance du public en ce qui concerne les faits inscrits et que si d'autres documents publics peuvent s'avérer plus concluants sur les questions formelles, l'identité de l'auteur d'un document privé ainsi que la date et le lieu de sa création sont plus facilement contestables. Cependant, aucun de ces deux types de document ne fournit la preuve irréfutable de l'exactitude du contenu d'un document. En outre, l'exactitude des registres publics dépend de celle des informations reçues par les autorités, lesquelles sont principalement communiquées sous forme de documents privés.

Le plus souvent, les documents privés se révèlent être les éléments de preuve les plus directs. Énumérant les différents types de documents acceptés dans certaines affaires, la chambre a fait remarquer que les chambres de recours avaient toujours admis des documents publics et/ou privés comme preuves du transfert de droits, que celui-ci ait eu lieu par succession universelle ou par transfert unique d'actifs. Pour atteindre le niveau de preuve requis, les faits pour lesquels des preuves ont été avancées doivent être crédibles au vu de l'ensemble des circonstances.

## 2. Retrait de l'opposition

(CLB, IV.C.4.1.2)

Dans l'affaire **T 46/10**, le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen 1 488 468 B1. L'intimé (opposant) avait retiré son opposition.

La chambre a estimé qu'en retirant son opposition, l'opposant/intimé n'était plus partie à la procédure, étant donné qu'en l'espèce, la question de la répartition des frais au titre de l'art. 104 CBE ne

Fall die Frage einer Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ nicht gestellt hatte. Darüber hinaus hatte die Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens nach ständiger Rechtsprechung keine unmittelbaren verfahrensrechtlichen Folgen für das Beschwerdeverfahren, da der Einsprechende im vorliegenden Fall Beschwerdegegner war und das Streitpatent mit der angefochtenen Entscheidung widerrufen wurde.

Bei der inhaltlichen Prüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung durch die Beschwerdekammer können Beweismittel, die von dem Beschwerdegegner vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden waren, herangezogen werden. Darüber hinaus kann die Kammer die von dem Beschwerdegegner vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebrachten Argumente berücksichtigen. Im vorliegenden Fall urteilte die Kammer, dass der Aufrechterhaltung des europäischen Patents keiner der angeführten Einspruchsgründe entgegenstand. Sie hob daher die angefochtene Entscheidung auf und wies den Einspruch zurück.

### 3. Kostenverteilung

(CLB, IV.C.7)

In der Sache **J 22/12** richtete sich die Beschwerde gegen eine vermeintliche Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der mitgeteilt wurde, dass die Einspruchsschrift des Beschwerdeführers nicht als wirksam eingereicht angesehen werden könne. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, dass vor allem zu klären sei, ob das Schreiben der Prüfungsabteilung eine Entscheidung oder lediglich eine Mitteilung sei. Sie sah es nicht als Entscheidung an. Darüber hinaus war strittig, ob eine Beschwerde gegen eine im Namen der Prüfungsabteilung ergangene Mitteilung zulässig sein kann. Die Kammer verneinte dies.

Die Kammer ist befugt, eine Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ anzubestimmen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Gemäß Art. 16 (1) e) VOBK ist Verfahrensmißbrauch durch einen Beteiligten ein Umstand, der eine Verteilung der Kosten rechtfertigen kann. Die Kammer war der Auffassung, dass das Verhalten des Beschwerdeführers, d. h. die Einlegung eines Einspruchs und später einer Beschwerde, nicht als missbräuchlich angesehen werden könne, weil damit bestimmungsgemäß vom EPÜ Gebrauch gemacht worden sei. Daher

an issue. Furthermore, in keeping with established case law, the withdrawal of the opposition during the appeal proceedings had no immediate procedural significance because the opponent was the respondent and the contested decision had revoked the patent in suit.

In examining the substance of the opposition division's decision the board was able to consider evidence and also arguments submitted by the respondent before the opposition was withdrawn. Ruling that none of the cited grounds for opposition prevented the maintenance of the European patent, it duly set the contested decision aside and rejected the opposition.

### 3. Apportionment of costs

(CLB, IV.C.7)

In **J 22/12** the appeal was directed against what was purported to be a decision of the examining division set out in a letter stating that the appellant's notice of opposition could not be considered as validly filed. The Legal Board of Appeal found that the key question to be decided was whether the examining division's letter was a decision or merely a communication. It was held not to be a decision. Furthermore, it was disputed whether an appeal against a communication issued on behalf of the examining division can be admissible. The board found that this was not the case.

The board has the power to order an apportionment of costs under Art. 104 EPC if it is equitable to do so. Art. 16(1)(e) RPBA refers to abuse of procedure by a party as a circumstance that may justify an apportionment of costs. The board considered that the conduct of the appellant, that is the filing of an opposition and of a subsequent appeal, could not be considered as such an abuse, as they were actions which use the provisions of the EPC for the ends envisaged by these provisions. Thus the board considered it appropriate that in this

s'était pas posée. En outre, conformément à une jurisprudence constante, le retrait de l'opposition pendant la procédure de recours n'avait pas de conséquences directes sur la procédure, étant donné qu'en l'occurrence, l'opposant était également l'intimé et que le brevet en cause avait été révoqué par la décision contestée.

Pour le contrôle de la décision de la division d'opposition, la chambre de recours peut tenir compte des moyens de preuve produits par l'intimé avant le retrait de l'opposition. Elle peut également prendre en considération les arguments présentés par celui-ci avant le retrait de l'opposition. En l'espèce, la chambre a jugé qu'aucun des motifs d'opposition soulevés ne faisait obstacle au maintien du brevet européen. Elle a par conséquent annulé la décision contestée et rejeté l'opposition.

### 3. Répartition des frais de procédure

(CLB, IV.C.7)

Dans l'affaire **J 22/12**, le recours était dirigé contre une prétendue décision de la division d'examen présentée dans une lettre, selon laquelle l'opposition ne pouvait pas être considérée comme ayant été valablement formée par le requérant. La chambre de recours juridique a estimé que la question essentielle à trancher était de savoir si la lettre de la division d'examen constituait une décision ou une simple notification. Selon la chambre, la lettre ne pouvait être assimilée à une décision. La question de savoir si un recours formé contre une notification émise au nom de la division d'examen peut être recevable faisait également débat. La chambre a jugé qu'un tel recours était irrecevable.

La chambre a le pouvoir d'arrêter une répartition différente des frais au titre de l'art. 104 CBE pour des motifs d'équité. L'art. 16(1)e) RPCR mentionne les abus de procédure commis par une partie comme un motif pouvant justifier une répartition différente des frais. La chambre a estimé que le comportement du requérant, consistant à former une opposition puis un recours, ne pouvait être assimilé à un abus de procédure, étant donné que ces actes se fondent sur les dispositions de la CBE aux fins envisagées par ces dispositions. La chambre a donc jugé approprié qu'en

sei es in diesem Fall angemessen, dass die Beteiligten jeweils für ihre eigenen Kosten aufkämen.

In der Sache **T 493/11** brachte der Beschwerdegegner wichtige Beweismittel, d. h. einen Antrag auf Zeugenanhörung zu einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung, in einem späten Verfahrensstadium vor, nämlich erst zwei Monate vor dem Tag der mündlichen Verhandlung, ohne die Verzögerung stichhaltig zu begründen und vor allem ohne alle notwendigen Angaben zu machen.

Weil die fragliche Vorbenutzung schon früher thematisiert worden war und das Zeugenangebot bereits im Einspruch enthalten gewesen war, hätte der Beschwerdegegner den oben genannten Antrag schon früher im Einspruchsverfahren oder zumindest unmittelbar nach Erhalt der Ladung und der Mitteilung der Einspruchsabteilung stellen können. Hätte der Beschwerdegegner die betreffenden Materialien früher vorgebracht, so hätte die mündliche Verhandlung nicht vertagt werden müssen und dem Beschwerdeführer wären keine unnötigen Kosten entstanden.

Es war offensichtlich, dass die mündliche Verhandlung vertagt wurde, um dem Vorbringen des Beschwerdegegners und seinem Beweisaufnahmeantrag Rechnung zu tragen. Dass auch der Beschwerdeführer selbst relativ spät im Verfahren neue Anträge stellte, nämlich am Tag des (unvollständigen) Beweisangebots des Beschwerdegegners, war offenbar nicht maßgeblich für die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die mündliche Verhandlung abzusagen und zu vertagen.

Die Kammer betonte, dass der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit seines Vorbringens einschließlich Einreichung aller notwendigen Beweismittel allein verantwortlich sei und das Risiko im Falle einer Unterlassung allein trage. Infolgedessen hafte er auch für jede Verzögerung, durch die dem anderen Beteiligten zusätzliche Kosten entstünden.

Somit entspreche es der Billigkeit, dem Beschwerdegegner einen Teil der dem Beschwerdeführer entstandenen zusätzlichen Kosten aufzuerlegen, d. h. der Kosten, die durch die Stornierung der Flug- und Hotelbuchungen infolge der Vertagung der mündlichen Verhandlung entstanden seien.

In **T 1361/09** hatten im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung beide Parteien hilfsweise mündliche

case each party should bear its own costs.

In **T 493/11** the respondent introduced important evidence, i.e. a request for a witness hearing on the relevant alleged public prior use, at a late stage of the proceedings, namely only two months before the date of the scheduled oral proceedings, without cogent reasons for the delay and in particular without submitting all necessary information.

Since the prior use in question had previously been raised and the offer of witnesses had already been made with the opposition, the respondent could have come forward with the above-mentioned supporting submissions at an earlier stage of the opposition proceedings or, at least, directly after receiving the opposition division's summons and communication. If it had submitted the material in question at an earlier date, no postponement of oral proceedings would have been necessary and the appellant's costs would not have been incurred unnecessarily.

It was evident that the postponement of the oral proceedings was done to follow the respondent's submissions and its request for the taking of evidence. Consequently, the fact that the appellant itself had submitted new requests quite late in the appeal proceedings, i.e. on the same day as the respondent had submitted its (incomplete) offer of evidence, obviously was not the decisive factor for the opposition division when cancelling and postponing the oral proceedings.

The board stressed that the responsibility for stating its complete case, including all necessary evidence, and the risk for any failure in doing so lie exclusively within the respondent's own sphere. As a consequence, any delay causing the incurring of additional costs by the other party remains within the respondent's sphere and liability.

It was therefore equitable to order that the respondent meet part of the additional costs incurred by the appellant, i.e. those costs caused by the cancellation of the flight and hotel bookings due to the postponement of the oral proceedings.

In **T 1361/09**, in the proceedings before the opposition division, both parties had submitted auxiliary requests for oral

l'occurrence, chaque partie supporte les frais qu'elle avait elle-même exposés.

Dans l'affaire **T 493/11**, l'intimé avait produit des preuves importantes et demandé une audition de témoin concernant l'usage antérieur public pertinent allégué, et ce à un stade avancé de la procédure, à savoir seulement deux mois avant la date fixée pour la procédure orale, sans justifier ce retard et, en particulier, sans soumettre toutes les informations nécessaires.

Étant donné que l'usage antérieur en question avait déjà été soulevé précédemment et qu'une proposition de témoins avait déjà été formulée avec l'opposition, l'intimé aurait pu présenter les moyens précités plus tôt dans la procédure d'opposition ou, tout au moins, directement après avoir reçu la citation et la notification de la division d'opposition. S'il avait soumis plus tôt les éléments en question, la procédure orale n'aurait pas dû être reportée et le requérant n'aurait pas exposé des frais inutilement.

Il était évident que la procédure orale avait été reportée suite aux arguments de l'intimé et à sa demande de mesures d'instruction. Par conséquent, le fait que le requérant lui-même ait présenté de nouvelles requêtes assez tardivement dans la procédure de recours, à savoir le jour même où l'intimé avait présenté son offre (incomplète) de preuve, n'avait manifestement pas été le facteur déterminant qui avait amené la division d'opposition à annuler et à reporter la procédure orale.

La chambre a souligné que c'est exclusivement à l'intimé qu'il incombe de présenter l'ensemble de ses moyens, y compris toutes les preuves nécessaires, et que lui seul assume les conséquences de tout manquement à cet égard. L'intimé est donc responsable de tout retard qui occasionne des frais supplémentaires à l'autre partie.

Par conséquent, l'équité exigeait d'ordonner que l'intimé supporte une partie des frais supplémentaires exposés par le requérant, à savoir les frais dus à l'annulation des réservations de vol et d'hôtel suite au report de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1361/09**, les deux parties avaient demandé, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure

Verhandlung beantragt. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hatte seinen Antrag auf anderweitige Kostenverteilung damit begründet, dass der Beschwerdeführer (Einsprechende) erst kurz vor dem Termin dieser mündlichen Verhandlung mitgeteilt hatte, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Der Beschwerdegegner machte auch geltend, dass die mündliche Verhandlung ohne das Erscheinen des Beschwerdeführers überflüssig gewesen wäre, er selbst aber wegen der zu kurzfristig erfolgten Absage des Beschwerdeführers bereits angereist war.

Die Kammer berief sich auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach es der Billigkeit entsprechen kann, einer Partei die Kosten für eine mündliche Verhandlung aufzuerlegen, wenn diese kurzfristig auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet oder zu dieser nicht erscheint. Allerdings stellt das Nichterscheinen einer Partei zur mündlichen Verhandlung normalerweise keinen Nachteil für die anwesende Partei dar, es sei denn die Abwesenheit einer Partei hat die mündliche Verhandlung unnötig werden lassen (T 273/07).

Es erschien der Kammer jedoch fraglich, ob im vorliegenden Fall die mündliche Verhandlung deswegen hätte unterbleiben können, bzw. ob der Beschwerdegegner dann jedenfalls nicht daran teilgenommen hätte. Die hilfsweise Abhaltung einer mündlichen Verhandlung hatten beide Parteien beantragt. Die Ladung dazu erging ohne eine Ankündigung oder Andeutung, dass die Einspruchsabteilung voraussichtlich zugunsten des Beschwerdegegners entscheiden würde. Der Beschwerdegegner konnte daher nicht darauf vertrauen, dass er im Falle seines Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung allein aufgrund des schriftlichen Vorbringens obsiegen würde. Unter diesen besonderen Umständen schien es der Kammer wahrscheinlich, dass der Beschwerdegegner auch bei bekannter Absage der Gegenpartei zur mündlichen Verhandlung erschienen wäre, um seine Interessen wahrzunehmen.

Das Verhalten des Vertreters des Beschwerdeführers war somit nicht zwangsläufig ursächlich für die durch die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung angefallenen Kosten. Folglich entsprach es nicht der Billigkeit, dem Beschwerdeführer diese Kosten aufzuerlegen (T 65/05, T 190/06).

proceedings. The respondent (proprietor) had requested a different apportionment of costs on the grounds that the appellant (opponent) had not announced that it would not be attending the oral proceedings until shortly before the appointed day. The respondent also argued that the oral proceedings would have been unnecessary given the appellant's non-appearance, but it had itself already travelled to the proceedings because the appellant had withdrawn at such short notice.

According to case law cited by the board, it may be equitable to charge the costs for oral proceedings to a party which withdraws from them at short notice or does not appear at them; but generally the non-appearance of a party does not adversely affect the party which does attend, unless the absence of the first party renders the oral proceedings unnecessary (T 273/07).

In the case in point however the board was not sure that the oral proceedings could have been dispensed with on that account, or that the respondent would not have attended. Both parties had submitted auxiliary requests for oral proceedings, and the summons had been issued without any indication or suggestion that the opposition division would probably find in favour of the respondent. Hence the respondent could not have expected to prevail purely on the basis of its written submissions if it failed to attend. In these particular circumstances it seemed likely to the board that the respondent would have appeared to defend its interests even in the knowledge that the other party had withdrawn.

Thus the costs incurred for the oral proceedings before the opposition division were not necessarily attributable to the conduct of the appellant's representative. Consequently it was not equitable to charge them to the appellant (T 65/05, T 190/06).

orale au cours de la procédure d'opposition devant la division d'opposition. L'intimé (titulaire du brevet) avait présenté une requête en répartition différente des frais au motif que le requérant (opposant) n'avait fait savoir que peu de temps avant la procédure orale qu'il ne participerait pas à cette dernière. L'intimé faisait également valoir que la procédure orale aurait été superflue sans la comparution du requérant mais que lui-même s'était déjà déplacé, le requérant ayant annoncé trop tardivement qu'il ne comparait pas.

La chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle il peut être équitable de mettre les frais afférents à une procédure orale à la charge d'une partie si celle-ci renonce tardivement à la tenue d'une procédure orale ou si elle ne comparaît pas. Cependant, la non-comparution d'une partie à une procédure orale ne porte normalement pas préjudice à la partie présente, à moins que l'absence d'une partie ait rendu la procédure orale superflue (T 273/07).

Toutefois, dans le cas d'espèce, la chambre a indiqué qu'elle n'était pas certaine que la procédure orale aurait pu être abandonnée pour autant ou que l'intimé n'y aurait pas participé. Les parties avaient toutes deux demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale et y avaient été citées sans que la division d'opposition ait annoncé ou laissé entendre qu'elle prévoyait de trancher l'affaire en faveur de l'intimé. L'intimé n'avait donc aucune garantie que s'il ne comparait pas à la procédure orale, il obtiendrait gain de cause sur la seule base de ses écritures. Dans ces circonstances particulières, la chambre a estimé que l'intimé aurait probablement comparu à la procédure orale pour défendre ses intérêts même s'il avait su que la partie adverse serait absente.

Le comportement du mandataire du requérant n'était donc pas nécessairement à l'origine des frais occasionnés par la procédure orale devant la division d'opposition. Par conséquent, il n'était pas équitable de mettre ces frais à la charge du requérant (T 65/05, T 190/06).

**D. Einspruchsverfahren****1. Zulässigkeit des Einspruchs****1.1 Allgemeines***(CLB, IV.D.2.1.1)*

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache **G 1/13** (ABl. 2015, A42) beruhte darauf, dass während des Einspruchsverfahrens der Einsprechende FBL, eine Gesellschaft nach dem Recht des Vereinigten Königreichs, gemäß ebendiesem Recht aufgehört hatte zu existieren. Der bevollmächtigte Vertreter hatte das Einspruchsverfahren jedoch fortgesetzt, als ob das Unternehmen weiterhin existierte, und hatte auch in dessen Namen Beschwerde eingelegt. Im weiteren Beschwerdeverfahren wurde der Name FBL per gerichtlicher Verfügung wieder in das Handelsregister des Vereinigten Königreichs eingetragen; damit galt FBL nach dem Recht des Vereinigten Königreichs als fortgeführt, als sei es nie aus dem Register gelöscht worden. Der Patentinhaber (Beschwerdegegner) beantragte daraufhin den Widerruf der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung mit der Begründung, dass das Einspruchsverfahren hinfällig geworden sei, als FBL aufgehört habe zu existieren; hilfsweise beantragte er, die Beschwerde für unzulässig zu erklären (zu letzterem Punkt s. Kapitel IV.E.7.1 "Vorlage nach Artikel 112 EPÜ – Zulässigkeit").

Die Große Beschwerdekammer hat die Frage, ob das EPA die Rückwirkung der maßgeblichen nationalen Rechtsvorschrift anerkennen und die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens durch das wiederaufgelebte Unternehmen zulassen muss, folgendermaßen beantwortet:

"Wird ein Einspruch von einem Unternehmen eingelegt, das später gemäß dem maßgeblichen nationalen Recht in jeder Hinsicht aufhört zu existieren, anschließend aber nach einer Vorschrift dieses Rechts wiederauflebt und als fortgeführt gilt, als hätte es nie aufgehört zu existieren, und treten all diese Ereignisse ein, bevor die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents in geänderter Fassung rechtskräftig wird, so muss das Europäische Patentamt die Rückwirkung dieser Vorschrift des nationalen Rechts anerkennen und die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens durch das wiederaufgelebte Unternehmen zulassen."

**D. Opposition procedure****1. Admissibility of opposition****1.1 General***(CLB, IV.D.2.1.1)*

The facts underlying the referral to the Enlarged Board of Appeal in case **G 1/13** (OJ 2015, A42) were that during the opposition proceedings, the opponent, FBL, a company incorporated under UK law, had ceased to exist under that law. However, its authorised representative had continued with the opposition as if it still existed and had also filed an appeal in its name. In the subsequent course of the appeal, the name of FBL was restored to the UK register of companies by court order and FLB was thereby deemed under UK law to have continued in existence as if it had not been struck off the register. The proprietor (respondent) thereupon requested "revocation" of the opposition division's interlocutory decision on the ground that the opposition proceedings had lapsed when FLB ceased to exist, or, on an auxiliary basis, that the appeal be declared inadmissible (on the latter point, see Chapter IV.E.7.1 "Referral under Article 112 EPC – admissibility").

The Enlarged Board's answer on whether the EPO must recognise the retroactive effect of the relevant provision of national law and allow the opposition to be continued by the restored company was as follows:

"Where an opposition is filed by a company which subsequently, under the relevant national law governing the company, for all purposes ceases to exist, but that company is subsequently restored to existence under a provision of that governing national law, by virtue of which the company is deemed to have continued in existence as if it had not ceased to exist, all these events taking place before a decision of the opposition division maintaining the opposed patent in amended form becomes final, the European Patent Office must recognise the retroactive effect of that provision of national law and allow the opposition proceedings to be continued by the restored company."

**D. Procédure d'opposition****1. Recevabilité de l'opposition****1.1 Généralités***(CLB, IV.D.2.1.1)*

La saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/13** (JO 2015, A42) était liée au fait que l'opposant, en l'occurrence la société FBL, constituée selon les lois du Royaume-Uni, avait cessé d'exister en vertu de ces lois pendant la procédure d'opposition. Cependant, le mandataire agréé de cette société avait poursuivi l'opposition comme si la société existait toujours, et avait également formé un recours au nom de celle-ci. À un stade ultérieur de la procédure de recours, le nom de FBL avait été réinscrit au registre des sociétés du Royaume-Uni en vertu d'une ordonnance rendue par la Haute Cour, si bien qu'en vertu du droit du Royaume-Uni, FBL était réputée avoir continué d'exister comme si elle n'avait pas été radiée du registre. Le titulaire du brevet (intimé) avait requis dès lors l'"annulation" de la décision intermédiaire de la division d'opposition au motif que la procédure d'opposition s'était éteinte lorsque FBL avait cessé d'exister, et il avait demandé à titre subsidiaire que le recours soit déclaré irrecevable (cf. sur ce dernier point le chapitre IV.E.7.1 "Saisine au titre de l'article 112 CBE – Recevabilité").

À la question de savoir si l'OEB doit reconnaître l'effet rétroactif de la disposition pertinente de la législation nationale et autoriser la poursuite de l'opposition par la société rétablie, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit :

"Si une opposition est formée par une société qui, par la suite, conformément à la législation nationale pertinente s'appliquant à cette société, cesse d'exister sous tous aspects, mais que l'existence de la société en question est rétablie ultérieurement au titre d'une disposition de cette législation nationale applicable, en vertu de laquelle la société est réputée avoir poursuivi son existence comme si elle n'avait pas cessé d'exister, l'ensemble de ces événements se produisant avant qu'une décision de la division d'opposition maintenant le brevet attaqué sous une forme modifiée passe en force de chose jugée, l'Office européen des brevets doit reconnaître l'effet rétroactif de cette disposition de la législation nationale et autoriser la poursuite de la procédure d'opposition par la société rétablie".

Die Stellung des Einsprechenden sei eine reine Verfahrensstellung (G 3/97, ABl. 1999, 245). Das Recht, Einspruch einzulegen, an entsprechenden Verfahren beteiligt zu sein (...) und eine rechtskräftige Entscheidung über die eigenen Anträge zu erhalten, unterlägen dem Verfahrensrecht des EPÜ (T 15/01, ABl. 2006, 153). Für Verfahren nach dem EPÜ sei die Existenz oder Nichtexistenz einer juristischen Person ausschließlich eine Frage des nationalen Rechts (ebd.; s. auch G 3/99, ABl. 2002, 347). Allgemeine Grundsätze wie die der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit und der Verfahrensökonomie sowie die Interessen der Beteiligten und der breiten Öffentlichkeit sollten ebenfalls berücksichtigt werden (T 1091/02, ABl. 2005, 14). Die Große Beschwerdekammer kam zum Ergebnis, dass auch bezüglich der Fiktion der rückwirkenden Existenz einer juristischen Person dem nationalen Recht zu folgen ist.

Die Große Beschwerdekammer stellte außerdem klar, dass in Fällen wie diesem sämtliche Verfahrensschritte, die vollzogen wurden, während das einsprechende Unternehmen nicht existierte, volle Wirkung entfalten sollten. Das wiederaufgelebte Unternehmen dürfe nicht besser gestellt sein, als wenn es während der gesamten Zeit tatsächlich weiterbestanden hätte.

## 1.2 Berichtigung des Namens des Einsprechenden

(CLB, IV.D.2.2.2)

In **T 1551/10** betonte die Kammer, dass es für die Zulässigkeit eines Einspruchs erforderlich ist, dass der Einsprechende mit Ablauf der Einspruchsfrist identifizierbar ist (T 25/85, ABl. 1986, 81). Ist dies der Fall, können falsche Angaben berichtigt werden (T 219/86, ABl. 1988, 254; T 870/92).

Die Swisscom (Schweiz) AG war, wie aus den vorgelegten Handelsregisterauszügen ersichtlich, – zunächst unter ihrem früheren Namen Swisscom Fixnet AG, später unter ihrem jetzigen Namen – die (alleinige) Gesamtrechtsnachfolgerin der ursprünglich als Einsprechende genannten Swisscom Mobile AG, die jedoch bereits vor Einlegung des Einspruchs im Handelsregister gelöscht worden war. Es ist weder vorgetragen worden noch anderweitig ersichtlich, dass Teile des Geschäftsbetriebs der Swisscom Mobile AG von einer anderen Rechtsperson übernommen worden sind. Daher war, ungeachtet der unrichtigen Angabe des Namens ihrer

The status of an opponent was a purely procedural status (G 3/97, OJ 1999, 245). The right to bring and take part in an opposition and to have a legally binding decision on its requests were matters to be determined by the procedural law of the EPC (T 15/01, OJ 2006, 153). So far as the EPC was concerned, the existence or non-existence of a legal entity was exclusively a matter for national law (ibid.; also G 3/99, OJ 2002, 347). General principles such as equal treatment, legal certainty and procedural efficiency should also be taken into account, as should the interests of the parties and of the general public (T 1091/02, OJ 2005, 14). The conclusion reached by the Enlarged Board was that national law should also be followed as regards the deemed retrospective existence of a legal entity.

The Enlarged Board furthermore made it clear that, in circumstances such as these, full effect should be given to any procedural steps which had been taken while the opponent company was not in existence. The restored company could not be placed in a better position than if it had in fact continued in existence all the while.

## 1.2 Correction of opponent's name

(CLB, IV.D.2.2.2)

In **T 1551/10** the board stressed that for an opposition to be admissible the opponent had to be identifiable by expiry of the opposition period (T 25/85, OJ 1986, 81). Provided that was the case, wrong information could be corrected (T 219/86, OJ 1988, 254; T 870/92).

Extracts from the commercial register showed that Swisscom (Schweiz) AG – at first under its previous name (Swisscom Fixnet AG) – was the (sole) universal successor in title to Swisscom Mobile AG, which was originally named as the opponent, although it had already been removed from the register before the opposition was filed. No-one argued – nor was it otherwise apparent – that any of Swisscom Mobile AG's business assets had been taken over by any other legal entity. Therefore, even though its predecessor in title had been misnamed in the notice of opposition, Swisscom (Schweiz) AG, under its previous or present name, was clearly and unambiguously

La qualité d'opposant est une notion purement procédurale (G 3/97, JO 1999, 245). Le droit de former une opposition, d'être partie à une procédure d'opposition (...), ainsi que d'obtenir une décision juridiquement contraignante sur les requêtes présentées est assujéti au droit procédural de la CBE (T 15/01, JO 2006, 153). En ce qui concerne la CBE, l'existence – ou l'inexistence – d'une personne morale est déterminée exclusivement par le droit national (ibid. ; cf. également G 3/99, JO 2002, 347). Il convient de tenir également compte d'une part des principes généraux, tels que l'égalité de traitement, la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure, et d'autre part des intérêts des parties ainsi que du public (T 1091/02, JO 2005, 14). La conclusion de la Grande Chambre de recours est que le droit national doit être suivi également en ce qui concerne la fiction de l'existence rétroactive d'une personne morale.

En outre, la Grande Chambre de recours a précisé que, dans les circonstances de l'espèce, toutes les étapes de la procédure qui ont eu lieu pendant que la société ayant fait opposition n'existait pas, doivent produire pleinement leurs effets. La société rétablie ne peut pas être mise dans une situation plus favorable que si elle avait continué d'exister pendant toute cette période.

## 1.2 Correction du nom de l'opposant

(CLB, IV.D.2.2.2)

Dans l'affaire **T 1551/10**, la chambre a souligné que, pour que l'opposition soit recevable, l'opposant doit pouvoir être identifié à l'expiration du délai d'opposition (T 25/85, JO 1986, 81). Si tel est le cas, les erreurs éventuelles peuvent être rectifiées (T 219/86, JO 1988, 254 ; T 870/92).

Comme le montraient les extraits du registre du commerce qui avaient été produits, la société Swisscom (Schweiz) AG était, tout d'abord sous son ancienne raison sociale Swisscom Fixnet AG, et par la suite sous sa raison sociale actuelle, le (seul) successeur universel de la société Swisscom Mobile AG, qui avait été désignée initialement en tant qu'opposant, alors qu'elle avait déjà été rayée du registre avant que l'opposition soit formée. Il n'a pas été allégué que certaines parties des activités de Swisscom Mobile AG ont été reprises par une autre personne morale, et aucun autre élément ne permet de le penser. Par conséquent, indépendamment de l'indication

Rechtsvorgängerin in der Einspruchschrift, die Swisscom (Schweiz) AG unter ihrem früheren Namen Swisscom Fixnet AG bzw. unter ihrem jetzigen Namen mit Ablauf der Einspruchsfrist als Einsprechende erkennbar und eindeutig identifizierbar.

Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass prozessuale Erklärungen, die unrichtigerweise im Namen einer bereits verstorbenen Partei oder einer infolge Fusion nicht mehr existenten juristischen Person abgegeben werden, als im Namen des jeweiligen Gesamtrechtsnachfolgers abgegeben angesehen werden können (T 15/01, ABl. 2006, 153). Aus diesen Gründen konnte die unrichtige Bezeichnung der Einsprechenden gemäß R. 139 EPÜ korrigiert werden. Außerdem sah die Kammer die Möglichkeit der Täuschung der Öffentlichkeit nicht, da die vorgelegten Handelsregisterauszüge nur eine Rechtsnachfolgerin zum Zeitpunkt des Einreichens des Einspruchs zeigten, nämlich die Swisscom (Schweiz) AG unter ihrem früheren Namen Swisscom Fixnet AG bzw. unter ihrem jetzigen Namen.

Hier wird auf die jüngere Entscheidung G 1/12 (ABl. 2014, A114) verwiesen, in der die Große Beschwerdekammer bezüglich der falschen Angabe des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift befunden hat, dass dieser Fehler nach R. 101 (2) EPÜ und auch nach R. 139 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann (s. Kapitel IV.E.1.3.1 a) "Regel 99 (1) a) EPÜ").

Die Kammer wies in **T 1269/11** darauf hin, dass sowohl R. 77 EPÜ als auch R. 139 EPÜ zur Berichtigung irrtümlicher Falschangaben bei der Bezeichnung des Einsprechenden (Beschwerdegegners) im Einspruchschriftsatz grundsätzlich zur Verfügung stehen (vgl. G 1/12, ABl. 2014, A114).

Für die Frage einer Berichtigung nach R. 77 (2) EPÜ kommt es in entsprechender Anwendung der in G 1/12 angeführten Grundsätze darauf an, ob die Kammer den wahren Willen des Beschwerdegegners auf Grundlage der Information in der Einspruchschrift oder sonst in der Akte mit ausreichender Sicherheit feststellen kann, d. h. ob sie ermitteln kann, welche Gesellschaft aller Wahrscheinlichkeit nach als die Person anzusehen ist, die den Einspruch eingelegt hat. Gemäß dem vorliegenden Sachverhalt konnte

identifiable as the opponent by the time the opposition period ended.

It was recognised in the case law that procedural statements mistakenly made in the name of a deceased party, or of a legal person that no longer existed following a merger, could be regarded as having been made in the name of their universal successor in title (T 15/01, OJ 2006, 153). The mistake in the opponent's name could therefore be corrected under R. 139 EPC. Nor did the board see any possibility of the public being misled, because the commercial-register extracts showed only one successor in title at the time the opposition was filed, namely Swisscom (Schweiz) AG, under its previous or present name.

Reference is made here to the more recent decision G 1/12 (OJ 2014, A114), in which the Enlarged Board of Appeal held in respect of the wrong identification of the appellant in the notice of appeal that it is possible to correct this error under R. 101(2) EPC and also R. 139, first sentence, EPC (see Chapter IV.E.1.3.1(a) "Rule 99(1)(a) EPC").

In **T 1269/11** the board pointed out that both R. 77 and R. 139 EPC were available in principle to rectify errors in the name of the respondent (opponent) as given in the notice of opposition (see G 1/12, OJ 2014, A114).

The issue for a correction under R. 77(2) EPC was whether the board, applying *mutatis mutandis* the principles of G 1/12, could establish the respondent's true intent with sufficient certainty from the information in the notice of opposition or otherwise on file, i.e. could ascertain which company was to be regarded as being the entity that in all probability had filed the opposition. In the circumstances of the case, however, it was not possible to establish that "Jost-World GmbH" (now "Jost-Werke GmbH") was in all

erronée de la raison sociale de son prédécesseur en droit dans l'acte d'opposition, la société Swisscom (Schweiz) AG, que ce soit sous son ancienne raison sociale Swisscom Fixnet AG ou sous sa raison sociale actuelle, pouvait être reconnue et clairement identifiée en tant qu'opposant à l'expiration du délai d'opposition.

Conformément à la jurisprudence, les déclarations aux fins de la procédure qui ont été faites à tort au nom d'une partie déjà décédée ou d'une personne morale qui a cessé d'exister suite à une fusion, peuvent être considérées comme ayant été effectuées au nom du successeur universel correspondant (T 15/01, JO 2006, 153). Pour cette raison, l'erreur concernant la désignation de l'opposant pouvait être corrigée conformément à la règle 139 CBE. De plus, la chambre ne voyait pas en quoi le public pouvait, le cas échéant, être induit en erreur, étant donné que les extraits du registre du commerce qui avaient été produits faisaient apparaître un seul successeur en droit au moment où l'opposition avait été formée, à savoir la société Swisscom (Schweiz) AG, soit sous son ancienne raison sociale Swisscom Fixnet AG, soit sous sa raison sociale actuelle.

Il est fait référence à ce propos à la décision G 1/12 (JO 2014, A114), plus récente, dans laquelle la Grande Chambre de recours a estimé, eu égard à l'identification erronée du requérant dans l'acte de recours, qu'il est possible de corriger cette erreur en vertu de la règle 101(2) CBE ainsi que de la règle 139, première phrase CBE (cf. chapitre IV.E.1.3.1 a) "Règle 99(1)a) CBE").

Dans l'affaire **T 1269/11**, la chambre a fait observer que l'on pouvait corriger des erreurs concernant la désignation de l'intimé dans l'acte d'opposition aussi bien en vertu de la règle 77 CBE qu'en vertu de la règle 139 CBE (cf. G 1/12, JO 2014, A114).

Pour déterminer si une correction peut être effectuée en vertu de la règle 77(2) CBE, il importe de savoir, en application des principes énoncés dans la décision G 1/12, si la chambre est en mesure d'établir avec un degré de certitude suffisant l'intention véritable de l'intimé sur la base des informations figurant dans l'acte d'opposition ou dans une autre partie du dossier, c'est-à-dire si elle est en mesure de constater quelle est la société qui, selon toute probabilité, doit être considérée comme la personne ayant formé l'opposition.



jedoch nicht festgestellt werden, dass die "Jost-World GmbH", nunmehr "Jost-Werke GmbH", aller Wahrscheinlichkeit nach als die Person anzusehen war, die unter der unzutreffenden Namensangabe "Rockinger GmbH, ..." den Einspruch eingelegt hat. Ein alternativer Sachverhalt erscheint als ebenso wahrscheinlich oder sogar wahrscheinlicher.

Eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ setzt voraus, dass es von Anfang an der wahre Wille des Beschwerdegegners war, für die Jost-World GmbH zu handeln. Da dies keinesfalls offenbar war, war der entsprechende Wille vorzutragen und zu beweisen, wobei die Beweisforderungen hoch sind (vgl. G 1/12). Angesichts der objektiven Umstände kann der Beweis nicht als geführt angesehen werden.

## 2. Prüfungsumfang bei Änderungen

(CLB, IV.D.4.5)

In **T 616/12** erklärte die Kammer die vom Einsprechenden/Beschwerdeführer erhobenen Einwände mangelnder Klarheit des geänderten Anspruchs 1 für unzulässig.

Ein Einwand mangelnder Klarheit von erteilten Ansprüchen sei im Einspruchsverfahren nicht vorgesehen, da mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund sei. Da es sich bei Anspruch 1 um eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 15 handle, laufe ein Klarheitseinwand gegen diesen Anspruch darauf hinaus, einen Einwand mangelnder Klarheit gegen die Ansprüche in der erteilten Fassung zu erheben.

Außerdem sei nicht ersichtlich, wie eine aus der Kombination von erteilten Ansprüchen bestehende Änderung zu mangelnder Klarheit geführt haben sollte, und der Beschwerdeführer habe dies auch nicht dargelegt. In dem erteilten Patent sei Anspruch 15 unmittelbar und tatsächlich von Anspruch 1 abhängig und umfasse daher – in Einklang etwa mit R. 43 (4) EPÜ – alle Merkmale dieses Anspruchs. Anspruch 15 in der erteilten Fassung sei somit nichts weiter als eine Kurzfassung der Kombination der in den beiden Ansprüchen 1 und 15 definierten Merkmale. Da Anspruch 15 von jedem der Ansprüche 1 bis 14 abhängig sei, könne die Änderung von Anspruch 1 dahin gehend, dass dieser die Merkmale nur der Ansprüche 1 und

probability to be regarded as this, the opposition having been filed under the incorrect name of "Rockinger GmbH, ...". Other alternatives seemed equally if not more likely.

A correction under R. 139 EPC presupposed that the respondent's true intent had always been to act for Jost-World GmbH. As this was not at all obvious, the true intent had to be both set out and proved, and the burden of proof was high (see G 1/12). In the objective circumstances of the case in point, that burden had not been discharged.

## 2. Scope of examination in the case of amendments

(CLB, IV.D.4.5)

In **T 616/12** the board held the opponent-appellant's objections to lack of clarity in amended claim 1 to be inadmissible.

An objection to the clarity of granted claims was not foreseen within the opposition procedure, as lack of clarity was not a ground for opposition. Since claim 1 was a combination of granted claims 1 and 15, a clarity objection to this claim was tantamount to raising an objection of lack of clarity to the claims as granted.

Furthermore, it was not apparent how, nor did the appellant argue why, a lack of clarity resulted from an amendment caused by combining the granted claims. In the granted patent, claim 15 was directly and truly dependent on claim 1 and thus, in accordance with e.g. R. 43(4) EPC, included all the features of that claim. Claim 15 as granted was thus nothing more than an abbreviated form of the combination of features defined in both claims 1 and 15. Since claim 15 was dependent on any of claims 1 to 14, the amendment of claim 1 to include the features of only claims 1 and 15 could not be understood as anything more than a deletion of claim 1 and its substitution by claim 15. The deletion of the back-reference to claim 1 in granted claim 15

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'a toutefois pas été possible d'établir que c'était la société "Jost-World GmbH", désormais dénommée "Jost-Werke GmbH", qui, selon toute probabilité, devait être considérée comme la personne qui avait formé l'opposition sous la raison sociale inexacte de "Rockinger GmbH, ...". Une autre situation de fait semblait tout aussi probable, voire plus probable.

Une correction en vertu de la règle 139 CBE suppose que l'intention véritable de l'intimé était dès le départ d'agir pour la société Jost-World GmbH. Comme cela n'était en aucun cas manifeste, il était nécessaire d'invoquer et de prouver l'intention véritable, les exigences en matière de preuves étant à cet égard élevées (cf. G 1/12). Compte tenu des circonstances objectives, la chambre a estimé que les preuves nécessaires n'ont pas été apportées.

## 2. Portée de l'examen en cas de modifications

(CLB, IV.D.4.5)

Dans l'affaire **T 616/12**, la chambre a estimé que les objections soulevées par le requérant (opposant) quant au manque de clarté de la revendication 1, telle que modifiée, étaient irrecevables.

La procédure d'opposition ne prévoyait pas la possibilité de contester la clarté de revendications présentes dans un brevet délivré, le manque de clarté ne constituant pas un motif d'opposition. Étant donné que la revendication 1 correspondait à une combinaison des revendications 1 et 15 présentes dans le brevet délivré, le fait de contester la clarté de cette revendication revenait à soulever une objection pour manque de clarté à l'encontre des revendications du brevet tel que délivré.

En outre, on voyait mal comment une modification découlant de la combinaison des revendications du brevet délivré aboutissait à un tel manque de clarté, et le requérant n'a pas non plus expliqué pourquoi il en serait ainsi. Dans le brevet délivré, la revendication 15 était directement et réellement dépendante de la revendication 1 et, conformément, par exemple, à la règle 43(4) CBE, contenait par conséquent l'ensemble des caractéristiques de cette revendication. La revendication 15 du brevet délivré n'était donc rien de plus qu'une forme condensée de la combinaison des caractéristiques définies dans les revendications 1 et 15. La revendication 15 étant dépendante de l'une quelconque des

15 umfassen solle, nur als Streichung von Anspruch 1 und seine Ersetzung durch Anspruch 15 verstanden werden. Die Streichung der Rückverweisung auf Anspruch 1 im erteilten Anspruch 15 sei nichts weiter als eine aus sprachlichen Gründen erfolgte, angemessene und in der Tat notwendige Anpassung beim Wechsel von der Kurz- zur vollständigen Fassung. Der Anspruch werde durch die Ersetzung des Passus "dadurch gekennzeichnet, dass" durch "wobei" und die Streichung einiger nicht mehr benötigter Bezugsziffern inhaltlich nicht verändert, und die Klarheit des erteilten, zu diesem Zeitpunkt von Anspruch 1 abhängigen Anspruchs 15 könne davon auch nicht beeinträchtigt werden.

In der Sache **T 373/12** (ABl. 2014, A115) bestand der Anspruch 1 des erstmals im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrags 1 aus einer Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 der erteilten Fassung und des abhängigen Anspruchs 3 der erteilten Fassung. Auch wenn mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist, müssen geänderte Ansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügen (Art. 101 (3) EPÜ). Nach Ansicht der Kammer wurde jedoch die Frage, ob die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ zu prüfen sind, wenn es sich bei den geänderten Ansprüchen um eine bloße Kombination erteilter Ansprüche handelt, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedlich beurteilt, weshalb die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt hat (**G 3/14**, s. unten):

1. Ist der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 der Großen Beschwerdekammer (s. Nr. 3.2.1 der Gründe) so zu verstehen, dass er die wörtliche Übernahme von a) Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder b) vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst, sodass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern nach Art. 101 (3) EPÜ verpflichtet sind, so im Verfahren geänderte unabhängige Ansprüche immer auf Klarheit zu prüfen?

2. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 bejaht, ist dann eine Prüfung des unabhängigen Anspruchs

could not be regarded as anything but an appropriate and indeed necessary adaptation for reasons of linguistic correctness when moving from the abbreviated form to the full text. Also, the replacement of the words "characterised in that" by "wherein", and the deletion of certain reference numerals which were no longer applicable, were not changes which implied any amendment to the claim in a substantive sense, whereby the clarity of granted claim 15, dependent then on claim 1, also could not be affected.

In **T 373/12** (OJ 2014, A115) claim 1 of auxiliary request 1, first submitted during opposition proceedings, consisted of a combination of the features of claim 1 as granted and of dependent claim 3 as granted. Although lack of clarity is not a ground for opposition, amended claims have to meet the requirements of the EPC (Art. 101(3) EPC). As the board considered the jurisprudence of the boards of appeal to be divided on whether the requirements of Art. 84 EPC are to be examined if amended claims are a mere combination of granted claims, the board referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (**G 3/14**, see below):

1. Is the term "amendments" as used in decision G 9/91 of the Enlarged Board of Appeal (see point 3.2.1 of the Reasons) to be understood as encompassing a literal insertion of (a) elements of dependent claims as granted and/or (b) complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions and boards of appeal are required by Art. 101(3) EPC always to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings?

2. If the Enlarged Board of Appeal answers Question 1 in the affirmative, is then an examination of the clarity of the

revendications 1 à 14, le fait de modifier la revendication 1 de manière à y inclure les caractéristiques des revendications 1 et 15 uniquement, ne pouvait être interprété que comme la suppression de la revendication 1 et son remplacement par la revendication 15. La suppression du renvoi à la revendication 1 dans la revendication 15 du brevet tel que délivré ne pouvait représenter rien de plus qu'une adaptation pertinente et effectivement nécessaire, s'expliquant par des raisons de correction linguistique lors du passage de la forme condensée au texte intégral. En outre, la substitution des mots "dans lequel" à l'expression "caractérisé en ce que" et la suppression de certains renvois numériques devenus obsolètes ne modifiaient en rien la revendication quant au fond, si bien que la clarté de la revendication 15 du brevet délivré, alors dépendante de la revendication 1, ne pouvait pas non plus être compromise.

Dans l'affaire **T 373/12** (JO 2014, A115), la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, présentée pour la première fois au cours de la procédure d'opposition, combinait les caractéristiques de deux revendications du brevet délivré : la revendication 1 et la revendication dépendante 3. Bien que le manque de clarté ne constitue pas un motif d'opposition, les revendications modifiées doivent satisfaire aux exigences de la CBE (art. 101(3) CBE). Ayant considéré la jurisprudence des chambres de recours comme divisée s'agissant de savoir si les exigences de l'art. 84 CBE doivent être examinées lorsque les revendications modifiées représentent une simple combinaison de revendications présentes dans le brevet délivré, la chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (**G 3/14**, cf. ci-dessous) :

1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours (cf. point 3.2.1 des motifs) doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner, en vertu de l'art. 101(3) CBE, la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?

2. Si la Grande Chambre de recours répond par l'affirmative à la question 1, l'examen de la clarté de la

auf Klarheit in solchen Fällen auf die übernommenen Merkmale beschränkt oder kann sie sich auch auf Merkmale erstrecken, die bereits im unveränderten unabhängigen Anspruch enthalten waren?

3. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 verneint, ist dann eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit immer ausgeschlossen?

4. Falls die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommt, dass eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit weder immer erforderlich noch immer ausgeschlossen ist, welche Kriterien sind dann bei der Entscheidung anzuwenden, ob eine Prüfung auf Klarheit in einem bestimmten Fall infrage kommt?

In ihrer Entscheidung **G 3/14** (ABl. 2015, \*\*\*) betrachtete die Große Beschwerdekammer zunächst ihre frühere Rechtsprechung, d. h. G 1/91 (ABl. 1992, 253), G 9/91 (ABl. 1993, 408) und G 10/91 (ABl. 1993, 420). Sie verwies auf Nr. 19 der Gründe von G 9/91 und G 10/91, wonach "Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ [...] zu prüfen sind." Die Große Beschwerdekammer betonte, dass in diesen Fällen nicht erörtert wurde, ob unter dem Begriff "Änderungen" jede Umgestaltung oder vielmehr nur eine - wie auch immer geartete qualitative - Änderung des fraglichen Anspruchs zu verstehen ist. Wäre die Große Beschwerdekammer damals allerdings der Auffassung gewesen, dass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern umfassende Befugnisse zur Prüfung geänderter Ansprüche haben, so hätte sie dies auch geäußert (in G 9/91 waren die Ansprüche im Einspruchsverfahren geändert worden). Folglich ist der oben verwendete Begriff "Änderungen" dahin gehend zu verstehen, dass der zu prüfende Gegenstand in irgendeiner Weise unmittelbar mit der Änderung zusammenhängen muss.

Anschließend ging die Große Beschwerdekammer auf die drei Hauptargumentationslinien in der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern ein. T 301/87 und T 227/88 sind der Ursprung des "herkömmlichen" Ansatzes, der auf der Prüfung beruht, ob es durch die

independent claim in such cases limited to the inserted features or may it extend to features already contained in the unamended independent claim?

3. If the Enlarged Board answers Question 1 in the negative, is then an examination of the clarity of independent claims thus amended always excluded?

4. If the Enlarged Board comes to the conclusion that an examination of the clarity of independent claims thus amended is neither always required nor always excluded, what then are the conditions to be applied in deciding whether an examination of clarity comes into question in a given case?

In its decision on referral **G 3/14** (OJ 2015, \*\*\*), the Enlarged Board first considered its previous jurisprudence, i.e. G 1/91 (OJ 1992, 253), G 9/91 (OJ 1993, 408) and G 10/91 (OJ 1993, 420). It cited point 19 of the Reasons in both G 9/91 and G 10/91: "[...] in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC". The Enlarged Board noted that it had not been discussed in these cases whether the term "amendments" had to be understood as being any kind of alteration to a claim, or rather only modifications which are in some way qualitative. Nevertheless, had the Enlarged Board at the time considered that the opposition division and the boards of appeal were given wide powers to examine amended claims, it would have said so (in G 9/91 the claims had been amended before the opposition division). Therefore, the term "amendments" as used above had to be understood in the sense that the subject matter to be examined must have some direct nexus with the amendment.

The Enlarged Board then identified three main lines in the jurisprudence of the technical boards of appeal. T 301/87 and T 227/88 were the origin of the "conventional" approach, which is based on the test whether the amendment introduces any contravention of Art. 84 EPC, and the

revendication indépendante est-il dans de tels cas limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?

3. Si la Grande Chambre de recours répond par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il dès lors toujours exclu ?

4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?

Dans sa décision concernant l'affaire **G 3/14** (JO 2015, \*\*\*), la Grande Chambre de recours a d'abord passé en revue sa jurisprudence antérieure, à savoir les décisions G 1/91 (JO 1992, 253) et G 9/91 (JO 1993, 408), ainsi que l'avis G 10/91 (JO 1993, 420). Elle a cité le point 19 des motifs de la décision G 9/91 et de l'avis G 10/91, dans lequel il est indiqué que, "[...] en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE". La Grande Chambre de recours a constaté qu'il n'avait pas été précisé si par "modifications", il fallait entendre n'importe quels changements apportés à une revendication, ou uniquement les modifications de nature plus ou moins qualitative. Néanmoins, si la Grande Chambre de recours avait estimé à l'époque que la division d'opposition et les chambres de recours disposaient de pouvoirs étendus pour examiner des revendications modifiées, elle l'aurait indiqué (dans la décision G 9/91, les revendications avaient été modifiées devant la division d'opposition). La Grande Chambre de recours a conclu que le terme "modifications", tel qu'utilisé ci-dessus, devait par conséquent être interprété en ce sens que les aspects à examiner doivent avoir un rapport direct avec la modification.

La Grande Chambre de recours a mis ensuite en évidence trois grands courants dans la jurisprudence des chambres de recours techniques. Les décisions T 301/87 et T 227/88 ont été à l'origine de l'approche conventionnelle, consistant à établir si la modification aboutit à une violation

Änderung zu einem Verstoß gegen Art. 84 EPÜ kommt, sowie auf dem Grundsatz, dass Art. 101 (3) EPÜ keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zulässt, die nicht auf diese Änderung zurückgehen. Laut der Großen Beschwerdekammer bezieht sich das Wort "zurückgehen" auf einen Klarheitsmangel, der vorher nicht bestand und somit erst durch die Änderung entsteht. Dieser Ansatz ist in zahlreichen Entscheidungen als "ständige" Rechtsprechung verfolgt worden (z. B. T 381/02, T 1855/07, T 367/96 und T 326/02). In späteren Entscheidungen ist der Begriff aber auch in einem breiteren Sinne interpretiert worden: Danach kann eine mangelnde Klarheit auch untersucht werden, wenn durch die Änderung eine bereits vorher vorhandene Unklarheit hervorgehoben und das Augenmerk darauf gelenkt wird (T 472/88, s. auch T 681/00 und T 1484/07). Diese Weiterentwicklung der Rechtsprechung erachtete die Große Beschwerdekammer als unzulässig (weil der Test davon abhängt, ob ein Klarheitsmangel bereits vorher entdeckt wurde oder nicht, und somit willkürlich ist). Die dritte Rechtsprechungslinie bezeichnete sie als "abweichend": Nach T 1459/05 (s. auch T 1440/08 und T 656/07) muss eine Kammer die Klarheit im Rahmen ihres Ermessens von Fall zu Fall prüfen können, wenn das aufgenommene Merkmal das einzige Merkmal ist, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterscheidet. Unter den abweichenden Entscheidungen am weitesten geht T 459/09, wonach geänderte Ansprüche im Einzelfall grundsätzlich und unabhängig von der Art der Änderung auf Klarheit geprüft werden können. Die Große Beschwerdekammer äußerte Zweifel an der Rechtsgrundlage eines solchen Ermessens, das nicht zuletzt bedeuten würde, dass der Ausgang eines Einspruchsverfahrens für die Beteiligten unvorhersehbar wäre.

Anschließend legte die Große Beschwerdekammer dar, wie Art. 101 (3) EPÜ auszulegen ist, und hob hervor, dass die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ für die Zwecke des Art. 101 (3) EPÜ zu den "Erfordernissen dieses Übereinkommens" zählen. Allerdings gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Sinn und Zweck dieses Artikels darin bestünde, eine vollständige Neuprüfung des Patents auf Klarheit oder auf sonstige Erfordernisse des EPÜ zu ermöglichen. Maßgeblich sind vielmehr die Änderung

principle that Art. 101(3) EPC does not allow objections to be based upon Art. 84 EPC if they do not arise out of the amendments made. According to the Enlarged Board, the expression "arise out of" refers to a lack of clarity that did not exist before, so that the amendment gives rise to a lack of clarity for the first time. This approach had been applied in many cases, as "established" case law (e.g. T 381/02, T 1855/07, T 367/96 and T 326/02). Nevertheless, the expression had also been interpreted in a wider sense in subsequent decisions, according to which a lack of clarity could be examined if the amendment "highlights and focuses attention" on a previously existing ambiguity (T 472/88; see also T 681/00 and T 1484/07). The Enlarged Board considered this development of case law not to be legitimate (the test depending on whether a lack of clarity was previously noticed or not, and therefore being arbitrary). The third line of jurisprudence was considered "diverging". According to T 1459/05 (see also T 1440/08 and T 656/07), clarity may be examined on a case-by-case basis as a matter of discretion when the added feature is the only feature that distinguishes the subject-matter of the claim from the prior art. T 459/09 was the most far-reaching of the diverging cases, stating that amended claims may generally be examined for clarity on a case-by-case basis irrespective of the kind of amendment. The Enlarged Board expressed doubts as to the legal basis for such a discretion, which would also mean that parties could hardly predict the outcome of opposition proceedings.

The Enlarged Board then set out how Art. 101(3) EPC was to be interpreted. It pointed out that the requirements of Art. 84 EPC are part of the "requirements of the Convention" for the purposes of Art. 101(3) EPC. There was, however, no indication that the object and purpose of that article was to open up the patent to a complete re-examination, whether for clarity or the other requirements of the EPC. It was rather the amendment itself which was relevant, and its effect for the ground for opposition in question. Self-evidently,

de l'art. 84 CBE, et du principe selon lequel l'art. 101(3) CBE ne permet pas de formuler des objections au titre de l'art. 84 CBE si celles-ci ne découlent pas des modifications effectuées. Selon la Grande Chambre de recours, le terme "découlent" renvoie au fait que le problème de clarté n'existait pas auparavant, ce qui signifie que le manque de clarté a été introduit par la modification. Cette approche a été appliquée dans de nombreuses affaires, en tant que jurisprudence "constante" (cf. par exemple T 381/02, T 1855/07, T 367/96 et T 326/02). Néanmoins, ce terme a également été interprété dans un sens plus large dans des décisions ultérieures, selon lesquelles un manque de clarté peut être examiné si la modification "met en relief" une ambiguïté qui existait déjà et "focalise l'attention" sur celle-ci (T 472/88 ; cf. également T 681/00 et T 1484/04). La Grande Chambre de recours a jugé que cette évolution jurisprudentielle n'est pas admissible (étant donné que le critère décisif dépend de la question de savoir si un manque de clarté a été constaté ou non auparavant, et qu'il est donc arbitraire). Le troisième courant jurisprudentiel a été considéré comme "divergent". Selon la décision T 1459/05 (cf. également T 1440/08 et T 656/07), la chambre peut examiner la clarté au cas par cas, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, lorsque la caractéristique ajoutée est l'unique élément qui distingue l'objet de la revendication par rapport à l'état de la technique. Parmi les affaires divergentes, celle qui est allée le plus loin est la décision T 459/09, selon laquelle la clarté de revendications modifiées peut en général être examinée au cas par cas, indépendamment du type de modification. La Grande Chambre de recours a exprimé des doutes quant au fondement juridique d'un tel exercice du pouvoir d'appréciation, qui aurait également pour conséquence que les parties ne pourraient guère prévoir l'issue de la procédure d'opposition.

La Grande Chambre de recours a ensuite précisé comment l'art. 101(3) CBE doit être interprété. Elle a indiqué que les exigences énoncées à l'art. 84 CBE font partie des "exigences de la Convention" aux fins de l'art. 101(3) CBE. Rien ne suggère toutefois que l'objet et la finalité de cet article sont de soumettre le brevet à un réexamen complet au regard de la clarté ou des autres exigences de la CBE. C'est plutôt la modification proprement dite qui importe, ainsi que ses effets à l'égard du motif d'opposition concerné.

selbst und ihre Auswirkungen für den jeweiligen Einspruchsgrund. Selbstverständlich darf die Änderung selbst keine neuen Einwände aufwerfen.

Die Große Beschwerdekammer betonte, dass sich der Gesetzgeber – wie aus den vorbereitenden Materialien zum EPÜ 1973 hervorgeht – ganz bewusst dagegen entschieden hat, Art. 84 EPÜ zu einem Einspruchsgrund zu machen, weil es unbefriedigend wäre, wenn ein Einsprechender das Verfahren bei jeder Änderung hinauszögern könnte, indem er diverse Einsprüche nach Art. 84 EPÜ erhöhe. Nichtsdestotrotz könnte ein Klarheitsmangel im Einspruchsverfahren relevant sein, weil er unter Umständen die Entscheidung über die Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ (ausreichende Offenbarung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit) beeinflusst, oder sich auf die in einem nationalen Verfahren gegen ein europäisches Patent vorgebrachten Nichtigkeitsgründe auswirkt. Auch wurde bei der Abfassung des EPÜ 2000 keine Änderung im Sinne einer Abkehr von der damaligen ständigen Rechtsprechung vorgeschlagen, d. h. von dem auf T 301/87 basierenden "herkömmlichen" Ansatz.

De facto würde Art. 84 EPÜ, wenn die Streichung eines unabhängigen Anspruchs einschließlich der von ihm abhängigen Ansprüche eine Klarheitsprüfung der übrigen Ansprüche ermöglichen würde, in zahlreichen Fällen zu einem Einspruchsgrund (rund 70 % der Patente werden im Einspruchsverfahren geändert) – dies liefe der Absicht des Gesetzgebers zuwider. Im Falle einer Kombination von Ansprüchen, bei der im Grunde der ursprüngliche unabhängige Anspruch gestrichen und der vormals abhängige Anspruch entsprechend ausformuliert wird, zu einem anderen Schluss zu gelangen, wäre willkürlich und ungerechtfertigt.

Letztlich schloss sich die Große Beschwerdekammer der mit T 301/87 begründeten herkömmlichen Rechtsprechungslinie an und missbilligte die in T 472/88 verfolgte und die "abweichende" Rechtsprechungslinie. Die Vorlagefragen beantwortete sie wie folgt:

"Bei der Prüfung nach Art. 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ geprüft werden, sofern –

the amendment must not itself give rise to new objections.

The Enlarged Board stressed that, as apparent from the *travaux préparatoires* to the EPC 1973, the legislator had deliberately chosen not to make Art. 84 EPC a ground for opposition. It would be unsatisfactory if an opponent could cause delays whenever an amendment was made, by raising all kinds of Art. 84 EPC objections. Moreover, a lack of clarity could still be relevant in opposition proceedings in that it could influence the decision on issues under Art. 100 EPC (sufficiency, novelty, inventive step), or impact on the grounds of invalidity alleged in national proceedings relating to a European patent. Furthermore, when the EPC 2000 was drafted, no suggestion was made for a change to reverse the effect of the then established case law, i.e. the conventional approach based on T 301/87.

If the deletion of an independent claim with its dependent claims permitted examination of the remaining claims for lack of clarity, Art. 84 EPC would effectively become a ground for opposition in a large number of cases (about 70% of the patents are amended in opposition proceedings), which would be contrary to the legislator's intention. To conclude otherwise for a combination of claims which actually consists of striking out the original independent claim and then writing out the previously dependent claim in full, would be arbitrary and unjustified.

In conclusion, the Enlarged Board approved the conventional line of jurisprudence as exemplified by T 301/87 and disapproved that exemplified by T 472/88 as well as the "diverging" line of jurisprudence. Its answer to the referred questions was:

"In considering whether, for the purposes of Art. 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Art. 84 EPC only when,

Il va de soi que la modification ne doit pas donner lieu elle-même à de nouvelles objections.

La Grande Chambre de recours a souligné que le législateur, ainsi qu'il ressortait des travaux préparatoires à la CBE 1973, avait délibérément choisi de ne pas faire de l'art. 84 CBE un motif d'opposition. Il n'était pas souhaitable qu'à chaque modification, un opposant puisse occasionner des retards en soulevant toutes sortes d'objections au titre de l'art. 84 CBE. Elle a ajouté que la question du manque de clarté pouvait toujours être pertinente pendant la procédure d'opposition, dans la mesure où elle était susceptible d'influencer la décision relative aux aspects relevant de l'art. 100 CBE (suffisance de l'exposé, nouveauté, activité inventive), ou d'avoir une incidence sur les motifs de nullité invoqués dans le cadre d'actions nationales concernant un brevet européen. Lors de la rédaction de la CBE 2000, il n'avait pas non plus été proposé de modification destinée à invalider les effets de la jurisprudence constante de l'époque, à savoir l'approche conventionnelle fondée sur la décision T 301/87.

Si la suppression d'une revendication indépendante et de ses revendications dépendantes permettait un examen des revendications restantes aux fins d'établir un éventuel manque de clarté, l'art. 84 CBE deviendrait dans les faits un motif d'opposition dans un grand nombre d'affaires (environ 70 % des brevets sont modifiés lors de la procédure d'opposition), ce qui serait contraire à l'intention du législateur. Il serait arbitraire et injustifié de parvenir à une autre conclusion en cas de combinaison de revendications qui consisterait en réalité à supprimer la revendication indépendante initiale et à développer entièrement la revendication qui était auparavant dépendante.

En conclusion, la Grande Chambre de recours a approuvé le courant jurisprudentiel conventionnel, tel qu'illustré par la décision T 301/87, et a désapprouvé le courant jurisprudentiel illustré par la décision T 472/88, ainsi que le courant jurisprudentiel "divergent". Elle a répondu de la manière suivante aux questions posées :

"Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'art. 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet avec les exigences de l'art. 84 CBE ne peut être examinée

und dann auch nur soweit – diese Änderung einen Verstoß gegen Art. 84 EPÜ herbeiführt."

### 3. Berichtigung von Mängeln (eines Anspruchs) im Einspruchsverfahren

Der Orientierungssatz der Entscheidung **T 657/11** lautet:

"Im Einspruchsverfahren können Fehler oder Unrichtigkeiten der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen des Patents in der erteilten Fassung entweder durch eine Änderung wegen eines Einspruchsgrunds nach Art. 100 EPÜ oder, sofern die Fehler oder Unrichtigkeiten unverändert bleibende Textpassagen oder Zeichnungen betreffen, durch eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ behoben werden."

Die Ansprüche gemäß dem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung und dem ursprünglichen Antrag des Beschwerdeführers im Beschwerdeverfahren unterschieden sich von den erteilten Ansprüchen nur darin, dass der Begriff "NF-Permeat" im letzten Verfahrensschritt von Anspruch 6 durch "NF-Konzentrat" ersetzt worden war. Die Kammer hatte dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass sein Antrag in Wirklichkeit auf die Berichtigung eines Fehlers in der erteilten Fassung des Patents gerichtet sei; R. 140 EPÜ wäre insofern einschlägig gewesen, als es sich um einen angeblichen Fehler in einer Entscheidung des Amtes gehandelt habe, nämlich im Erteilungsbeschluss. R. 140 EPÜ könne jedoch nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines erteilten Patents herangezogen werden (G 1/10, ABl. 2013, 194).

Die Ansprüche gemäß dem abschließenden (einzigen) Antrag des Beschwerdeführers waren gegenüber den erteilten Ansprüchen über eine bloße Fehlerbeseitigung hinaus geändert worden, nämlich durch ihre Beschränkung auf die erteilten (Verfahrens)Ansprüche 6 - 11. Damit war die Grundlage für die Entscheidung über die Beschwerde (und damit auch über den Einspruch) nicht mehr dieselbe wie für den Erteilungsbeschluss, der endgültig unwirksam würde und an dessen Stelle eine neue Entscheidung treten würde. In einem solchen Fall stelle jede (weitere) Änderung der Ansprüche, auch wenn sie darauf abziele, einen offensichtlichen Fehler in den erteilten Ansprüchen zu beseitigen, keine

and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Art 84 EPC."

### 3. Correction of error (in claim) in opposition

The catchword of decision **T 657/11** reads:

"In opposition proceedings mistakes or errors concerning the claims, the description or the drawings of the patent as granted may be removed either by an amendment occasioned by a ground of opposition under Art. 100 EPC or, as far as the mistakes or errors concern texts or drawings which remain unamended, by way of a correction pursuant to R. 139 EPC."

The claims according to the main request before the opposition division and the appellant's initial request in the appeal proceedings differed from the granted claims only in that the wording "NF permeate" in the last process step of claim 6 was replaced by "NF concentrate". The board had communicated to the appellant that its request was actually for correction of an error in the granted version of the patent, which would have been a matter of R. 140 EPC in that it related to a purported mistake in a decision of the Office, namely the decision to grant the patent. However, R. 140 EPC was not available to correct the text of a granted patent (G 1/10, OJ 2013, 194).

The claims according to the appellant's final (sole) request were, as compared to the claims as granted, amended beyond the mere removal of an error, namely by limiting them to those granted as (process) claims 6 to 11. Hence the basis for the decision on the appeal (and, thereby, on the opposition) was no longer that for the decision to grant, which would definitely lose its effect and be replaced by a new decision. In such a situation any (further) amendment of the claims, even if aimed at removing an obvious mistake in the claims as granted, did not constitute a correction of an error in a decision of the EPO within the meaning of R. 140 EPC.

que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'art. 84 CBE."

### 3. Rectification d'erreurs (dans une revendication) pendant la procédure d'opposition

L'exergue de la décision **T 657/11** s'énonce comme suit :

"Dans une procédure d'opposition, les fautes ou erreurs contenues dans les revendications, la description ou les dessins du brevet tel que délivré peuvent être supprimées, soit au moyen d'une modification apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, soit, dans la mesure où ces fautes ou erreurs concernent des textes ou des dessins qui restent non modifiés, au moyen d'une rectification au titre de la règle 139 CBE."

Les revendications de la requête principale devant la division d'opposition et de la requête initiale du requérant au stade du recours ne différaient des revendications du brevet délivré que sur le fait que le terme "concentré de NF" avait été substitué au terme "perméat de NF" dans la dernière étape du procédé selon la revendication 6. La chambre avait indiqué au requérant que sa requête avait en fait pour objet la rectification d'une erreur dans le texte du brevet délivré, ce qui aurait été régi par la règle 140 CBE dans la mesure où il s'agissait d'une erreur prétendue dans une décision de l'Office, à savoir dans la décision relative à la délivrance du brevet. Cependant, la règle 140 CBE ne permettait pas de rectifier le texte d'un brevet délivré (G 1/10, JO 2013, 194).

Les revendications de la requête finale (unique) du requérant avaient été modifiées, par rapport à celles du brevet délivré, d'une manière qui allait au-delà de la simple suppression d'une erreur, puisqu'elles avaient été limitées aux revendications (de procédé) 6 à 11 du brevet délivré. Partant, la décision relative au recours (et donc à l'opposition) n'avait plus le même fondement que celle relative à la délivrance du brevet, laquelle cesserait en tout état de cause de produire ses effets et serait remplacée par une nouvelle décision. En pareille situation, une (nouvelle) modification des revendications, même en vue de supprimer une erreur manifeste dans les revendications du brevet tel que délivré, ne constitue pas une

Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung des EPA im Sinne der R. 140 EPÜ dar.

Wie in G 1/10 hervorgehoben, hat der Patentinhaber stets die Möglichkeit, im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eine Änderung seines Patents anzustreben und dadurch eine mutmaßliche Unrichtigkeit auszuräumen. Es trifft jedoch nicht zu, dass eine Änderung, die (einzig und allein) auf die Beseitigung eines Fehlers oder einer Unrichtigkeit in den Ansprüchen, aber auch in der Beschreibung und den Zeichnungen des Patents in der erteilten Fassung abzielt, "durch einen Einspruchsgrund nach Art. 100 veranlasst" ist (R. 80 EPÜ). Daraus folgt, dass derartige Fehler oder Unrichtigkeiten – hier der Ausdruck "[Nanofiltrations]Permeat" – im unveränderten Teil des Wortlauts nur durch eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ behoben werden können; diese Vorschrift mit den darin festgelegten spezifischen Voraussetzungen ist unabhängig von R. 80 EPÜ anwendbar. Die vorgeschlagene Berichtigung erfüllte diese Voraussetzungen.

#### **4. Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren**

##### **4.1 Ermessensausübung der Einspruchsabteilung**

(CLB, IV.C.1.3.3)

Im Hinblick auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung, verspätet eingereichte Dokumente nicht zum Verfahren zuzulassen, erinnerte die Kammer in **T 544/12** daran, dass die Beschwerdekammer sich nur dann über eine solche Ermessensentscheidung hinwegsetzen sollte, wenn das Ermessen anhand der falschen Kriterien, unter Vernachlässigung der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt wurde (G 7/93, ABI. 1994, 775; T 1119/05). Die bloße Behauptung, die Dokumente seien *prima facie* nicht relevant, sei für sich genommen keine ausreichende Begründung. Mangels ausreichender Begründung der Einspruchsabteilung für die Nichtzulassung der verspätet eingereichten Dokumente sei die Kammer nicht in der Lage zu entscheiden, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in angemessener Weise ausgeübt habe.

In einem solchen Fall müsse sich die Kammer zunächst an die Stelle der Einspruchsabteilung setzen und entscheiden, ob sie das Ermessen in

As pointed out in G 1/10, it was always open to a patent proprietor to seek to amend his patent during opposition or limitation proceedings and such amendment could remove a perceived error. However, an amendment with the (sole) aim of removing a mistake or error in the claims, but also in the description and drawings of the patent as granted, could not be said to be "occasioned by a ground for opposition under Art. 100" (R. 80 EPC). It followed that such mistakes or errors – here the expression "[nanofiltration] permeate" – in the unamended part of the text could only be removed by a correction pursuant to R. 139 EPC, which provision and the specific requirements defined therein applied independently of R. 80 EPC. The proposed correction was in accordance with those requirements.

#### **4. Late-filed facts and evidence in opposition proceedings**

##### **4.1 Opposition divisions' exercise of discretion**

(CLB, IV.C.1.3.3)

With regard to the opposition division's decision not to admit late-filed documents, the board in **T 544/12** recalled that such a discretionary decision should only be overruled in appeal if the discretion has been exercised according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way (G 7/93, OJ 1994, 775; T 1119/05). A bare assertion of lack of *prima facie* relevance was not by itself sufficient reasoning. Without any sufficient reasons being given by the opposition division for not admitting the late-filed documents, the board was not in a position to decide whether or not the opposition division had exercised its discretion in an appropriate way.

In such a situation, it was first necessary for the board to put itself in the place of the opposition division and to decide whether or not it would have

rectification d'erreurs dans une décision de l'OEB au sens de la règle 140 CBE.

Comme il a été indiqué dans la décision G 1/10, 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. Cependant, une modification ayant pour (seul) but de supprimer une faute ou erreur dans les revendications, ainsi que dans la description et les dessins du brevet tel que délivré, ne peut pas être considérée comme étant "apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100" (règle 80 CBE). Il s'ensuit que de telles fautes ou erreurs (en l'occurrence l'expression "perméat [de nanofiltration]") dans la partie non modifiée du texte ne peuvent être supprimées qu'au moyen d'une rectification au titre de la règle 139 CBE, dont les dispositions et les conditions particulières s'appliquent indépendamment de la règle 80 CBE. La correction proposée était conforme auxdites conditions.

#### **4. Faits et preuves produits tardivement dans la procédure d'opposition**

##### **4.1 Exercice du pouvoir d'appréciation par les divisions d'opposition**

(CLB, IV.C.1.3.3)

Dans l'affaire **T 544/12**, s'agissant de la décision de la division d'opposition de ne pas admettre dans la procédure des documents produits tardivement, la chambre a rappelé qu'une telle décision rendue dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ne pouvait être annulée au stade du recours que si le pouvoir d'appréciation avait été exercé sur la base de principes erronés, sans prendre en considération les principes corrects, ou de manière déraisonnable (G 7/93, JO 1994, 775 ; T 1119/05). Le simple fait d'invoquer un manque de pertinence de prime abord ne constituait pas en soi une argumentation suffisante. Comme la division d'opposition n'avait pas suffisamment motivé son refus d'admettre dans la procédure les documents produits tardivement, la chambre n'était pas en mesure de décider si ladite division avait ou non exercé son pouvoir d'appréciation à bon escient.

En pareille situation, la chambre devait dans un premier temps se mettre à la place de la division d'opposition et décider si elle aurait ou non exercé son

derselben Weise ausgeübt hätte (gelange sie zu dem Schluss, dass sie die Dokumente an der Stelle der Einspruchsabteilung nicht zugelassen hätte, so würde sich die weitere Frage stellen, ob sie diese Dokumente als im Beschwerdeverfahren (verspätet) eingereichte Dokumente in Ausübung ihres Ermessens zulassen solle). Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass die Dokumente *prima facie* relevant seien und hätten zugelassen werden müssen. Sie hob daher die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf und ließ die Dokumente zu.

### 5. Neue Einspruchsgründe

(CLB, IV.D.5.3)

In der in **T 2449/12** angefochtenen Entscheidung hatte sich die Einspruchsabteilung mit einem Einspruchsgrund, der in der mündlichen Verhandlung erstmals angeführt und wieder zurückgenommen worden war, nicht inhaltlich auseinandergesetzt. Dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) zufolge hatte die Einspruchsabteilung mit ihrer Entscheidung, diesen Grund nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt; diese Ermessensentscheidung sei daher aufzuheben und der betreffende Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen.

Die Kammer stellte Folgendes fest: Geht die angefochtene Entscheidung weder auf die Begründetheit noch auf die Zulassung eines Einspruchsgrunds ein, der im Laufe des Einspruchsverfahrens verspätet vorgebracht und auch wieder zurückgenommen wird, so ist dieser als neuer Einspruchsgrund anzusehen, der nicht ohne die Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden kann. Dass die Einspruchsabteilung diesen Grund nicht von Amts wegen berücksichtigt habe, bedeute nicht, dass sie eine – von der Beschwerdekammer zu überprüfende – Entscheidung getroffen habe, ihn unberücksichtigt zu lassen, wie es der Fall hätte sein können, wenn der verspätete Einspruchsgrund aufrechterhalten worden wäre. Würde man davon ausgehen, dass alle nicht von Amts wegen eingeführten Gründe als Folge einer Ermessensentscheidung unberücksichtigt geblieben sind, so würde damit die Möglichkeit eröffnet, den in G 9/91 statuierten Grundsatz zu umgehen, wonach neue Einspruchsgründe in der

exercised such discretion in the same way as the opposition division did (if the board came to the conclusion that, in the position of the opposition division, it would not have exercised its discretion to admit these documents, the separate question would then arise whether the board should exercise its discretion to admit the documents as documents (late-)filed in the appeal proceedings). In the event, the board considered that the documents had been *prima facie* relevant and should have been admitted. It accordingly overturned the decision of the opposition division and admitted them.

### 5. Fresh grounds for opposition

(CLB, IV.D.5.3)

In the decision under appeal in case **T 2449/12**, the opposition division did not deal with the merits of a ground for opposition which had been both raised for the first time and withdrawn during the oral proceedings before it. According to the appellant (opponent), the fact that the opposition division decided not to raise this ground of its own motion was a wrong exercise of its discretion, and this discretionary decision should be overturned, thus introducing this ground of opposition into the proceedings.

The board pointed out that when neither the merits nor the admittance of a ground for opposition which was late-raised and withdrawn during the opposition proceedings were addressed in the decision under appeal, this ground is considered a fresh ground for opposition which cannot be introduced into the appeal proceedings without the consent of the patent proprietor. The fact that the opposition division did not raise this ground of its own motion did not imply that it took a decision – subject to review of the board of appeal – to disregard it, as might have been the case if this late-filed ground had been maintained. Taking a different position on this point and accepting that all the grounds that have not been introduced ex officio have been the subject of a discretionary decision to disregard them would open the possibility to circumvent the principle laid down in decision G 9/91 that fresh grounds for opposition may not be introduced at the appeal stage without the consent of the patent proprietor.

pouvoir d'appréciation de la même manière (si elle constatait qu'à la place de la division d'opposition, elle n'aurait pas admis les documents dans la procédure en vertu de son pouvoir d'appréciation, la question distincte se poserait dès lors de savoir si elle devait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les admettre en tant que documents produits (tardivement) dans la procédure de recours). Or, la chambre a estimé que les documents étaient pertinents de prime abord et auraient dû être admis dans la procédure. Elle a donc annulé la décision de la division d'opposition et admis les documents dans la procédure.

### 5. Nouveaux motifs d'opposition

(CLB, IV.D.5.3)

Dans la décision frappée de recours dans l'affaire **T 2449/12**, la division d'opposition n'avait pas traité quant au fond un motif d'opposition qui avait été à la fois soulevé pour la première fois et retiré lors de la procédure orale devant ladite division. Le requérant (opposant) a fait valoir que la division d'opposition, en décidant de ne pas soulever d'office ce motif, avait exercé à mauvais escient son pouvoir d'appréciation, et que la décision correspondante devait être annulée et, partant, le motif d'opposition introduit dans la procédure.

Du point de vue de la chambre, lorsque, dans la décision frappée de recours, un motif d'opposition soulevé tardivement puis retiré lors de la procédure d'opposition n'a été traité ni quant au fond ni au regard de son admission dans la procédure, ce motif est considéré comme un nouveau motif d'opposition qui ne saurait être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Le fait que la division d'opposition n'ait pas soulevé d'office ce motif ne signifiait pas qu'elle avait pris une décision – susceptible d'être réexaminée par la chambre de recours – de ne pas en tenir compte, ce qui aurait pu être le cas si le motif produit tardivement avait été maintenu. En s'écartant de cette approche et en partant du principe que les motifs qui n'ont pas été introduits d'office ont tous fait l'objet d'une décision de ne pas en tenir compte, prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, on créerait la possibilité de contourner le principe énoncé dans la décision G 9/91, selon lequel de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent pas être introduits au stade du



Beschwerde nicht ohne die Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden dürfen.

Der betreffende Einspruchsgrund war als neuer Einspruchsgrund im Sinne der Entscheidung G 9/91 anzusehen. Da der Patentinhaber seine Zustimmung verweigerte, musste dieser Einspruchsgrund unberücksichtigt bleiben.

## **E. Beschwerdeverfahren**

### **1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde**

(CLB, IV.E.2)

In **T 895/13** bestätigte die Kammer, dass eine Beschleunigung des Verfahrens nach Maßgabe der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 17. März 2008 (ABl. 2008, 220) stets im Ermessen der Kammer liegt. Natürlich können triviale Gründe eine Beschleunigung nicht rechtfertigen; ein festes Beweismaß gibt es aber nicht. Die Beschleunigung eines Verfahrens ist nicht auf die in der Mitteilung genannten Beispiele beschränkt, sondern wird von der Kammer auf der Grundlage der Sachlage im Einzelfall nach Ermessen angeordnet.

Im vorliegenden Fall hätte die Kammer das Verfahren eindeutig nach Maßgabe der Mitteilung von Amts wegen beschleunigen können, weil die aufschiebende Wirkung der Beschwerde zu Nachteilen vor belgischen Gerichten hätte führen können (bei Beantragung vorläufiger Maßnahmen durch den Patentinhaber prüfen die belgischen Gerichte auch dann nicht die Rechtsgültigkeit von Patenten, wenn eine Widerrufsentscheidung aufgrund einer anhängigen Beschwerde aufgeschoben ist). Wenn die Kammer auf dieser Grundlage die Beschleunigung von Amts wegen zulassen könnte, könnte sie dies natürlich auch auf Antrag eines Beteiligten (in diesem Fall des Beschwerdegegners (Einsprechenden)).

Dies stand auch dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht entgegen: die Vorgehensweise der belgischen Gerichte benachteiligte belgische Einsprechende gegenüber anderen, und im vorliegenden Fall machte der Beschwerdegegner die Vorgehensweise der belgischen Gerichte in Verbindung mit dem vorausgegangenen Verhalten des Beschwerdeführers geltend, der sich

The ground for opposition in question was to be considered a fresh ground of opposition in the sense of decision G 9/91. As the consent of the patent proprietor had been denied, this ground had to be disregarded.

## **E. Appeal procedure**

### **1. Filing and admissibility of the appeal**

(CLB, IV.E.2)

In **T 895/13** the board confirmed that, under the notice from the Vice-President Directorate-General 3 dated 17 March 2008 (OJ 2008, 220), acceleration is always a matter for the exercise of the board's discretion. While trivial reasons would clearly not warrant acceleration, there is no fixed standard of proof. Acceleration is not limited to the examples given in the notice, but is a matter to be decided in the discretion of the board on the particular facts of the case before it.

It was clear in the case at issue that the board could have accelerated the procedure ex officio under the notice, in view of the disadvantage which could ensue before the Belgian courts from the suspensive effect of the appeal in question (on application by patentees for preliminary measures, the Belgian courts do not consider the validity of patents even in cases where a revocation decision is suspended pending appeal). If the board could allow acceleration on that basis of its own motion, it could clearly do so on the request of a party (in this case the respondent (opponent)).

Nor was this contrary to the principle of equal treatment; the approach of the Belgian courts in itself posed a disadvantage to Belgian opponents compared to others, and in the case at issue it was the combination of the approach of the Belgian courts together with the appellant's prior conduct on which the respondent relied. Further, the appellant had declined to give a clear and unequivocal statement of

recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Le motif d'opposition en question devait être considéré comme un nouveau motif d'opposition au sens de la décision G 9/91. Le titulaire du brevet ayant refusé de donner son consentement, il n'a pu être tenu compte dudit motif.

## **E. Procédure de recours**

### **1. Formation et recevabilité du recours**

(CLB, IV.E.2)

Dans l'affaire **T 895/13**, la chambre a confirmé qu'en vertu du Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 17 mars 2008 (JO 2008, 220), l'accélération de la procédure relève toujours du pouvoir d'appréciation de la chambre. S'il est évident que des motifs insignifiants ne sauraient justifier une accélération, aucune disposition ne régit le degré de conviction applicable en la matière. La procédure d'accélération n'est pas limitée aux exemples donnés dans ledit Communiqué et doit être ordonnée par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation sur la base des faits particuliers de l'affaire dont elle est saisie.

Dans le cas d'espèce, il était clair que la chambre aurait pu d'office accélérer la procédure en vertu du Communiqué susvisé, eu égard aux inconvénients qui pouvaient découler devant les tribunaux belges de l'effet suspensif du recours en question (en effet, lorsqu'un titulaire de brevet demande des mesures provisoires, les tribunaux belges n'examinent pas la validité du brevet, même dans les cas où une décision de révocation est suspendue en attendant qu'un recours soit tranché). Dans la mesure où la chambre pouvait, de sa propre initiative, autoriser l'accélération à ce titre, elle pouvait clairement le faire à la demande d'une partie (en l'occurrence l'intimé (opposant)).

Cela n'était pas non plus contraire au principe de l'égalité de traitement. En effet, l'approche des tribunaux belges désavantageait en soi les opposants belges par rapport aux autres, et dans l'affaire en cause, l'intimé avait fondé son argumentation à la fois sur cette approche et sur le comportement du requérant par le passé. En outre, le requérant avait refusé de produire une déclaration d'intention claire et sans

zudem geweigert hatte, klar und eindeutig zu erklären, dass er in Belgien kein Verfahren anstrengen wolle.

Die Kammer ordnete die Beschleunigung des Beschwerdeverfahrens an. Sie erklärte, dass sie sich dabei lediglich auf die Sachlage in diesem Fall und auf die parallel anhängige Beschwerde in der Sache T 1125/13 mit denselben Beteiligten stütze und keinen Präzedenzfall für anders gelagerte Fälle schaffen wolle.

### 1.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

(CLB, IV.E.2.2)

#### 1.1.1 Entscheidungen

a) Beispiele für Mitteilungen, die keine beschwerdefähigen Entscheidungen sind

In **J 22/12** richtete sich die Beschwerde gegen die vermeintliche Entscheidung der Prüfungsabteilung, dass der Einspruch des Beschwerdeführers nicht als wirksam eingelegt betrachtet werden könnte. Hintergrund dieser Entscheidung waren zwei Beschwerden: die Beschwerde, die Gegenstand der jetzigen Entscheidung ist, und eine frühere Beschwerde des Patentinhabers gegen die Erteilung seines Patents. Die Prüfungsabteilung hatte dem Vertreter des Patentinhabers mitgeteilt, dass sie der früheren Beschwerde abhelfen werde. Anschließend wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass das Prüfungsverfahren infolge der Abhilfe wieder aufgenommen worden sei und es nicht möglich sei, in diesem Verfahrensstadium Einspruch einzulegen.

Im Wesentlichen war die Frage zu klären, ob das Schreiben der Prüfungsabteilung eine Entscheidung oder eine Mitteilung war. Dafür war der Inhalt des Schreibens maßgeblich, nicht seine Form.

Nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) gegen den Erteilungsbeschluss wirksam Beschwerde eingelegt. Gemäß Art. 106 (1) EPÜ hat eine Beschwerde aufschiebende Wirkung. Durch das Einlegen einer (wirksamen) Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss verhindert ein Anmelder (Patentinhaber) also, dass der Erteilungsbeschluss Rechtswirkung entfaltet, solange die Beschwerde anhängig ist. Allerdings bleibt die Entscheidung als solche auch nach

intent not to commence proceedings in Belgium.

The board ordered the appeal proceedings to be accelerated. It added that its views related only to the particular facts of this case and the co-pending appeal in T 1125/13 between the same parties, and were not intended to set any precedent for application beyond those facts.

### 1.1 Appealable decisions

(CLB, IV.E.2.2)

#### 1.1.1 Decisions

a) Examples where the communication was not an appealable decision

In **J 22/12** the appeal was against what purported to be a decision of the examining division stating that the appellant's notice of opposition could not be considered as validly filed. The background to this decision involved two appeals: the appeal which was the subject of this decision, and an earlier appeal filed by the proprietor against the grant of its patent. Concerning the latter, the examining division had informed the proprietor's representative that it would rectify its decision to grant the patent. The appellant was then informed that, as the decision to grant had been rectified, the examination procedure was resumed, and it was not possible to file an opposition during this part of the procedure.

The key question to be decided was whether the examining division's letter was a decision or a communication. This depended on its substance and not on its form.

A valid appeal against the decision to grant had been filed by the respondent (patent proprietor) after the publication of the mention of the grant. Art. 106(1) EPC provides that an appeal has suspensive effect. Thus, by filing a (valid) appeal against a decision to grant, an applicant (patent proprietor) prevents the decision to grant from having any legal effect until the appeal is resolved. On the other hand, even after an appeal the decision as such remains and can only be set aside or confirmed by the board of appeal or by way of interlocutory revision under

équivoque selon laquelle il n'engagerait pas d'action en Belgique.

La chambre a ordonné l'accélération de la procédure de recours. Elle a ajouté que les opinions qu'elle avait exprimées ne se rapportaient qu'aux faits particuliers de la présente espèce, ainsi qu'à ceux de l'affaire T 1125/13, qui était également en instance entre les mêmes parties, et que ces opinions n'avaient nullement pour vocation de créer un précédent quelconque en vue d'une application au-delà desdits faits.

### 1.1 Décisions susceptibles de recours

(CLB, IV.E.2.2)

#### 1.1.1 Décisions

a) Exemples dans lesquels une notification ne constitue pas une décision susceptible de recours

Dans la décision **J 22/12**, le recours était dirigé contre une prétendue décision de la division d'examen selon laquelle l'opposition ne pouvait pas être considérée comme ayant été valablement formée par le requérant. Cette décision concernait deux recours : celui sur lequel la chambre devait statuer et un recours antérieur formé par le titulaire du brevet à l'encontre de la délivrance de son brevet. Dans le cadre de ce dernier recours, la division d'examen avait indiqué au mandataire du titulaire qu'elle annulerait sa décision de délivrance. Le requérant avait ensuite été informé qu'en raison de cette annulation, la procédure d'examen avait été reprise, si bien qu'il était impossible de former opposition à ce stade de la procédure.

La question essentielle à trancher était de savoir si la lettre de la division d'examen constituait une décision ou une notification, ce qui dépendait de son contenu et non de sa forme.

Un recours contre la décision de délivrance avait été valablement formé par l'intimé (titulaire du brevet) après la publication de la mention de la délivrance. L'art. 106(1) CBE dispose qu'un recours a un effet suspensif. Partant, en formant (valablement) un recours contre une décision de délivrance, un demandeur (titulaire de brevet) prive ladite décision de tout effet juridique jusqu'à l'issue du recours. Inversement, même après la formation d'un recours, la décision en tant que telle demeure et elle ne peut être annulée ou confirmée que par la

Einlegung einer Beschwerde bestehen und kann nur von der Beschwerdekammer bzw. im Wege der Abhilfe nach Art. 109 (1) EPÜ aufgehoben oder bestätigt werden. Die Wirksamkeit eines Einspruchs gegen das Patent hängt damit vom Ausgang des vom Anmelder (Patentinhaber) angestregten Beschwerdeverfahrens ab.

Als der Beschwerdeführer Einspruch einlegte, waren die Rechtsfolgen des Erteilungsbeschlusses bereits durch die dagegen eingelegte Beschwerde des Beschwerdegegners (Patentinhabers) aufgeschoben worden. Weil die Prüfungsabteilung beschloss, dieser Beschwerde gemäß Art. 109 EPÜ abzuwehren, hatten der Erteilungsbeschluss und die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung keinerlei Rechtsfolgen. Somit lag auch kein erteiltes Patent vor, gegen das Einspruch hätte eingelegt werden können.

Daher war das Schreiben als Mitteilung zu betrachten. Gemäß Art. 107 EPÜ kann jeder durch eine **Entscheidung** beschwerte Verfahrensbeteiligte Beschwerde einlegen. Weil das Schreiben keine Entscheidung darstellte, war der Beschwerdeführer gemäß Art. 107 EPÜ nicht beschwerdeberechtigt. Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

## 1.2 Zuständige Beschwerdekammer (CLB, IV.E.2.3)

In **G 1/11** (ABl. 2014, A122) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nicht-rückzahlung 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.

Im **J 16/13** zugrunde liegenden Fall stellte sich die Frage, ob für die Auswahl der zuständigen Kammer gemäß Art. 21 (3) EPÜ die aus dem Deckblatt der Entscheidung bzw. dem Register hervorgehenden (irrtümlichen) formalen Rechtsfolgen maßgeblich sein sollten oder die aus dem Hauptteil der Entscheidung hervorgehenden beabsichtigten (tatsächlichen) Rechtsfolgen.

Die Kammer wich von T 1382/08 ab, wo die Zuständigkeit einer Technischen

Art. 109(1) EPC. This means that the validity of an opposition filed against the patent concerned depends on the outcome of the appeal of the applicant (patent proprietor) against grant.

Thus, by the time the appellant filed its notice of opposition, the legal consequences of the decision to grant the patent had become subject to the suspensive effect of the respondent's (patent proprietor's) appeal against the decision to grant. As the examining division decided to rectify its decision to grant under Art. 109 EPC, neither this decision nor the publication of mention of grant had any legal consequences. Thus no granted patent was deemed to have existed against which an opposition might have been filed.

The letter was therefore to be seen as a communication. Art. 107 EPC provides that any party to proceedings adversely affected by a **decision** may appeal. As the letter sent did not constitute a decision, the appellant was not a person entitled to appeal under Art. 107 EPC. The appeal was rejected as inadmissible.

## 1.2 Board competent to hear a case (CLB, IV.E.2.3)

In **G 1/11** (OJ 2014, A122) 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.

In the case underlying **J 16/13**, the question arose whether the board competent for deciding on the appeal under Art. 21(3) EPC should be chosen according to the (erroneous) formal legal effect as derivable from the cover page of the decision or the Register, or according to the intended (factual) legal effect as derivable from the body of the decision.

The board disagreed with T 1382/08, where the board derived the

chambre de recours ou par voie de révision préjudicielle en vertu de l'art. 109(1) CBE. Cela signifie que la validité d'une opposition formée contre le brevet dépend de l'issue du recours du demandeur (titulaire du brevet) contre la délivrance.

Par conséquent, à la date à laquelle le requérant a formé l'opposition, les effets juridiques de la décision de délivrer le brevet étaient déjà soumis à l'effet suspensif du recours formé par l'intimé (titulaire du brevet) contre cette décision. La division d'examen ayant décidé d'annuler sa décision de délivrance en vertu de l'art. 109 CBE, ni cette décision ni la publication de la mention de la délivrance ne produisaient d'effet juridique. Aucun brevet délivré, susceptible de faire l'objet d'une opposition, n'était dès lors réputé avoir existé.

Par conséquent, il y avait lieu de considérer la lettre comme une notification. L'art. 107 CBE dispose que toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une **décision** n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision. Étant donné que la lettre ne constituait pas une décision, le requérant n'était pas une personne admise à former un recours telle que visée à l'art. 107 CBE. Le recours a été rejeté comme étant irrecevable.

## 1.2 Chambre de recours compétente (CLB, IV.E.2.3)

Dans la décision **G 1/11** (JO 2014, A122), 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 **J 16/13**, la question s'est posée de savoir si la chambre compétente en vertu de l'art. 21(3) CBE pour statuer sur le recours devait être choisie sur la base de l'effet juridique formel (en l'occurrence erroné) d'une décision, tel qu'il ressortait de la couverture de la décision ou du registre, ou sur la base de l'effet juridique voulu (factuel) de la décision, tel qu'il ressortait du corps même de la décision.

La chambre n'a pas souscrit à l'approche suivie dans l'affaire

Kammer nach Art. 21 (3) a) EPÜ 1973 aus den formalen Rechtsfolgen der Entscheidung (Zurückweisung) abgeleitet wurde, obwohl diese offensichtlich falsch waren. Dieser Ansatz hat gewisse Nachteile. Wahrscheinlich wäre eine Zurückverweisung an die erste Instanz aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels, aber auch eine Sachentscheidung einer "formal zuständigen" Kammer, sodass der Fall von einer Kammer entschieden würde, die in Anbetracht der Art. 21 (3) EPÜ zugrunde liegenden gesetzgeberischen Absicht eigentlich gar nicht zuständig ist.

Die Kammer befand daher Folgendes: Wenn die Entscheidungsformel einer angefochtenen Entscheidung so offenkundig falsch ist, dass sie in Anbetracht der im Hauptteil der Entscheidung erläuterten Gründe im Wesentlichen unverständlich ist, wenn sie insbesondere eindeutig nicht den absehbaren möglichen Rechtsfolgen entspricht, die sich aus der materiell-rechtlichen Frage der angefochtenen Entscheidung ergeben, und wenn die Zuständigkeit nach Art. 21 (3) EPÜ lediglich aufgrund dieser "unmöglichen" Entscheidungsformel von einer Kammer auf eine andere übergehen würde, kann die Entscheidungsformel für die Zwecke des Art. 21 (3) a) und c) EPÜ außer Acht gelassen werden, und für die Auswahl der zuständigen Kammer muss vielmehr der Sachantrag maßgeblich sein, der der Entscheidung zugrunde liegt (der Entscheidung T 1382/08 wurde nicht gefolgt).

Siehe auch Kapitel IV.A.1.2 "Berichtigungen nach Regel 139 EPÜ".

### 1.3 Form und Frist der Beschwerde

#### 1.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (R. 99 (1) EPÜ)

(CLB, IV.E.2.5.2)

In der **G 1/13** (ABl. 2015, A42) zugrunde liegenden Sache hatte ein Unternehmen Einspruch eingelegt, das später gemäß dem maßgeblichen nationalen Recht in jeder Hinsicht aufgehört hatte zu existieren. Später wurde das Unternehmen aber nach einer Vorschrift des maßgeblichen nationalen Rechts wieder ins Handelsregister eingetragen und galt nach dieser Vorschrift als fortgeführt, als sei es nie aufgelöst worden.

Die Große Kammer befand, dass das EPA die Rückwirkung dieser Vorschrift des nationalen Rechts anerkennen

competence of a technical board under Art. 21(3)(a) EPC 1973 from the formal legal effect of the decision (refusal), in spite of the fact that it was obviously erroneous. This approach had certain disadvantages; a likely remittal to the department of first instance on the basis of a substantial procedural violation, or a "formally competent" board taking up the case might choose to decide the case on the merits, but the case would be decided by a board which in fact was not competent, given the legislative intent behind Art. 21(3) EPC.

The board therefore held that, where the formal order of an appealed decision is obviously erroneous to such an extent that it is essentially incomprehensible when compared with the reasons in the body of the decision, in particular when it plainly does not correspond to any of the foreseen possible legal effects flowing from the substantive issue underlying the appealed decision, and if the competence pursuant to Art. 21(3) EPC is supposed to change from one board to another only because of such an "impossible" order, the formal order can be disregarded for the purposes of Art. 21(3)(a) and (c) EPC, and rather the substantive request underlying the decision must be guiding in determining the board competent to decide the case (T 1382/08 not followed).

See also Chapter IV.A.1.2 "Corrections under Rule 139 EPC".

### 1.3 Form and time limit of appeal

#### 1.3.1 Form and content of notice of appeal (Rule 99(1) EPC)

(CLB, IV.E.2.5.2)

In the case underlying **G 1/13** (OJ 2015, A42) an opposition had been filed by a company which subsequently, under the relevant national law governing the company, for all purposes had ceased to exist. However, the company was subsequently restored to existence under a provision of that governing national law, by virtue of which the company was deemed to have continued in existence as if it had not ceased to exist.

The Enlarged Board held that the EPO had to recognise the retroactive effect of that provision of national law. Thus,

T 1382/08, dans laquelle la chambre avait établi la compétence d'une chambre de recours technique au titre de l'art. 21(3)a) CBE 1973, en se fondant sur l'effet juridique formel de la décision (le rejet), alors même que celui-ci était manifestement erroné. Cette approche présentait certains inconvénients. En effet, soit l'affaire pouvait être renvoyée devant l'instance du premier degré pour vice substantiel de procédure, soit elle était confiée à une chambre "formellement compétente" en vue d'une décision sur le fond, mais cette décision serait rendue par une chambre qui n'est en fait pas compétente, compte tenu de l'intention du législateur à l'art. 21(3) CBE.

La chambre a dès lors estimé que lorsque le dispositif formel d'une décision contestée est manifestement erroné au point d'être pour l'essentiel incompréhensible au regard des motifs exposés dans le corps de la décision, en particulier lorsque ce dispositif ne correspond manifestement à aucun des effets juridiques envisagés et susceptibles de découler de la question de fond à l'origine de la décision contestée, et si la compétence établie en vertu de l'art. 21(3) CBE est censée être transférée d'une chambre à une autre sur la simple base d'un tel dispositif "impossible", il peut être fait abstraction du dispositif formel aux fins de l'art. 21(3)a) et c) CBE. La requête de fond sur laquelle il est statué doit alors servir de repère pour déterminer quelle chambre est compétente pour trancher l'affaire (l'affaire T 1382/08 n'a pas été suivie).

Voir également le chapitre IV.A.1.2 "Corrections au titre de la règle 139 CBE"

### 1.3 Forme et délai du recours

#### 1.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE)

(CLB, IV.E.2.5.2)

Dans l'affaire à l'origine de la décision **G 1/13** (JO 2015, A42), une opposition avait été formée par une société qui, par la suite, avait cessé, à toutes fins, d'exister au regard de la législation nationale qui lui était applicable. Cependant, cette société a ensuite été reconstituée en application d'une disposition de ladite législation nationale en vertu de laquelle elle était réputée avoir continué à exister comme si elle n'avait pas cessé d'exister.

La Grande Chambre de recours a estimé que l'OEB devait reconnaître l'effet rétroactif de cette disposition de

muss. Wenn also fristgerecht eine wirksame Beschwerde im Namen des nicht existierenden Einsprechenden eingelegt wird und dieses Unternehmen nach Ablauf der Frist für die Einlegung der Beschwerde nach Art. 108 EPÜ rückwirkend wieder ins Handelsregister eingetragen wird, muss die Beschwerdekammer die Beschwerde als zulässig behandeln.

Die Große Beschwerdekammer nahm Bezug auf den eindeutig im EPÜ verankerten Grundsatz, wonach auf der Grundlage des nationalen Rechts festzustellen ist, ob eine juristische Person noch existiert und handlungsfähig ist. Darüber hinaus hat das EPA auch hinsichtlich des fiktiven rückwirkenden Bestehens einer juristischen Person das nationale Recht zu befolgen. Damit wird lediglich der allgemeine Grundsatz angewandt, dass solche Fragen ausschließlich in den Bereich des nationalen Rechts fallen.

a) Regel 99 (1) a) EPÜ

In **G 1/12** (ABl. 2014, A114) formulierte die Große Beschwerdekammer die ursprünglich vorgelegte Frage in die Frage um, ob es in dem Fall, dass eine Beschwerdeschrift entsprechend der R. 99 (1) a) EPÜ den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der R. 41 (2) c) EPÜ enthält und behauptet wird, es sei aus Versehen die falsche Identität angegeben worden und die wirkliche Absicht sei es gewesen, die Beschwerde im Namen der juristischen Person einzulegen, die sie hätte einlegen sollen, möglich ist, diesen Fehler nach R. 101 (2) EPÜ auf einen Antrag hin zu korrigieren, den Namen durch den des wahren Beschwerdeführers zu ersetzen.

Die Große Beschwerdekammer befand, dass dies möglich ist, sofern die Erfordernisse der R. 101 (1) EPÜ erfüllt sind. In Anbetracht des in R. 101 (1) EPÜ enthaltenen ausdrücklichen Verweises auf Art. 107 EPÜ und der Möglichkeit, Mängel nur innerhalb der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Art. 108 Satz 1 EPÜ zu beseitigen, muss die Identität des Beschwerdeführers, d. h. der beschwerdeberechtigten Person, spätestens bis zum Ablauf der in Art. 108 Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Zweimonatsfrist feststehen.

R. 101 (2) EPÜ betrifft Mängel bezüglich der Angabe von Name und Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der R. 99 (1) a) EPÜ. Diese können nach Aufforderung durch die

where a valid appeal was filed in due time in the name of the non-existent opponent and the restoration of the company to existence with retroactive effect took place after the expiry of the time limit for filing the notice of appeal under Art. 108 EPC, the board of appeal had to treat the appeal as admissible.

The Enlarged Board referred to the clearly established principle under the EPC that national law should be referred to in order to determine whether a legal entity existed or had ceased to exist, and had capacity to act. The Enlarged Board also considered that the EPO should follow national law as regards the deemed retrospective existence of such a legal entity. This was merely to apply the general principle that such issues are the exclusive concern of national law.

a) Rule 99(1)(a) EPC

In **G 1/12** (OJ 2014, A114) the Enlarged Board of Appeal reformulated the question originally posed to ask whether, when a notice of appeal, in compliance with R. 99(1)(a) EPC, contains the name and the address of the appellant as provided in R. 41(2)(c) EPC and it is alleged that the identification is wrong due to an error, the true intention having been to file on behalf of the legal person which should have filed the appeal, it is possible to correct this error under R. 101(2) EPC by a request for substitution by the name of the true appellant.

The Enlarged Board answered that it was possible, provided the requirements of R. 101(1) EPC had been met. Given the explicit reference in R. 101(1) EPC to Art. 107 EPC and the possibility of remedying deficiencies only within the two-month appeal period under Art. 108, first sentence, EPC, the identity of the appellant, i.e. the person entitled to appeal, had to be established by expiry of the two-month period prescribed in Art. 108, first sentence, EPC at the latest.

R. 101(2) EPC concerns deficiencies concerning the indication of the appellant's name and address as prescribed by R. 99(1)(a) EPC. They may be remedied irrespective of the

la législation nationale. Par conséquent, lorsqu'un recours était valablement formé dans les délais au nom d'un opposant qui avait cessé d'exister et que la reconstitution de la société était intervenue, avec effet rétroactif, après l'expiration du délai de recours prévu à l'art. 108 CBE, la chambre de recours devait considérer le recours comme recevable.

La Grande Chambre de recours a renvoyé au principe, clairement établi en vertu de la CBE, selon lequel il convient de se référer à la législation nationale afin de déterminer si une personne morale existe, si elle a cessé d'exister et si elle a la capacité d'agir. La Grande Chambre de recours a également estimé que l'OEB devait suivre la législation nationale pour déterminer si une telle personne morale est réputée avoir existé rétroactivement. Il s'agissait simplement d'appliquer le principe général selon lequel de telles questions sont régies exclusivement par la législation nationale.

a) Règle 99(1)a) CBE

Dans l'affaire **G 1/12** (JO 2014, A114), la Grande chambre de recours a reformulé la question initiale comme suit : lorsqu'un acte de recours comporte, conformément à la règle 99(1)a) CBE, le nom et l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 41(2)c) CBE, et qu'il est allégué qu'en raison d'une erreur, le requérant n'a pas été identifié correctement, l'intention véritable ayant été de former le recours au nom de la personne morale qui aurait dû le faire, est-il possible de corriger cette erreur en vertu de la règle 101(2) CBE au moyen d'une requête visant à substituer le nom du véritable requérant au nom mentionné par erreur ?

La Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative, à condition qu'il ait été satisfait aux exigences de la règle 101(1) CBE. Étant donné que la règle 101(1) CBE faisait explicitement référence à l'art. 107 CBE et qu'il n'est possible de remédier à des irrégularités que dans le délai de recours de deux mois prévu à l'art. 108, première phrase CBE, l'identité du requérant, à savoir de la personne admise à former le recours, devait être établie au plus tard à l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'art. 108, première phrase CBE.

La règle 101(2) CBE a pour objet les irrégularités concernant l'indication du nom et de l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 99(1)a) CBE. Le requérant peut y remédier

Beschwerdekammer unabhängig von den Fristen gemäß Art. 108 EPU beseitigt werden.

Die Große Beschwerdekammer schloss sich voll und ganz der Rechtsprechung an, wonach die unrichtige Angabe der Identität des Beschwerdeführers ein Mangel ist, der beseitigt werden kann, sofern diese "Berichtigung keine nachträgliche Meinungsänderung zur Person des Beschwerdeführers widerspiegelt, sondern vielmehr nur zum Ausdruck bringt, was beim Einlegen der Beschwerde beabsichtigt war" (s. T 97/98).

Es stünde in Widerspruch mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung, feste Beweisregeln aufzustellen, nach denen bestimmten Beweismitteln eine bestimmte Überzeugungskraft beigegeben oder abgesprochen wird. Dies gilt auch für den Problemkreis in dieser Vorlegesache (in diesem Zusammenhang wurde auf G 3/97 (ABl. 1999, 245) und G 4/97 (ABl. 1999, 270) verwiesen).

Die Große Kammer stellte außerdem fest, dass im Falle einer fehlerhaften Angabe des Namens des Beschwerdeführers nach den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Bedingungen das allgemeine Verfahren für die Berichtigung von Mängeln nach R. 139 Satz 1 EPÜ greift. Folgende Grundsätze wurden aufgestellt:

- (1) Die Berichtigung muss der ursprünglichen Absicht entsprechen. Zu berücksichtigen ist die wirkliche und nicht die mutmaßliche Absicht des Beteiligten.
- (2) Ist die ursprüngliche Absicht nicht sofort erkennbar, so trägt der Antragsteller die Beweislast, an die hohe Anforderungen gestellt werden müssen (J 8/80).
- (3) Der zu berichtigende Fehler kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben.
- (4) Der Berichtigungsantrag muss unverzüglich gestellt werden.

Außerdem ist eine zulässige Berichtigung nach R. 139 EPÜ rückwirkend (J 4/85; dies wurde in mehreren späteren Entscheidungen bestätigt, z. B. J 2/92, ABl. 1994, 375, J 27/96, J 6/02, J 23/03 und J 19/03).

Siehe auch **T 2045/09** und Kapitel IV.E.7.1 "Vorlage nach Artikel 112 EPÜ".

b) Regel 99 (1) c) EPÜ

In **T 620/13** enthielt die Beschwerdeschrift nichts, was die Kammer als

time limits pursuant to Art. 108 EPC, upon invitation by the board of appeal.

The Enlarged Board fully endorsed the case law, in which it was considered that an incorrect indication of the appellant's identity is a deficiency which can be remedied, provided "its correction does not reflect a later change of mind as to whom the appellant should be, but on the contrary only expresses what was intended when filing the appeal" (see T 97/98).

The principle of the free evaluation of evidence would be contradicted by laying down firm rules of evidence defining the extent to which certain types of evidence were, or were not, convincing. This also applied to the problems under consideration in the referral at issue, (referring to G 3/97 (OJ 1999, 245) and G 4/97 (OJ 1999, 270)).

The Enlarged Board also found that in cases of an error in the appellant's name, the general procedure for correcting errors under R. 139, first sentence, EPC was available under the conditions established by the case law of the boards of appeal. The following principles have been established:

- (1) The correction must introduce what was originally intended. It is the party's actual rather than ostensible intention which must be considered.
- (2) Where the original intention is not immediately apparent, the requester bears the burden of proof, which must be a heavy one (J 8/80).
- (3) The error to be remedied may be an incorrect statement or an omission.
- (4) The request for correction must be filed without delay.

Furthermore, an allowable correction under R. 139 EPC has retrospective effect (J 4/85 as endorsed in several subsequent decisions, for example J 2/92, OJ 1994, 375; J 27/96; J 6/02; J 23/03 and J 19/03).

See also **T 2045/09** and Chapter IV.E.7.1 "Referral under Article 112 EPC".

b) Rule 99(1)(c) EPC

In **T 620/13** the notice of appeal did not include anything that the board could

indépendamment des délais visés à l'art. 108 CBE, après y avoir été invité par la chambre de recours.

La Grande Chambre de recours a pleinement approuvé cette jurisprudence, dans laquelle il est considéré qu'une indication incorrecte de l'identité du requérant est une irrégularité à laquelle il peut être remédié, à condition que "sa rectification ne reflète pas un changement d'avis ultérieur sur l'identité du requérant, mais exprime uniquement le but poursuivi lors du dépôt du recours" (cf. T 97/98).

Il serait contraire au principe de libre appréciation des preuves d'établir des règles déterminées en matière de preuve, qui définiraient la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve. Cela valait également pour les problèmes examinés dans la saisine, (il est renvoyé aux décisions G 3/97 (JO 1999, 245) et G 4/97 (JO 1999, 270)).

La Grande Chambre de recours a également conclu qu'en cas d'erreur concernant le nom du requérant, la procédure à caractère général prévue à la règle 139, première phrase CBE pouvait être appliquée dans les conditions énoncées par la jurisprudence des chambres de recours. Les principes ci-après ont été établis :

- (1) La correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine. C'est l'intention réelle de la partie, et non son intention prétendue, qui doit être prise en considération.
- (2) Si l'intention initiale n'apparaît pas d'emblée, la charge de la preuve incombe au requérant et il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui la concerne (J 8/80).
- (3) L'erreur devant être corrigée peut être une indication inexacte ou une omission.
- (4) La requête en correction doit être présentée sans délai.

De plus, une correction admissible en vertu de la règle 139 CBE a un effet rétroactif (J 4/85, suivie dans plusieurs décisions ultérieures, par exemple les décisions J 2/92, JO 1994, 375 ; J 27/96 ; J 6/02 ; J 23/03 et J 19/03).

Voir également l'affaire **T 2045/09** et le chapitre IV.E.7.1 "Saisine au titre de l'article 112 CBE".

b) Règle 99(1)(c) CBE

Dans l'affaire **T 620/13**, l'acte de recours ne contenait ni élément

Angabe der angefochtenen Entscheidung hätte erkennen können, und auch keinen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wurde. Die Kammer erläuterte, dass die Beschwerdeschrift eine rechtliche Erklärung eines Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA ist und als solche eine eindeutige, klare und vor allem ausdrückliche Aussage enthalten muss, die als rechtliche Erklärung zur angefochtenen Entscheidung und zum Beschwerdegegenstand zu erkennen ist (s. auch J 19/90). Unerheblich war, dass der Geschäftsstellenbeamte feststellen konnte, gegen welche Entscheidung Beschwerde eingelegt wurde, und infolgedessen die Beteiligten über die Einlegung und das Aktenzeichen der Beschwerde in Kenntnis setzen konnte.

Die Kammer stellte fest, dass der erforderliche Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird, implizit sein kann. Bei korrekter Auslegung der Entscheidung T 358/08 gilt dies allerdings nur für den Teil des Antrags, in dem angegeben wird, ob die Entscheidung ganz oder teilweise aufgehoben werden soll. Das Argument, dass kein Antrag gestellt werden müsse, wird von der Entscheidung T 358/08 nicht gestützt.

Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

#### 1.4 Beschwerdebegründung

##### 1.4.1 Form der Beschwerdebegründung

(CLB, IV.E.2.6.2)

Die Kammer in der Sache **T 74/12** wies darauf hin, dass R. 99 (2) EPÜ nicht vorschreibt, dass in der Beschwerdebegründung ein Aktenzeichen anzugeben ist. Daraus ergibt sich als unmittelbare Schlussfolgerung, dass die Beschwerde wegen eines fehlenden Aktenzeichens nicht als unzulässig angesehen werden kann. Denn nur das Gesetz, bzw. hier das Übereinkommen und die Ausführungsordnung, darf bestimmen, unter welchen Bedingungen bestimmte Verfahrensschritte vorzunehmen sind und mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Es ist ein Verfahrensgrundsatz, dass ein Rechtsverlust oder ein Verlust eines Rechtsmittels nur dann eintreten kann, wenn solch eine Folge deutlich und präzise vorgeschrieben ist.

recognise as an indication of the decision impugned, nor did it contain or a request defining the subject of the appeal. The board pointed out that the notice of appeal is a legal declaration or legal statement made by a party to a proceeding before the EPO, and as such it must contain an unambiguous, clear and most of all, explicit statement, which is recognisable as a legal statement, concerning both the identification of the impugned decision and the subject of the appeal (see also J 19/90). It was immaterial that the registrar was able to establish which decision was appealed, so that he was also able to inform the parties of the commencement of an appeal and the allocated appeal number.

Concerning the required request defining the subject of the appeal, the board recognised that such a request might be implicit. However, according to the correct reading of T 358/08, what might be "implicit" was that part of the request which indicates whether the decision is to be set aside in whole or only in part. Decision T 358/08 lent no authority to the argument that there need not be any request at all.

The appeal was rejected as inadmissible.

#### 1.4 Statement of grounds of appeal

##### 1.4.1 Form of statement of grounds

(CLB, IV.E.2.6.2)

The board in **T 74/12** pointed out that R. 99(2) EPC did not require a case number to be indicated in the statement of grounds of appeal. That logically implied that an appeal could not be found inadmissible simply because the case number was missing, as only the law, viz. the EPC and its implementing regulations, could define the conditions for taking certain procedural steps and the consequences to be expected if those steps were not taken. A procedural principle stated that rights or a means of redress could be lost only if such a consequence was clearly and precisely prescribed.

susceptible d'être reconnu par la chambre comme une indication de la décision attaquée, ni requête définissant l'objet du recours. La chambre a fait observer que l'acte de recours constitue une déclaration juridique d'une partie à une procédure devant l'OEB et qu'il doit, à ce titre, contenir une indication claire, sans équivoque et avant tout explicite, susceptible d'être reconnue comme une déclaration juridique, et identifiant à la fois la décision attaquée et l'objet du recours (cf. également J 19/90). Il importait peu que le greffier ait été en mesure d'identifier la décision attaquée et d'informer en conséquence les parties de l'engagement d'une procédure de recours, ainsi que du numéro attribué au recours.

La chambre a reconnu que la requête définissant l'objet du recours, telle qu'exigée, pouvait être implicite. Cependant, selon une interprétation correcte de l'affaire T 358/08, c'est la partie de la requête qui indique si la décision doit être entièrement ou seulement partiellement annulée qui peut être implicite. La décision T 358/08 ne validait aucunement l'argument selon lequel aucune requête n'était nécessaire.

Le recours a été rejeté comme étant irrecevable.

#### 1.4 Mémoire exposant les motifs du recours

##### 1.4.1 Forme du mémoire exposant les motifs du recours

(CLB, IV.E.2.6.2)

Dans l'affaire **T 74/12**, la chambre a fait observer que la règle 99(2) CBE ne prévoit pas l'obligation d'indiquer un numéro de référence dans le mémoire exposant les motifs du recours. La conclusion qui s'impose d'emblée est que le recours ne peut être considéré comme irrecevable en raison de l'absence d'un numéro de référence. Seule la loi - et il s'agit en l'occurrence de la convention et de son règlement d'exécution - peut en effet déterminer dans quelles conditions il convient d'accomplir certains actes de procédure et quelles conséquences sont à attendre en cas d'inobservation de ces dispositions. Il existe un principe de procédure selon lequel la perte d'un droit ou d'un moyen de recours ne peut se produire que si un tel résultat est prescrit de manière claire et précise.

## 1.4.2 Allgemeine Grundsätze

*(CLB, IV.E.2.6.3)*

a) Prüfung der Begründung im Hinblick auf die in der Entscheidung genannten Gründe

In der Sache **T 501/09** war die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers (Einsprechenden) auf Dokumente gestützt, die nicht Teil des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens gewesen waren, sondern die der Beschwerdeführer zusammen mit seiner Beschwerdebegründung eingereicht hatte. Seine Argumentation im Beschwerdeverfahren stützte er somit auf neue Beweismittel, anstatt zu begründen, warum er die Feststellungen der Einspruchsabteilung für nicht zutreffend hielt.

Der Kammer war bekannt, dass andere Beschwerdekammern entschieden hatten, dass eine auf ganz neue Beweismittel gestützte Beschwerde zulässig sein kann, wenn die Einspruchsgründe dieselben geblieben sind. Werden diese neuen Beweismittel jedoch anschließend nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen, so bedeutet dies, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers im Beschwerdeverfahren nicht begründet ist (s. T 1557/05), sodass der Beschwerde nicht stattgegeben werden kann.

Die Kammer wies auch darauf hin, dass ein mehrseitiges Beschwerdeverfahren in erster Linie der unterlegenen Partei Gelegenheit geben soll, die Entscheidung der Einspruchsabteilung inhaltlich anzufechten. Das Beschwerdeverfahren wird daher weitgehend durch den faktischen und rechtlichen Rahmen des vorangegangenen Einspruchsverfahrens bestimmt (s. G 9/91 und G 10/91, ABl. 1993, 408 und 420). Die Beteiligten verfügen somit nur über einen begrenzten Spielraum, den Streitgegenstand in der zweiten Instanz zu ändern; dieser Grundsatz findet seine Entsprechung in Art. 12 (4) VOBK.

Die Kammer entschied, die neuen Beweismittel nicht zum Verfahren zuzulassen, und stellte fest, dass die Beschwerde entgegen den Erfordernissen von Art. 108 EPÜ in Verbindung mit R. 99 (2) EPÜ nicht begründet war. Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

In ähnlicher Weise wurde in der Beschwerdebegründung in **T 727/09** ausführlich dargelegt, warum das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen sei; dieses Vorbringen stützte sich ausschließlich auf neu eingereichte Unterlagen, ohne auf die

## 1.4.2 General principles

*(CLB, IV.E.2.6.3)*

a) Grounds to be analysed vis-à-vis reasons in decision

In the case at issue in **T 501/09**, the statement of grounds of appeal of the appellant (opponent) relied on documents which were not part of the first-instance opposition proceedings but were filed by the appellant with its statement of the grounds of appeal. Its argumentation on appeal was thus based on new evidence instead of providing reasons why the conclusions of the opposition division were considered incorrect.

The board was aware that other boards of appeal had found that an appeal based entirely on new evidence may be admissible when the grounds for opposition have remained the same. However, if this new evidence is subsequently not admitted into the appeal proceedings, this means that the appellant's case on appeal is not substantiated (see T 1557/05) and the appeal is unallowable.

The board also pointed out that the purpose of the inter partes appeal procedure is mainly to give the losing party a possibility to challenge the decision of the opposition division on its merits. The appeal proceedings are thus largely determined by the factual and legal scope of the preceding opposition proceedings (see G 9/91 and G 10/91, OJ 1993, 408 and 420). The parties thus have only limited scope to amend the subject of the dispute in second-instance proceedings and this principle is reflected in Art. 12(4) RPBA.

The board decided not to admit the fresh evidence and concluded that the appeal was not substantiated, contrary to the requirements of Art. 108 EPC in conjunction with R. 99(2) EPC. The appeal was rejected as inadmissible.

Similarly, in **T 727/09** the statement of grounds set out a reasoned argumentation as to why the patent should be revoked for lack of inventive step based exclusively on newly filed documents, without any reference to the reasons for the impugned decision,

## 1.4.2 Principes généraux

*(CLB, IV.E.2.6.3)*

a) Nécessité de traiter dans le mémoire du recours les motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée

Dans l'affaire sous-jacente à la décision **T 501/09**, le mémoire exposant les motifs du recours était fondé sur des documents qui ne faisaient pas partie de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré, mais que le requérant (opposant) avait déposés avec le mémoire exposant les motifs de son recours. Le requérant s'appuyait donc sur de nouvelles preuves, au lieu de présenter les motifs pour lesquels il jugeait incorrectes les conclusions de la division d'opposition.

La chambre n'ignorait pas que selon d'autres chambres de recours, un recours qui est entièrement fondé sur de nouvelles preuves peut être recevable si les motifs d'opposition restent les mêmes. Cependant, si ces nouvelles preuves ne sont pas admises par la suite dans la procédure de recours, cela signifie que les moyens présentés par le requérant pendant le recours ne sont pas motivés (cf. T 1557/05) et que le recours n'est pas admissible.

La chambre a également souligné que la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Le cadre de fait et de droit de la procédure d'opposition détermine donc très largement la procédure de recours qui lui fait suite (cf. G 9/91 et G 10/91, JO 1993, 408 et 420). Par conséquent, la matière litigieuse ne peut être modifiée que de façon limitée par les parties pendant la procédure devant l'instance du deuxième degré. Ce principe trouve sa traduction dans l'art. 12(4) RPCR.

La chambre a décidé de ne pas admettre les nouvelles preuves et a conclu que le recours n'était pas motivé, contrairement aux exigences de l'art. 108 CBE ensemble la règle 99(2) CBE. Le recours a été rejeté pour irrecevabilité.

De même, dans l'affaire **T 727/09**, le mémoire du recours développait une argumentation qui visait à montrer, motifs à l'appui, pourquoi le brevet devait être révoqué pour absence d'activité inventive. Or cette argumentation, qui était fondée



Begründung der angefochtenen Entscheidung einzugehen, geschweige denn darzulegen, inwiefern diese Entscheidung falsch sei. Damit lagen völlig neue Fakten vor, wenngleich der geltend gemachte Einspruchsgrund derselbe geblieben war. Die Kammer stellte fest, dass die Beschwerde nicht darauf gerichtet war, die Entscheidung anzufechten, sondern einen zweiten Einspruch gegen das Patent einzulegen, nachdem der erste gescheitert war. Das EPÜ lasse eine derart weite Auslegung des Zwecks einer Beschwerde im Anschluss an ein Einspruchsverfahren nicht zu.

Da für die Einlegung einer zulässigen Beschwerde weitgehend dieselben Erfordernisse gelten wie für die Einlegung eines Einspruchs, sollte auch die Auslegung dieselbe sein. Die nach R. 99 (2) EPÜ vorgeschriebene Begründung ist kein bloßer formaler Antrag auf eine erneute allgemeine Überprüfung des Falls durch eine zweite Instanz, sondern eine begründete Erklärung, deren Rahmen durch den rechtlichen und faktischen Gegenstand der angefochtenen Entscheidung abgesteckt wird (s. G 9/91).

Der Kammer war bekannt, dass in einer signifikanten Zahl von Entscheidungen im Falle eines völlig neuen Sachvortrags mit für die Zulässigkeit der Beschwerde ausreichender Begründung auf das Kriterium abgestellt wurde, dass die Beschwerdebegründung geeignet sein muss, die Gründe für die angefochtene Entscheidung zu entkräften. Allerdings muss nach wie vor ein unmittelbarer und klarer Bezug zur angefochtenen Entscheidung vorliegen. Da dies hier nicht der Fall war, wies die Kammer die Beschwerde als unzulässig zurück.

In **T 1915/09** erklärte die Kammer die Beschwerde hingegen für zulässig. In der Beschwerdebegründung wurde im Einzelnen dargelegt, warum der Gegenstand der Ansprüche, für deren Aufrechterhaltung die Einspruchsabteilung sich ausgesprochen hatte, in Anbetracht des (im Einspruchsverfahren angeführten Dokuments) (D1) für sich genommen bzw. der Kombination dieses Dokuments etwa mit dem (im Beschwerdeverfahren angeführten) Dokument (D6) nicht erfinderisch sei. In der Beschwerdebegründung wurde also umfassend begründet, warum die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden sollte, und es wurden Tatsachen und

let alone any explanation as to why this decision was incorrect. There was thus an entirely new set of facts, albeit based on the same ground for opposition. The board concluded that the aim of the appeal was not to challenge that decision, but to file a second opposition against the patent, the first having failed. The EPC does not allow such a broad interpretation of the aim of an appeal following opposition proceedings.

The requirements for filing an admissible appeal being substantially the same as the requirements for filing an opposition, the same interpretation should apply. The statement of grounds required by R. 99(2) is not a simple formal request for a general re-examination of the case by a second-instance body but a reasoned statement in the framework of what was the legal and factual subject-matter of the decision impugned (see G 9/91).

The board was aware that the criterion of a statement of grounds able to overcome the reasons for the adverse decision had been used in a significant body of case law where the statements of grounds were regarded as sufficiently reasoned to render the appeals admissible in so-called "fresh cases". Nevertheless, a direct and clear link with the impugned decision had to be maintained. As this was not the case here, the appeal was rejected as inadmissible.

However, in **T 1915/09** the board found the appeal admissible. The statement setting out the grounds for appeal indicated in detail why the appellant considered that the subject-matter of the claims intended to be maintained by the opposition division lacked an inventive step in view of document (D1) alone (cited during the opposition proceedings) or its combination with, inter alia, document (D6) (cited during the appeal proceedings). The statement thus gave detailed reasons why the decision under appeal should be set aside and indicated the facts and evidence in support of the respective arguments.

exclusivement sur de nouveaux documents, ne comportait aucune référence aux motifs de la décision attaquée, et encore moins de commentaires expliquant les raisons pour lesquelles cette décision était incorrecte. Il y avait donc un faisceau de faits entièrement nouveaux, qui s'appuyait néanmoins sur le même motif d'opposition. La chambre a conclu que le recours n'avait pas pour but de contester cette décision, mais de faire une deuxième fois opposition au brevet, la première tentative ayant échoué. La CBE ne permet pas d'interpréter d'une manière aussi large la finalité d'un recours faisant suite à une procédure d'opposition.

Comme les exigences requises pour former un recours recevable sont essentiellement les mêmes que celles pour faire opposition, la même interprétation est applicable. Le mémoire du recours, tel que requis par la règle 99(2) CBE, n'est pas une simple requête formelle présentée aux fins d'obtenir un réexamen général de l'affaire par une instance du deuxième degré, mais une déclaration motivée s'inscrivant dans le cadre des éléments juridiques et factuels de la décision attaquée (cf. G 9/91).

La chambre n'ignorait pas que le critère concernant la capacité du mémoire de recours à faire pièce aux motifs de la décision défavorable avait été utilisé dans un nombre important de décisions. Dans ces décisions, les mémoires avaient ainsi été jugés suffisamment motivés pour rendre le recours recevable dans des affaires qualifiées de "nouvelles". Il fallait néanmoins conserver un lien direct et clair avec la décision attaquée. Comme cela n'était pas le cas en l'espèce, le recours a été rejeté pour irrecevabilité.

Dans l'affaire **T 1915/09**, la chambre a toutefois jugé le recours recevable. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait indiqué de manière détaillée pourquoi, selon lui, l'objet des revendications que la division d'opposition avait l'intention de maintenir n'impliquait pas d'activité inventive à la lumière du document (D1) considéré isolément (ce document ayant été cité pendant la procédure d'opposition) ou en combinaison avec, entre autres, le document (D6) (cité quant à lui pendant la procédure de recours). Le mémoire exposait par conséquent dans le détail les motifs pour lesquels il y avait lieu d'annuler la décision attaquée, et mentionnait les

Beweismittel zur Stützung der entsprechenden Argumente vorgebracht.

Die Kammer stellte fest, dass R. 99 (2) EPÜ weder die erstmalige Vorlage derartiger Beweismittel im Beschwerdeverfahren ausschließt noch zur Voraussetzung macht, dass diese zum Verfahren zugelassen werden (im Anschluss an T 389/95). Die Tatsache, dass sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung unter anderem auf die erstmals im Laufe des Beschwerdeverfahrens angeführten Dokumente (D6) bis (D13) berief, verstieß daher nicht gegen R. 99 (2) EPÜ.

In **T 899/13** entschied die Kammer, dass das Erfordernis einer ausreichenden Beschwerdebegründung nach Art. 108 Satz 3 und R. 99 (2) EPÜ insbesondere dann nicht erfüllt ist, wenn mehrere voneinander unabhängige Gründe zu der Entscheidung geführt haben, die Patentanmeldung zurückzuweisen, und in der Beschwerdeschrift auf mindestens einen dieser Gründe nicht oder nicht hinreichend eingegangen wird. Geht die entsprechende Beschwerdeschrift nicht auf alle Gründe ein, die zur Zurückweisung geführt haben – sei es durch eine ausreichende Begründung, sei es durch Einreichung geänderter Ansprüche –, so kann die angefochtene Entscheidung in der Regel auch dann nicht aufgehoben werden, wenn die Kammer in ihrer Entscheidung dem Beschwerdeführer hinsichtlich sämtlicher in der Beschwerdeschrift erörterten Zurückweisungsgründe beipflichtet. Ein anderer Ausgang ist nur unter außergewöhnlichen Umständen denkbar.

Anders verhielt es sich in der Sache, die der Entscheidung **T 395/13** zugrunde lag. Obwohl die Beschwerdebegründung keine Argumente enthielt, die sich inhaltlich mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzten, waren die Erfordernisse des Art. 108 EPÜ in Verbindung mit R. 99 (2) EPÜ dennoch erfüllt. Der Haupteinwand, den der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung erhob, war nämlich, dass die angefochtene Entscheidung keine ausreichende Begründung enthalte, die es ihm ermöglicht hätte, derartige Argumente vorzubringen. Der Beschwerdeführer legte darin dar, aus welchen Gründen er die angefochtene Entscheidung diesbezüglich für unzulänglich hielt und weshalb diese seines Erachtens aufzuheben war. R. 99 (2) EPÜ verlangt nicht mehr als

The board held that R. 99(2) EPC does not exclude that such evidence is submitted for the first time in appeal proceedings, nor does it require that this evidence is admitted into the proceedings (following T 389/95). Therefore, the fact that the appellant relied *inter alia* on documents (D6) to (D13), cited for the first time during the appeal proceedings, in its statement setting out the grounds for appeal did not contravene the requirements of R. 99(2) EPC.

In **T 899/13** the board held that one situation in which the requirement for a sufficient statement of grounds in accordance with Art. 108, third sentence, and R. 99(2) EPC was not met was where there had been several independent reasons for the decision to refuse the application and at least one of those reasons was not addressed in the statement of grounds at all or only in insufficient detail. If the statement of grounds for an appeal against the refusal of an application did not address all the stated reasons for that refusal, either by giving sufficient reasoning or through the filing of amended claims, the board could not normally reverse the contested decision, even if it concurred with the appellant in relation to all the reasons for refusal addressed in the statement of grounds. No other outcome was conceivable, save in exceptional circumstances.

However, the case underlying **T 395/13** was different. Although the statement of grounds of appeal contained no substantive arguments addressing the reasoning of the decision under appeal, it nonetheless met the requirements of Art. 108 EPC in combination with R. 99(2) EPC. This was because the main objection of the appellant in the grounds of appeal was that the decision under appeal did not contain sufficient reasoning to enable the appellant to file such arguments. The grounds of appeal contained reasoning as to why the appellant considered the decision under appeal to be deficient in this manner, and hence why that decision should be set aside. R. 99(2) EPC required no more than this, and in particular did not specifically require that the statement of grounds of appeal addresses the arguments in the decision under

faits et preuves à l'appui des arguments correspondants.

De l'avis de la chambre, la règle 99(2) CBE n'exclut pas que de telles preuves soient produites pour la première fois durant la procédure de recours, et elle n'exige pas non plus que ces preuves soient admises dans la procédure (suite à la décision T 389/95). Par conséquent, le fait que, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant se soit appuyé entre autres sur les documents (D6) à (D13), qui ont été cités pour la première fois pendant la procédure de recours, ne contrevenait pas aux exigences de la règle 99(2) CBE.

Dans l'affaire **T 899/13**, la chambre a estimé que l'exigence d'un exposé suffisant des motifs du recours, conformément à l'art. 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, n'est pas remplie notamment dès lors que plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet de la demande de brevet et que l'un, au moins, de ces motifs n'est pas traité dans le mémoire du recours ou seulement de façon insuffisamment détaillée. Cela tient au fait que si le mémoire de recours contre le rejet de la demande de brevet ne traite pas de tous les motifs ayant conduit au rejet, soit par une motivation suffisante, soit par le dépôt de revendications modifiées, la décision attaquée ne peut normalement pas être annulée, même si la décision de la chambre donne raison à la requérante sur tous les motifs du rejet traités dans le mémoire de recours. Une autre issue n'est envisageable qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire sous-jacente à la décision **T 395/13**, la situation était toutefois différente. Même si le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait pas d'arguments de fond concernant le raisonnement de la décision contestée, il satisfaisait néanmoins aux exigences de l'art. 108 CBE ensemble la règle 99(2) CBE, puisque la principale objection soulevée par le requérant dans les motifs de son recours tenait au fait que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée pour lui permettre de présenter de tels arguments. Les motifs du recours indiquaient pour quelles raisons le requérant estimait que la décision contestée était entachée d'irrégularités et, partant, pourquoi elle devait être annulée. La règle 99(2) CBE n'exigeait pas davantage et, en particulier, ne prescrivait pas concrètement que le

das und sieht insbesondere nicht explizit vor, dass die Beschwerdebegründung auf die Argumente in der angefochtenen Entscheidung einzugehen hat. Die Kammer erklärte die Beschwerde daher für zulässig.

1.4.3 Einführung von neuem Vorbringen durch den Einsprechenden (Beschwerdeführer)

(CLB, IV.E.2.6.5)

In der Sache **T 27/13** stellte die Kammer fest, dass die Beanstandung unter Art. 83 EPÜ in der Beschwerdebegründung einen neuen Einspruchsgrund gemäß Art. 100 b) EPÜ darstellte, der außerhalb des rechtlichen Rahmens des Einspruchsverfahrens fiel, das auf den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gemäß Art. 100 a) EPÜ beschränkt war.

Die in der Entscheidung T 1007/95 zitierte T 389/95 erwähnte in einem *obiter dictum* aus der Entscheidung im Verfahren G 10/91, im Beschwerdeverfahren mit Zustimmung des Patentinhabers sogar neue Einspruchsgründe zuzulassen, folgte, dass eine Beschwerde, die sich ausschließlich auf solche Gründe stützt, nicht *ipso facto* unzulässig sei.

Im Lichte der detaillierten Ausführungen in G 10/91 bezüglich des Rechtscharakters des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens und der besonderen Bedeutung, die den Einspruchsgründen zugesprochen wird, indem sie den rechtlichen Rahmen festlegen, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist, wies die Kammer jedoch darauf hin, dass sie die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde nur dann bejahen kann, wenn bei Einreichung der Beschwerde der gleiche Einspruchsgrund zugrunde gelegt wird. Erst dann kann die Diskussion über die potenzielle Einführung eines neuen, zusätzlichen Einspruchsgrundes stattfinden.

Die Kammer war daher der Ansicht, dass die oben erwähnte Aussage (T 389/95) keine Grundlage in der Entscheidung G 10/91 hat. Letztere stellt nämlich darauf ab, dass die Beschwerde schon zulässig eingereicht worden ist, mit dem Ergebnis, dass sie keine Anwendung auf Fälle wie den Vorliegenden finden kann, bei dem die Beschwerde ausschließlich auf einem völlig neuen Einspruchsgrund basiert. Nachdem diese Aussage in der späteren relevanten Rechtsprechung keinen Eingang gefunden hatte, obwohl die Entscheidung T 389/95 recht oft

appeal. The board therefore concluded that the appeal was admissible.

1.4.3 New case raised by opponent (appellant)

(CLB, IV.E.2.6.5)

In **T 27/13** the board held that the objection under Art. 83 EPC in the statement of grounds constituted a fresh ground for opposition under Art. 100(b) EPC that was outside the legal framework of the opposition proceedings, which were limited to lack of inventive step under Art. 100(a) EPC.

T 389/95 as cited in T 1007/95 found in an *obiter dictum* that it followed from G 10/91 – which allowed even fresh grounds for opposition to be considered in appeal proceedings if the patentee approved – that an appeal based solely on such grounds was not *ipso facto* inadmissible.

However, in the light of G 10/91's detailed observations on the legal character of opposition and opposition appeal proceedings and the particular importance it attached to grounds for opposition in that they established the legal framework within which substantive examination of the opposition was in principle to be conducted, the board did point out that it could find the present appeal admissible only if the same ground for opposition was raised when the appeal was filed. Only then could there be any discussion of the possibility of introducing a fresh, additional ground for opposition.

The board therefore took the view that the above-mentioned finding in T 389/95 lacked any basis in G 10/91, which to the board's mind required the appeal to have already been admissibly filed, such that it was not applicable to cases like the present in which the appeal was based solely on an entirely new ground for opposition. As the above finding had not been reflected in subsequent relevant case law even though T 389/95 had been cited quite frequently, in relation to the case in point the board regarded it as an isolated decision that should not be

mémoire exposant les motifs du recours devait traiter les arguments développés dans la décision attaquée. La chambre a donc conclu que le recours était recevable.

1.4.3 Nouvelles questions soulevées par l'opposant (requérant)

(CLB, IV.E.2.6.5)

Dans l'affaire **T 27/13**, la chambre a constaté que l'irrégularité invoquée au titre de l'art. 83 CBE dans le mémoire exposant les motifs du recours constituait un nouveau motif d'opposition en vertu de l'art. 100 b) CBE, qui n'entrait pas dans le cadre de droit de la procédure d'opposition, laquelle se limitait à l'absence d'activité inventive au titre de l'art. 100 a) CBE.

La décision T 389/95, qui était citée dans la décision T 1007/95, précisait à titre incident que, sachant qu'en vertu de l'avis G 10/91, il est possible de prendre en considération de nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable.

À la lumière des observations détaillées figurant dans l'avis G 10/91 au sujet du caractère juridique de la procédure d'opposition et de la procédure de recours faisant suite à une opposition, ainsi qu'au sujet de l'importance particulière des motifs d'opposition, en ce sens qu'ils fixent le cadre de droit dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition doit en principe se dérouler, la chambre a toutefois indiqué qu'elle ne pouvait considérer le présent recours comme recevable que si, lors de son introduction, il était fondé sur le même motif d'opposition. La question de l'éventuelle introduction d'un nouveau motif d'opposition ne peut être abordée que si cette condition préalable est remplie.

La chambre a donc estimé que les déclarations incidentes formulées dans l'affaire T 389/95 précitée ne trouvaient pas de fondement dans l'avis G 10/91. En effet, selon la présente chambre, cet avis s'appuie sur le fait que le recours a déjà été valablement formé, si bien qu'il ne peut s'appliquer à des cas comme la présente espèce, dans laquelle le recours repose exclusivement sur un motif d'opposition entièrement nouveau. Ces déclarations n'ayant pas fait école dans la jurisprudence pertinente ultérieure, et ce bien que la décision T 389/95 ait été citée très souvent, la

zitiert worden war, betrachtete die Kammer sie in Bezug auf die vorliegende Frage als Einzelentscheidung, der es nicht zu folgen galt, und die Kammer schloss sich eher der Entscheidung T 1007/95 an.

Die Beschwerde war daher unzulässig.

## 2. Materielle rechtliche Prüfung der Beschwerde

### 2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "*reformatio in peius*"

2.1.1 Einsprechender als alleiniger Beschwerdeführer

(CLB, IV.E.3.1 f))

In **T 111/10** merkte die Kammer an, dass die in G 1/99 in Anwendung des Verschlechterungsverbots vorgesehenen außerordentlichen Änderungsmöglichkeiten nur dann greifen, wenn das Patent andernfalls widerrufen würde, d. h. unter der Voraussetzung, dass der Patentinhaber (Beschwerdegegner) angesichts des Verbots einer "*reformatio in peius*" keine Möglichkeit hat, durch eine anderweitige Änderung auch nur einen Teil des angefochtenen Patents zu retten. Eine solche Möglichkeit bestand im vorliegenden Fall aber. Obwohl diese Möglichkeit zu einer Einschränkung des Schutzbereichs geführt hätte, war sie nicht als unzumutbar oder unbillig für den Patentinhaber anzusehen, der, ohne Beschwerde eingelegt zu haben, nicht von vornherein erwarten konnte, mehr zu erhalten als das, was von der Einspruchsabteilung bereits aufrechterhalten worden war. Aus G 1/99 geht klar hervor, dass Ausnahmen vom grundsätzlichen Verschlechterungsverbot eng auszulegen sind.

Die Entscheidung T 1979/11 war nicht einschlägig, da dort keine Änderung in Betracht kam, die den Schutzbereich eingeschränkt und nicht erweitert hätte. Überdies war die Erweiterung des Schutzbereichs als Reaktion des Beschwerdegegners/Patentinhabers auf einen erstmals in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwand des Beschwerdeführers/Einsprechenden erfolgt. Die Kammer in T 1979/11 war daher der Auffassung, dass es unbillig wäre, dem Beschwerdeführer/-Einsprechenden zu gestatten, neue Angriffsmittel vorzutragen, und zugleich dem Patentinhaber/Beschwerdegegner Mittel zu seiner Verteidigung vorzuhalten. Im vorliegenden Fall lag hingegen kein neuer Angriff des Beschwerdeführers vor, sondern vielmehr ein von der Kammer erhobener Einwand, der dann vom Beschwerdeführer aufgegriffen wurde.

followed, and it followed T 1007/95 instead.

Hence the appeal was inadmissible.

## 2. Substantive examination of the appeal

### 2.1 Binding effect of requests – no *reformatio in peius*

2.1.1 Opponent as sole appellant

(CLB, IV.E.3.1(f))

The board observed in **T 111/10** that the exceptional possibilities for amendment foreseen by G 1/99 in application of the principle of the prohibition of *reformatio in peius* only applied if the patent would otherwise have to be revoked, i.e. provided that, in view of the prohibition of *reformatio in peius*, the patent proprietor (respondent) did not have any other possibility of amendment which would allow rescue of even part of the opposed patent. In the case at issue, however, such a possibility existed. Although this would have resulted in a restriction of scope, it could not be considered unduly inequitable for a patent proprietor who, not having appealed, could not from the outset expect to get more than what was already maintained by the opposition division. It was clear from G 1/99 that any exception to the principle should be construed narrowly.

Decision T 1979/11 was not relevant as in the underlying case an amendment restricting rather than broadening the scope was apparently not available. Moreover, the broadening of scope was a reaction by the respondent/patentee to an objection by the appellant/opponent which had been raised for the first time in the statement of the grounds of appeal; the board in T 1979/11 thus concluded that 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. In the present case, however, there had been no new attack by the appellant but rather an objection raised by the board and then also taken up by the appellant.

chambre a jugé qu'au regard de la présente question, il s'agissait d'une décision isolée qu'il n'y avait pas lieu de suivre, et elle s'est plutôt ralliée à la décision T 1007/95.

Le recours était donc irrecevable.

## 2. Examen du recours au fond

### 2.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de *reformatio in peius*

2.1.1 Cas où l'opposant est le seul requérant

(CLB, IV.E.3.1 f))

Dans l'affaire **T 111/10**, la chambre a fait observer que les possibilités exceptionnelles de modification qui sont prévues par la décision G 1/99, en application du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*, n'entraient en ligne de compte que si le brevet devait sinon être révoqué, c'est-à-dire, compte tenu de l'interdiction précitée, uniquement si le titulaire du brevet (intimé) n'avait pas d'autre possibilité d'effectuer une modification qui permette de préserver au moins une partie du brevet frappé d'opposition. Or, dans l'affaire en cause, une telle possibilité existait. Même si elle avait entraîné une limitation de la portée, elle ne pouvait pas être jugée excessive ni inéquitable à l'égard d'un titulaire de brevet qui, dans la mesure où il n'avait pas formé de recours, ne pouvait dès le départ escompter obtenir davantage que les éléments déjà maintenus par la division d'opposition. Il découlait clairement de la décision G 1/99 que toute exception au principe susmentionné devait être interprétée de manière restrictive.

La décision T 1979/11 n'était pas pertinente, puisque dans l'affaire ayant donné lieu à cette décision, il n'était apparemment pas possible d'apporter une modification destinée à limiter (et non à étendre) la portée. De plus, l'extension de la portée résultait de la réponse de l'intimé/titulaire du brevet à une objection du requérant/opposant, qui avait été soulevée pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre instruisant l'affaire T 1979/11 avait donc conclu qu'il serait inéquitable d'autoriser le requérant/opposant à présenter une nouvelle attaque tout en privant le titulaire du brevet/intimé d'un moyen de défense. Cependant, dans l'affaire en instance, ce n'est pas le requérant qui avait présenté une nouvelle attaque, mais plutôt la chambre qui avait soulevé une objection, que le requérant avait ensuite également fait sien.

Dem Antrag wurde daher nicht stattgegeben.

## 2.2 Prüfung der Patentierbarkeits- erfordernisse in Ex-parte-Verfahren

### 2.2.1 Ex-parte-Verfahren

(CLB, IV.E.3.3.1)

In der Sache **T 1367/09** war die Kammer bei der Ausarbeitung der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK nicht auf Art. 84 EPÜ 1973 eingegangen. Bei der erneuten Überprüfung des Falls im Rahmen der Vorbereitungen für die mündliche Verhandlung stellte die Kammer aber fest, dass Art. 84 EPÜ 1973 in der mündlichen Verhandlung doch erörtert werden sollte. Sie erklärte, dass eine Kammer gemäß der Entscheidung G 10/93 (ABl. 1995, 172) befugt ist, im Ex-parte-Beschwerdeverfahren jedem infrage kommenden Grund für eine Zurückweisung der Anmeldung nachzugehen; dies gelte insbesondere für Gründe, die die Prüfungsabteilung überhaupt nicht in Betracht gezogen oder als nicht gegeben angesehen habe. Siehe auch Kapitel III.B.1 "Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung".

## 2.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

### 2.3.1 Kammern müssen Sachverhalt von Amts wegen ermitteln

(CLB, IV.E.3.4.1)

Die Kammer wies in **T 1574/11** darauf hin, dass der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 EPÜ) auch für das Beschwerdeverfahren gilt. Somit ist die Beschwerdekammer weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Da das Beschwerdeverfahren in erster Linie dazu dient, die Richtigkeit des Ergebnisses der angefochtenen Entscheidung zu prüfen, ist die Kammer somit im Prinzip berechtigt, die darin genannten Beweismittel in Betracht zu ziehen, wenn sie diese als entscheidungserheblich erachtet. Die Kammer führte aus, dass in der angefochtenen Entscheidung auch auf E6 eingegangen worden war und diese Entgegenhaltung somit Teil der angefochtenen Entscheidung war. Es lag aber keine Änderung des Streitstoffs vor.

Die Kammer konnte daher E6 im Beschwerdeverfahren berücksichtigen.

The request was therefore not admitted.

## 2.2 Patentability requirements under examination in ex parte proceedings

### 2.2.1 Ex parte proceedings

(CLB, IV.E.3.3.1)

In the case at issue in **T 1367/09**, when preparing the communication pursuant to Art. 15(1) RPBA the board did not raise the issue of Art. 84 EPC 1973. Nevertheless, when reconsidering the case in preparation for the oral proceedings the board noted that Art. 84 EPC 1973 should indeed be addressed in the oral proceedings. The board noted that in the light of G 10/93 (OJ 1995, 172) the board had the power, in ex parte appeal proceedings, to enforce any grounds for refusal of an application, in particular grounds which the examining division did not consider at all or held to be satisfied. See also Chapter III.B.1 "Non-attendance at oral proceedings".

## 2.3 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

### 2.3.1 Boards to examine facts of own motion

(CLB, IV.E.3.4.1)

In **T 1574/11** the board observed that the principle of examination by the EPO of its own motion (Art. 114 EPC) also applied to appeal proceedings. Hence it was not restricted to the facts, evidence or arguments provided by the parties. As the primary purpose of the appeal procedure was to check that the contested decision was correct, the board was in principle entitled to consider the evidence provided therein if it deemed it to be relevant to its own decision. It observed that the contested decision had also taken E6 into account, and therefore that citation was a part of the contested decision; but the matters in dispute were unchanged.

It followed that the board was entitled to take E6 into consideration in the appeal proceedings.

La requête n'a donc pas été admise.

## 2.2 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure ex- parte

### 2.2.1 Procédure ex-parte

(CLB, IV.E.3.3.1)

Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision **T 1367/09**, la chambre, en établissant la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR, n'avait pas soulevé la question de l'art. 84 CBE 1973. Cependant, lorsqu'elle a réexaminé l'affaire en préparation de la procédure orale, elle a constaté que cette question devait bel et bien être abordée pendant ladite procédure. La chambre a fait observer qu'à la lumière de la décision G 10/93 (JO 1995, 172), elle avait le pouvoir de faire valoir un motif de rejet d'une demande dans une procédure de recours ex parte, en particulier si ce motif concernait des exigences qui n'avaient pas du tout été prises en compte par la division d'examen ou que celle-ci avait jugé comme étant remplies. Voir également le chapitre III.B.1 "Non-comparution à la procédure orale".

## 2.3 Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

### 2.3.1 Examen d'office des faits par les chambres

(CLB, IV.E.3.4.1)

Dans l'affaire **T 1574/11**, la chambre a fait observer que le principe de l'examen d'office (art. 114 CBE) est également applicable à la procédure de recours. La chambre de recours n'est donc limitée ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Étant donné que la procédure de recours vise avant tout à vérifier l'exactitude des conclusions de la décision attaquée, la chambre est donc en principe admise à prendre en considération les moyens de preuve qui sont cités dans cette décision si elle les juge déterminants pour statuer sur l'affaire. La chambre a signalé que le document E6 avait aussi été examiné dans la décision attaquée et qu'il faisait donc partie de la décision attaquée. L'objet du litige n'avait toutefois pas changé.

La chambre avait ainsi le pouvoir de tenir compte du document E6 dans la procédure de recours.

### 3. Zurückverweisung an die erste Instanz

#### 3.1 Allgemeines

(CLB, IV.E.7.1)

In der in **T 1343/12** angefochtenen Entscheidung befand die Prüfungsabteilung den beanspruchten Gegenstand für nicht erfinderisch und betrachtete das Dokument D1 als nächstliegenden Stand der Technik. Es wurde eine maschinelle Übersetzung dieses Dokuments in die englische Sprache bereitgestellt. Diese war jedoch so schlecht, dass dem Dokument keine eindeutigen Informationen zu einem der Merkmale des strittigen Anspruchs 1 (Konzentration und Wirkung einer Tensidkomponente) zu entnehmen waren. Da die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit zu einem großen Teil von der diesbezüglichen Offenbarung von D1 abhing, wurde die Sache zur erneuten Prüfung der erfinderischen Tätigkeit anhand einer beglaubigten Übersetzung von D1 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

#### 3.2 Zurückverweisung nach der Einreichung bzw. verspäteten Einreichung einer relevanten neuen Entgegenhaltung

##### 3.2.1 Einseitiges Beschwerdeverfahren (CLB, IV.E.7.2.2)

Die Kammer in **T 963/09** hatte auf der Grundlage eines von ihr eingeführten Dokuments Einwände gegen die Anmeldung erhoben. Der Beschwerdeführer beantragte die unverzügliche Zurückverweisung der Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung. Die Kammer lehnte dies ab. In G 10/93 habe die Große Beschwerdekammer entschieden, dass eine Beschwerdekammer in einem Ex parte-Beschwerdeverfahren zur Erhebung neuer Einwände und zur Einführung neuer Dokumente befugt ist; dies bedeute nicht, dass die Beschwerdekammern die Prüfung der Anmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Bestehe aber ein Anlass zur Annahme, dass ein Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so beziehe die Beschwerdekammer dieses in das Beschwerdeverfahren ein oder stelle durch Verweisung an die Prüfungsabteilung sicher, dass sich die fortgesetzte Prüfung darauf erstreckt.

Vorliegend sei erstens klar, dass ein von der Kammer in Form einer unver-

### 3. Remittal to the department of first instance

#### 3.1 General

(CLB, IV.E.7.1)

In the decision under appeal in **T 1343/12**, the examining division found that the claimed subject-matter lacked inventive step, considering document D1 to represent the closest state of the art. A machine translation into English of this document was provided. However, due to the poor quality of the machine translation no unambiguous information could be gathered therefrom regarding one of the features of claim 1 at issue (concentration and effects of a surfactant component). Since it appeared that the assessment of inventive step hinged to a great extent on the true disclosure of D1 in this respect, the case was remitted to the examining division for re-consideration of the issue of inventive step in the light of a certified translation thereof.

#### 3.2 Remittal following filing or late submission of relevant new document

##### 3.2.1 Ex parte appeal proceedings (CLB, IV.E.7.2.2)

The board in **T 963/09** had raised certain objections to the application based on a document it had introduced. The appellant requested that the case be immediately remitted to the examining division for further prosecution. The board refused. In G 10/93 the Enlarged Board had decided that a board of appeal in ex parte appeal proceedings had the power to raise new objections and to introduce new documents, stating that this did not mean that boards of appeal carried out a full examination of the application as to patentability requirements. If, however, there was reason to believe that a condition for patentability might not have been satisfied, the board either incorporated it into the appeal proceedings or ensured by way of referral to the examining division that it was included when examination was resumed.

First, it was clear that an objection raised by a board in the form of a non-

### 3. Renvoi à la première instance

#### 3.1 Généralités

(CLB, IV.E.7.1)

Dans la décision frappée de recours dans l'affaire **T 1343/12**, la division d'examen avait estimé que l'objet revendiqué était dépourvu d'activité inventive, le document D1 ayant été considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche. Une traduction automatique en anglais de D1 avait été fournie. Cependant, vu la médiocre qualité de la traduction, il était impossible d'en tirer une quelconque information dépourvue d'ambiguïté concernant l'une des caractéristiques de la revendication 1 en cause (à savoir la concentration et les effets d'un composant tensioactif). Comme il s'avérait que l'appréciation de l'activité inventive dépendait dans une large mesure des éléments réellement divulgués à cet égard dans D1, l'affaire a été renvoyée à la division d'examen, afin qu'elle revoie la question de l'activité inventive à la lumière d'une traduction certifiée conforme de D1.

#### 3.2 Renvoi consécutif au dépôt ou à la production tardive d'un nouveau document pertinent

##### 3.2.1 Procédures de recours ex parte (CLB, IV.E.7.2.2)

Dans l'affaire **T 963/09**, la chambre avait émis à l'encontre de la demande un certain nombre d'objections fondées sur un document qu'elle avait elle-même introduit. Le requérant avait demandé que l'affaire soit immédiatement renvoyée à la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure, ce que la chambre avait refusé. Dans la décision G 10/93, la Grande Chambre de recours avait déclaré que dans une procédure de recours ex parte, une chambre de recours avait le pouvoir d'élever de nouvelles objections et d'inclure de nouveaux documents, et que cela ne signifiait pas que les chambres de recours effectuaient un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. Toutefois, si elle avait des raisons de penser qu'une condition de brevetabilité pourrait ne pas être remplie, la chambre de recours pouvait introduire celle-ci dans la procédure de recours ou, par un renvoi à la division d'examen, assurer qu'il en serait tenu compte dans la suite de l'examen.

Premièrement, il était évident qu'une objection soulevée par une chambre

bindlichen vorläufigen Stellungnahme erhobener Einwand die Kammer und damit auch die Prüfungsabteilung nicht bindet, an die die Sache später zurückverwiesen wird. Zweitens könne es im Falle einer Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung mit der Anweisung, den neuen Einwand zu prüfen, auch erforderlich sein, die zu prüfenden relevanten Gründe, Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Drittens sei es nur billig, wenn eine Beschwerdekammer, die über einen neuen Einwand selbst entscheiden wolle, dem Beschwerdeführer ihre Bedenken umfassend darlege, um ihm die optimale Gelegenheit zu geben, die Kammer von der Notwendigkeit einer Zurückverweisung zu überzeugen bzw. seine Argumente gegen den neuen Einwand vorzutragen.

#### **4. Verspätetes Vorbringen im Beschwerdeverfahren**

##### **4.1 Artikel 12 (4) VOBK – Vorbringen neuer Argumente im Beschwerdeverfahren**

*(CLB, IV.C.1.4.4)*

In **T 607/10** machte der Einsprechende in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung geltend, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber dem Dokument E19 (als nächstliegendem Stand der Technik) in Verbindung mit E26 nicht erfinderisch sei. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bestritt er, dass E19 der nächstliegende Stand der Technik sei, und brachte ein anderes, auf E26 (als nächstliegendem Stand der Technik) in Verbindung mit E19 basierendes Argument vor.

Die Kammer befand, dass bei der Entscheidung, ob ein neues Argument eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten im Sinne von Art. 13 (1) VOBK darstellt, von Fall zu Fall beurteilt werden muss, ob das neue Argument ein Abgehen von der ursprünglich mit der Beschwerdebegründung bzw. in Erwiderung darauf eingereichten Argumentation oder nur deren Weiterentwicklung ist.

Im vorliegenden Fall, so die Kammer, konnte das neue Argument nicht als bloße Weiterentwicklung oder nähere Ausführung des früheren Standpunkts des Einsprechenden betrachtet werden. Die neue Analyse beruhte auf einer anderen Wahl des nächstliegenden Stands der Technik (E26 statt E19), was wiederum bedeutete, dass im

binding preliminary opinion did not bind that board and so did not bind an examining division to which the case was later remitted. Secondly, if the case was eventually remitted to the examining division with the instruction to examine the new objection, it might be necessary to include an indication of the relevant grounds, facts and evidence to be considered. Thirdly, where a board of appeal was willing to decide on a new objection itself, it was only fair for the board to fully disclose its concerns to the appellant in order to give it the best possible opportunity to either convince the board that the case should be remitted or argue against the new objection.

#### **4. Late submission in appeal proceedings**

##### **4.1 Article 12(4) RPBA – submission of new arguments on appeal**

*(CLB, IV.C.1.4.4)*

In **T 607/10**, in the reply to the statement of grounds of appeal the opponent argued that the subject-matter of claim 1 of the main request did not involve an inventive step having regard to document E19 (seen as the closest prior art) in combination with document E26. At oral proceedings before the board the opponent stated that document E19 was not to be regarded as the closest prior art, and presented a different argument based on document E26 (seen as the closest prior art) in combination with document E19.

The board considered that, in deciding whether a new argument has the effect of amending a party's case within the meaning of Art. 13(1) RPBA, it must be established on a case-by-case basis whether the new argument is a departure from, or just a development of, the original arguments filed with the grounds of appeal or the reply thereto.

In the case at hand, the new argument could not be seen as merely a further development or elaboration of the opponent's previous position. The new analysis was based on a different choice of the closest prior art (document E26 instead of E19), and this in turn meant that, compared to the previous argument, it was necessary to

sous la forme d'un avis préliminaire non contraignant ne liait pas cette chambre et, partant, ne liait pas la division d'examen à laquelle l'affaire était ultérieurement renvoyée.

Deuxièmement, si la chambre renvoyait finalement l'affaire à la division d'examen en lui donnant instruction d'examiner la nouvelle objection, il était peut-être nécessaire de mentionner les motifs, faits et preuves pertinents à passer en revue. Troisièmement, lorsqu'une chambre de recours souhaitait se prononcer elle-même sur une nouvelle objection, l'équité voulait que la chambre expose entièrement ses réserves au requérant, afin de lui donner toutes les chances lui permettant de la convaincre de renvoyer l'affaire, ou de répondre à la nouvelle objection.

#### **4. Moyens invoqués tardivement pendant la procédure de recours**

##### **4.1 Article 12(4) RPCR – présentation de nouveaux arguments dans la procédure de recours**

*(CLB, IV.C.1.4.4)*

Dans l'affaire **T 607/10**, l'opposant avait fait valoir, en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive eu égard au document E19 (tenu pour l'élément le plus proche de l'état de la technique) combiné au document E26. Lors de la procédure orale devant la chambre, l'opposant avait déclaré que le document E19 ne pouvait être considéré comme l'élément le plus proche de l'état de la technique, et il avait présenté un argument différent, s'appuyant sur le document E26 (tenu pour l'élément le plus proche de l'état de la technique) combiné au document E19.

La chambre a estimé que, pour décider si un nouvel argument a pour effet de modifier les moyens invoqués par une partie au sens de l'art. 13(1) RPCR, il faut établir au cas par cas si ce nouvel argument rompt avec les arguments initiaux présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse à celui-ci, ou s'il en constitue un simple développement.

Dans l'affaire en instance, ce nouvel argument ne pouvait être considéré comme le simple développement ou prolongement de la position défendue antérieurement par l'opposant. La nouvelle analyse s'appuyait sur un choix différent concernant l'état de la technique le plus proche (document E26 au lieu du document E19), ce qui

Vergleich zur früheren Argumentation andere Unterscheidungsmerkmale, eine andere objektive Aufgabe und andere (nun auf E19 basierende) Gründe dafür herangezogen werden müssen, warum sich die Merkmale für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergaben. Das neue Argument war daher als Änderung des Vorbringens des Einsprechenden im Sinne von Art. 13 (1) VOBK zu betrachten, und deren Zulassung und Berücksichtigung lag im Ermessen der Kammer.

Erschwerend kam hinzu, dass der – ordnungsgemäß geladene – Patentinhaber nicht zur mündlichen Verhandlung erschien. Die Kammer verwies auf T 1621/09, wonach es bei Abwesenheit der betroffenen Partei im Ermessen der Kammer liegt, eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten zuzulassen. Die Abwesenheit der geschädigten Partei ist bei Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen, hindert die Kammer aber nicht daran, die Änderung zuzulassen und auf der Grundlage des geänderten Vorbringens zu einer Entscheidung zu gelangen. Im konkreten Fall beschloss die Kammer, die neuen Argumente des Einsprechenden zuzulassen. Siehe dazu auch die Fälle **T 1941/10** und **T 216/10**, wo verspätet vorgebrachte Argumente ins Verfahren zugelassen wurden.

## 4.2 Vorbringen neuer Dokumente

### 4.2.1 Gerechtfertigte Reaktion auf Entscheidung der Einspruchsabteilung (CLB, IV.C.1.4.5 b))

In **T 241/10** stellte die Kammer fest, dass eine Kammer nach Art. 12 (4) VOBK nicht befugt ist, ein mit der Beschwerdebegründung eingereichtes Dokument für unzulässig zu erklären, wenn es sich dabei um eine gerechtfertigte Reaktion auf die Einreichung geänderter Ansprüche durch den Patentinhaber kurz vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung handelt und vom Einsprechenden nicht vernünftigerweise erwartet werden konnte, das betreffende Dokument im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorzulegen (Nrn. 2 bis 7 der Gründe).

consider a different set of distinguishing features, a different objective problem to be solved and different reasons (based now on document E19) why the skilled person would find it obvious to arrive at the distinguishing features having regard to the prior art. This new argument had therefore to be seen as constituting an amendment to the opponent's case within the meaning of Art. 13(1) RPBA, which might be admitted and considered only at the discretion of the board.

A further complicating factor was that the proprietor, although duly summoned, was not present at the oral proceedings. The board referred to T 1621/09 according to which it remains a matter for the board's discretion to allow an amendment to a party's case in the absence of the prejudiced party. The absence of the prejudiced party is a factor to be taken into account but does not prevent the board from allowing the amendment and proceeding to reach a decision on the basis of the case as now amended. In the case at hand, the board, in the exercise of its discretion, decided to admit the new arguments put forward by the opponent. See also **T 1941/10** and **T 216/10**, where the late-filed arguments were admitted into the proceedings.

## 4.2 Submission of new documents

### 4.2.1 Justified reaction to the opposition division's decision (CLB, IV.C.1.4.5 b))

In **T 241/10** the board stated that the board has no power under Art. 12(4) RPBA to hold a document filed with the statement of grounds of appeal inadmissible if the filing of that document was a legitimate reaction to the submission of amended claims by the patent proprietor shortly before the first-instance oral proceedings and the opponent could not have been reasonably expected to present that document in the proceedings before the opposition division (points 2 to 7 of the Reasons).

signifiait que, par rapport à l'argument antérieur, il était nécessaire de prendre en considération un jeu de caractéristiques distinctives différent et un autre problème objectif à résoudre, ainsi que des motifs différents (fondés désormais sur le document E19) en vertu desquels il serait évident pour l'homme du métier de parvenir aux caractéristiques distinctives compte tenu de l'état de la technique. Ce nouvel argument devait donc être considéré comme une modification des moyens invoqués par l'opposant, au sens de l'art. 13(1) RPCR, l'admission et l'examen de cette modification étant laissés exclusivement à l'appréciation de la chambre.

La situation se compliquait encore par le fait que le titulaire du brevet, bien que dûment cité, n'était pas présent à la procédure orale. La chambre s'est référée à la décision T 1621/09, selon laquelle l'admission d'une modification des moyens invoqués par une partie en l'absence de la partie lésée est toujours laissée à l'appréciation de la chambre. L'absence de la partie lésée est un élément qui doit entrer en ligne de compte, mais elle n'empêche pas la chambre d'admettre la modification et de statuer sur la base des moyens tels que modifiés. Dans l'affaire en instance, la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a décidé d'admettre les nouveaux arguments présentés par l'opposant. Voir également les affaires **T 1941/10** et **T 216/10**, dans lesquelles les arguments présentés tardivement ont été admis dans la procédure.

## 4.2 Présentation de nouveaux documents

### 4.2.1 Réaction légitime à une décision de la division d'opposition (CLB, IV.C.1.4.5 b))

Dans l'affaire **T 241/10**, la chambre a déclaré que l'art. 12(4) RPCR ne lui donnait pas le pouvoir de considérer comme irrecevable un document produit avec le mémoire exposant les motifs du recours si le dépôt de ce document était une réaction légitime aux revendications modifiées, produites par le titulaire du brevet peu avant la procédure orale devant l'instance du premier degré, et si on ne pouvait raisonnablement attendre de l'opposant qu'il présente ce document pendant la procédure devant la division d'opposition (cf. points 2 à 7 des motifs).



**4.2.2 Offenkundige Vorbenutzung***(CLB, IV.C.1.4.6 d))*

In **T 691/12** wies die Kammer darauf hin, dass eine erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Vorbenutzung nur dann noch eingeführt und als Stand der Technik berücksichtigt werden kann, wenn zumindest die folgenden drei Bedingungen erfüllt werden:

- a) Es darf sich nicht um einen erkennbaren Verfahrensmisbrauch handeln,
- b) die Vorbenutzung muss *prima facie* so relevant sein, dass sie wie vorgebracht die Gültigkeit des Patents infrage stellt; und
- c) die Vorbenutzung muss lückenlos nachgewiesen sein, sodass keine weiteren Ermittlungen zur Feststellung ihres Gegenstands bzw. ihrer Umstände notwendig sind.

Diese drei Bedingungen waren hier nicht erfüllt. Die Kammer kam daher in Ausübung ihres Ermessens im Rahmen von Art. 114 (2) EPÜ und Art. 12 (4) VOBK zum Ergebnis, dass der neue Angriff, welcher auf einer erstmals mit der Beschwerde begründung geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung beruht, nicht zu berücksichtigen ist.

Auch in **T 444/09** wurde die angebliche offenkundige Vorbenutzung, die erstmalig mit der Beschwerdebegründung geltend gemacht und zudem als nicht *prima facie* relevant angesehen worden ist, nicht zugelassen.

**5. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren****5.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung***(CLB, IV.E.4.2.2)*

In **T 1732/10** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht innerhalb der Frist von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründungen auf die Beschwerden reagiert. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Kammer ihre vorläufige, unverbindliche Auffassung dar, wonach die Ansprüche des erteilten Patents die Erfordernisse von Art. 54 (1) und 56 EPÜ nicht zu erfüllen schienen. Daraufhin reichte der Beschwerdegegner einen neuen Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 bis 5 ein. Die Begründung für diese Anträge in Bezug auf Neuheit und

**4.2.2 Late submission of public prior use***(CLB, IV.C.1.4.6 d))*

In **T 691/12** the board observed that a prior-use allegation first submitted in the appeal proceedings could not be admitted and considered as prior art unless it met at least the following three conditions:

- (a) it did not involve an evident abuse of procedure;
- (b) the prior use as alleged had *prima facie* to be so relevant that it cast doubt on the validity of the patent; and
- (c) the prior use had to be fully proven, requiring no further investigation to establish its nature or context.

In the case in point these conditions were not met. Therefore, exercising its discretion under Art. 114(2) EPC and Art. 12(4) RPBA, the board concluded that the new challenge, being based on public prior use first alleged in the statement of grounds of appeal, should not be considered.

Likewise in **T 444/09** the prior-use allegation first submitted in the statement of grounds was not considered *prima facie* relevant and was therefore not admitted.

**5. Filing of amended claims in appeal proceedings****5.1 Amendments after arrangement of the oral proceedings***(CLB, IV.E.4.2.2)*

In **T 1732/10** the respondent (patent proprietor) did not file any reply to the appeals within the time limit of four months from receipt of the statements of grounds of appeal. In the course of the appeal proceedings, the board provided its preliminary non-binding opinion that the claims of the patent as granted did not appear to fulfil the requirements of the EPC in view of Art. 54(1) and 56 EPC. In reaction, the respondent filed a new main request together with auxiliary requests 1 to 5. The substantiation for these requests with respect to novelty and inventive step came only later together with

**4.2.2 Usage antérieur public***(CLB, IV.C.1.4.6 d))*

Dans l'affaire **T 691/12**, la chambre a fait observer qu'un usage antérieur qui est invoqué pour la première fois pendant la procédure de recours ne peut être introduit dans la procédure et être considéré comme l'état de la technique que s'il est au moins satisfait aux trois conditions suivantes :

- a) il ne doit pas s'agir d'un abus manifeste de procédure ;
- b) l'usage antérieur doit de prime abord être pertinent au point de mettre en cause la validité du brevet, conformément à ce qui est allégué ; et
- c) l'usage antérieur doit être prouvé de manière incontestable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires pour constater l'objet ou les circonstances de cet usage.

Ces trois conditions n'étaient pas remplies dans la présente espèce. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 114(2) CBE ensemble l'art. 12(4) RPCR, la chambre a donc conclu qu'il ne fallait pas tenir compte de la nouvelle objection fondée sur un usage antérieur public, invoqué pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 444/09**, la chambre n'a pas là encore admis dans la procédure le prétendu usage antérieur public, qui avait été invoqué pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui, de surcroît, n'a pas été considéré comme étant de prime abord pertinent.

**5. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours****5.1 Modifications après fixation de la date de la procédure orale***(CLB, IV.E.4.2.2)*

Dans l'affaire **T 1732/10**, l'intimé (titulaire du brevet) n'avait pas répondu aux recours dans le délai de quatre mois à compter de la réception des mémoires exposant les motifs des recours. Pendant la procédure de recours, la chambre a donné un avis préliminaire non contraignant, selon lequel les revendications du brevet délivré ne semblaient pas satisfaire aux exigences de la CBE eu égard aux art. 54(1) et 56 CBE. En réaction, l'intimé a présenté une nouvelle requête principale ainsi que les requêtes subsidiaires 1 à 5. Les motifs étayant ces requêtes au regard de la nouveauté

erfinderische Tätigkeit reichte er erst später zusammen mit den zusätzlichen Hilfsanträgen 6 bis 10 ein. In der mündlichen Verhandlung wurde die Zulässigkeit der Anträge des Beschwerdegegners vor dem Hintergrund der Bestimmungen der Art. 12 (1), 12 (4), 13 (1) und 13 (3) VOBK erörtert.

In ihrem Orientierungssatz führte die Kammer aus, dass es als Verfahrensmissbrauch 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 umso mehr, 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.

In **T 1836/12** stellte die Kammer fest, dass die Einreichung neuer Anträge ohne Begründung in Bezug auf die in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Punkte der Verfahrenseffizienz und -ökonomie entgegensteht. Durch die bloße Einreichung von Anträgen ohne Begründung können die zuvor von der Kammer in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhobenen bzw. die angesichts der angefochtenen Entscheidung zu erwartenden Einwände nicht ausgeräumt werden. In Anbetracht der fehlenden Begründung hatte die Kammer dem Beschwerdeführer rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass die Zulässigkeit der neuen Anträge in der mündlichen Verhandlung erörtert

additional auxiliary requests 6 to 10. During the oral proceedings admissibility of the respondent's requests in the light of the provisions of Art. 12(1), 12(4), 13(1) and 13(3) RPBA was discussed.

The board stated in its catchword 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.

In **T 1836/12** the board held that filing new requests without addressing all the points raised in the annex to the summons to oral proceedings made the procedure inefficient, contrary to the principle of procedural economy. Simply filing unsubstantiated requests did not overcome any objections that had already been raised by the board in the annex to the summons or that were to be expected in the light of the contested decision. Given the lack of substantiation, the board had informed the appellant well in advance that the admissibility of these new requests would have to be discussed at the oral proceedings and that they would be considered filed only on the date of their substantiation (**T 1732/10**). Yet the appellant had provided no

et de l'activité inventive n'ont été produits qu'ultérieurement, avec les requêtes subsidiaires supplémentaires 6 à 10. La recevabilité des requêtes de l'intimé a été examinée à la lumière des dispositions des art. 12(1), 12(4), 13(1) et 13(3) RPCR pendant la procédure orale.

Dans le sommaire de la décision, la chambre a indiqué 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 principes 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.

Dans la décision **T 1836/12** la chambre a considéré que le dépôt de nouvelles requêtes sans motivations sur l'ensemble des points mentionnés dans l'annexe à la citation à la procédure orale rend la procédure inefficace et contraire au principe de son économie. Le simple dépôt de requêtes sans motivation ne permet pas d'écarter les objections qui ont été soulevées préalablement par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale ou qui peuvent être attendues au vu de la décision contestée. Au vu de l'absence de motivations, la chambre avait informé le requérant bien avant la procédure orale que la recevabilité de ces nouvelles requêtes devrait être discutée à la procédure orale et que la date de leur dépôt serait considérée

werden müsse und sie erst an dem Tag als eingereicht gälten, an dem sie begründet würden (T 1732/10). Der Beschwerdeführer legte trotzdem keine Begründung der Patentierbarkeit der neu beanspruchten Gegenstände vor. Er informierte lediglich die Kammer, dass er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde, die somit in seiner Abwesenheit stattfand. Die Kammer beschloss, die Anträge in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

## 5.2 Artikel 12 (4) VOBK – von der ersten Instanz nicht geprüfte Anträge

### 5.2.1 Allgemeine Grundsätze

(CLB, IV.E.4.3.1)

In T 419/12 wies die Kammer darauf hin, dass eine Nichtzulassung eines erst im Beschwerdeverfahren gestellten Antrags auf der Grundlage von Art. 12 (4) VOBK die Darlegung eines konkreten Anlasses voraussetzt, warum gerade dieser Antrag in erster Instanz nicht nur hätte gestellt werden können, sondern hätte gestellt werden sollen.

Ein solcher Anlass kann der Umstand sein, dass ein entsprechender Antrag bereits im Verfahren war, dann aber nicht zur Entscheidung gestellt wurde (T 495/10), oder dass seine Formulierung und Einreichung deswegen nahe gelegt war, weil damit offenkundig einem Mangel der im Verfahren befindlichen Anträge hätte abgeholfen werden können, der einen Schwerpunkt in der Diskussion der Parteien bildete (T 339/06) und/oder der Gegenstand eines Hinweises der ersten Instanz war (T 379/09). Es steht dem Patentinhaber nicht frei, eine Behandlung und Entscheidung des diesbezüglichen Streitgegenstands in der ersten Instanz zu vermeiden und diese nach Belieben in die zweite Instanz zu verschieben (sog. "forum shopping", T 1067/08).

Die Kammer stellte fest, dass es all diesen von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Fallgruppen jedoch eigen ist, dass es für den Patentinhaber in der Situation des erstinstanzlichen Verfahrens nicht nur die abstrakte Möglichkeit, sondern einen klaren Anlass gegeben hat, den nun in das Beschwerdeverfahren eingeführten Antrag bereits in erster Instanz zur Entscheidung zu stellen.

substantiation that the claimed new subject-matter was patentable, merely informing the board that it would not be represented at the oral proceedings, which were duly held in its absence. Consequently the board, exercising its discretion under Art. 13(1) RPBA, decided not to admit the requests into the proceedings.

## 5.2 Article 12(4) RPBA – requests not examined at first instance

### 5.2.1 General principles

(CLB, IV.E.4.3.1)

In T 419/12 the board observed that refusing under Art. 12(4) RPBA to admit a request first submitted in appeal proceedings entailed indicating a specific reason why that particular request not only could but should have been submitted at first instance.

One such reason might be that a corresponding request had already formed part of the proceedings but no decision on it had been sought (T 495/10) or that its drafting and filing had been an obvious step because it clearly could have remedied a deficiency in the requests on file which had been a focus of debate between the parties (T 339/06) and/or the subject of a first-instance communication (T 379/09). The patent proprietor was not at liberty to prevent its case being settled at first instance and shift it to the second instance as it saw fit ("forum shopping", T 1067/08).

The board found that what all these scenarios had in common was that the proprietor had had not just an abstract opportunity but a clear reason to seek a first-instance decision on a request that it had not introduced until the appeal stage.

comme étant celle du dépôt de leurs motivations (T 1732/10). Malgré cela, le requérant n'avait pas fourni de motivations quant à la brevetabilité des nouveaux objets revendiqués. Il avait simplement informé la chambre qu'il ne serait pas représenté à la procédure orale qui s'est donc tenue en son absence. Par conséquent, la chambre a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure conformément à l'art. 13(1) RPCR.

## 5.2 Article 12(4) RPCR – requête non examinée par la première instance

### 5.2.1 Principes généraux

(CLB, IV.E.4.3.1)

Dans l'affaire T 419/12, la chambre a fait observer que le rejet, en vertu de l'art. 12(4) RPCR, d'une requête présentée seulement au stade de la procédure de recours présuppose l'existence d'un motif particulier pour lequel cette requête précise aurait non seulement pu, mais aussi dû être présentée pendant la procédure de première instance.

Un tel motif peut découler du fait qu'une requête correspondante a déjà été introduite dans la procédure, mais n'a pas été présentée pour décision (T 495/10), ou que la formulation et le dépôt de la requête tombaient sous le sens puisque celle-ci permettait à l'évidence de remédier à une insuffisance dont étaient entachées les requêtes déjà présentées, cette insuffisance constituant l'un des points principaux de la discussion entre les parties (T 339/06) et/ou ayant été signalée par l'instance du premier degré (T 379/09). Le titulaire du brevet ne peut agir de sorte qu'une question litigieuse ne soit pas traitée et tranchée par l'instance du premier degré et soit transférée comme bon lui semble à l'instance du deuxième degré (pratique qualifiée de "vagabondage judiciaire", T 1067/08).

La chambre a constaté que toutes ces situations mises en évidence par la jurisprudence avaient ceci de particulier que le titulaire du brevet avait non seulement eu la possibilité théorique, mais aussi une raison manifeste de soumettre pour décision, dès la procédure devant l'instance du premier degré, la requête qui était à présent introduite pendant la procédure de recours.

### 5.2.2 Zurückhalten von Anträgen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren

(CLB, IV.E.4.3.2 b))

In **T 872/09** wurde keiner der Hilfsanträge des Patentinhabers in das Verfahren zugelassen, weil dieser im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren bewusst darauf verzichtet hatte, die Hilfsanträge zu verteidigen, obwohl ihm bekannt war, dass sein Hauptantrag von der Einspruchsabteilung für nicht gewährbar befunden worden war (Nrn. 2 und 3 der Gründe).

In **T 1400/11** reagierte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) gar nicht auf den gegen sein Patent eingelegten Einspruch, obwohl ihm alle Gründe für den Widerruf des mit dem Einspruch angegriffenen Patents bekannt waren. Dadurch umging er im Grunde das Einspruchsverfahren und verteidigte sein Patent ausschließlich im Beschwerdeverfahren. Auf diese Weise versuchte der Beschwerdeführer, seinen Fall vollständig in die zweite Instanz zu verlagern und die Kammer zu zwingen, entweder erstmalig über seine Sache zu entscheiden oder sie an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Eine solche Verlagerung der Sache würde auch den Beschwerdegegner ungerechtfertigt benachteiligen, weil ihm – falls die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers zuließe und über ihn entschiede – de facto die Möglichkeit genommen würde, die Sache von zwei Instanzen prüfen zu lassen. Da kein zulässiger Antrag des Beschwerdeführers vorlag, der dem Beschwerdeverfahren hätte zugrunde gelegt werden können, wurde die Beschwerde zurückgewiesen.

Auch in **T 1616/10** wurden der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 nicht in das Verfahren zugelassen, weil Anspruch 1 breiter als alle Anträge war, die der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, und die Anträge bereits im Verfahren vor der ersten Instanz hätten eingereicht werden können.

### 5.2.2 Request not submitted by proprietor in opposition proceedings

(CLB, IV.E.4.3.2 b))

In **T 872/09** none of the patentee's auxiliary requests were admitted into the proceedings because the patentee, during the first-instance opposition proceedings, deliberately chose not to defend any single auxiliary request, even though it was aware of the fact that its main request had not been found allowable by the opposition division (points 2 and 3 of the Reasons).

In **T 1400/11** the appellant (patent proprietor) did not react at all to the opposition filed against its patent, although all the reasons for revocation of the opposed patent were known. Thus, the appellant effectively circumvented the opposition proceedings by defending its patent exclusively in the appeal proceedings. In this way, the appellant had tried to shift its case entirely to the second instance, thereby compelling the board either to give a first ruling on the appellant's case or to remit the matter to the opposition division. Such a shifting of the appellant's case would also put the respondent at an unjustified disadvantage because if the appellant's main request were admitted and decided upon by the board, the respondent would be factually deprived of an examination of that issue before two instances. Since there was no admissible request of the appellant on which the appeal proceedings could be based, the appeal was dismissed.

Also in **T 1616/10** the main request and auxiliary request 1 were not admitted into the proceedings, because claim 1 was broader than all requests underlying the appealed decision and the requests could have been filed in first-instance proceedings.

### 5.2.2 Rétention de requêtes par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition

(CLB, IV.E.4.3.2 b))

Dans l'affaire **T 872/09**, aucune des requêtes subsidiaires déposées par le titulaire du brevet n'a été admise dans la procédure, étant donné que, pendant la procédure d'opposition en première instance, celui-ci avait délibérément choisi de ne défendre aucune requête subsidiaire alors qu'il savait que sa requête principale n'était pas considérée admissible par la division d'opposition (points 2 et 3 des motifs).

Dans l'affaire **T 1400/11**, le requérant (titulaire du brevet) n'avait absolument pas réagi à l'opposition formée contre son brevet, et ce alors que tous les motifs de révocation du brevet attaqué étaient connus. Le requérant avait donc réellement contourné la procédure d'opposition en défendant son brevet uniquement pendant la procédure de recours. Il avait tenté de cette manière de transférer entièrement son affaire à l'instance du deuxième degré, contraignant ainsi la chambre soit à rendre une première décision, soit à renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Un tel transfert de l'affaire désavantagerait l'intimé d'une manière injustifiée, car si la requête principale du requérant était admise et tranchée par la chambre, l'intimé serait bel et bien privé de la possibilité de faire examiner l'affaire par deux instances. Le recours a été rejeté, le requérant n'ayant pas déposé de requête recevable sur laquelle la procédure de recours puisse être fondée.

Dans l'affaire **T 1616/10**, la requête principale et la requête subsidiaire 1 n'ont pas été à aussi admises dans la procédure, au motif que la revendication 1 était plus étendue que toutes les requêtes sous-jacentes à la décision attaquée et que les requêtes auraient pu être déposées pendant la procédure de première instance.

### 5.2.3 Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen

(CLB, IV.E.4.3.2 c))

In **T 2599/11** ließ die Kammer den einzigen Antrag in das Beschwerdeverfahren zu, der im Einspruchsverfahren zurückgenommen worden war. Ihrer Auffassung nach läuft es dem in G 9/91 und G 10/91 (ABl. 1993, 408, 420) definierten Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht zuwider, wenn der Beschwerdeführer nach dem Widerruf seines Patents durch die Einspruchsabteilung Vorbringen und Anträge im Beschwerdeverfahren einreicht, die zu einem breiteren Wortlaut führen als die im Einspruchsverfahren verteidigten Ansprüche, sofern diese breiteren Ansprüche kein völlig neues Vorbringen darstellen.

Die Kammer hatte im Hinblick auf Art. 12 (4) VOBK zu beurteilen, ob der Beschwerdeführer durch die unterlassene Einreichung des einzigen Antrags oder durch die Zurücknahme des ähnlichen Antrags A im Einspruchsverfahren die Einspruchsabteilung an einer begründeten Entscheidung zu den kritischen Fragen gehindert hat (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Aufl. 2013, IV.E.4.3.2 c)).

Der Beschwerdegegner argumentierte unter Verweis auf T 361/08, dass der erste Hilfsantrag, der mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden war, als unzulässig zurückzuweisen sei. Laut dieser Entscheidung sei schon allein die Tatsache, dass der Hauptantrag im erstinstanzlichen Verfahren zunächst gestellt und anschließend zurückgenommen wurde, ein hinreichender Grund, ihn nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Nr. 13 der Gründe). Die mit der vorliegenden Sache befasste Kammer machte sich diese allgemeine Aussage aber nicht zu eigen, sondern verwies auf die eingeschränktere Feststellung in Absatz 3 von Nr. 14 der Gründe, wonach es nicht das Recht des Patentinhabers ist, im Beschwerdeverfahren auf erteilte Ansprüche zurückzugreifen, wenn diese nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, weil der entsprechende Antrag im Verfahren vor der ersten Instanz zurückgenommen wurde.

### 5.2.3 Resubmission of requests withdrawn at opposition stage

(CLB, IV.E.4.3.2 c))

In **T 2599/11** the board admitted the sole request into the appeal proceedings that was withdrawn in opposition proceedings. The board was of the opinion that the purpose of the appeal proceedings as defined in G 9/91 and G 10/91 (OJ 1993, 408, 420) did not prevent the appellant from submissions and requests which, after revocation of its patent by the opposition division, reverted to a more broadly worded version in appeal proceedings than the claims defended in opposition proceedings, if these broader claims did not amount to a completely fresh case.

With respect to Art. 12(4) RPBA the board had to consider whether the non-filing of the sole request or the withdrawal of the similar request A in the opposition proceedings prevented the opposition division from giving a reasoned decision on the critical issues (cf. Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 7th ed. 2013, IV.E.4.3.2 c)).

In this context, the respondent, referring to decision T 361/08, had argued that the first auxiliary request filed with the statement of grounds of appeal was to be rejected as inadmissible. In that decision (point 13 of the Reasons) the board had stated that the fact alone that the main request in question was submitted and subsequently withdrawn in the first-instance proceedings was sufficient reason not to admit this request into appeal proceedings. The present board, however, did not subscribe to this general statement but it endorsed the more restricted statement, in the third paragraph of point 14 of the Reasons, that it is not the patentee's right to revert to granted claims if these claims did not form a basis for the decision under appeal because the request comprising these claims was withdrawn in the first-instance proceedings.

### 5.2.3 Nouveau dépôt de requêtes retirées au cours de la procédure d'opposition

(CLB, IV.E.4.3.2 c))

Dans l'affaire **T 2599/11**, la chambre a admis dans la procédure de recours l'unique requête présentée, qui avait été retirée pendant la procédure d'opposition. La chambre a estimé que la finalité de la procédure de recours telle que définie dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (JO 1993, 408, 420) n'empêchait pas le requérant de présenter des moyens et des requêtes qui, après la révocation de son brevet par la division d'opposition, conduisaient, dans le cadre de la procédure de recours, à une formulation plus large que les revendications défendues pendant la procédure d'opposition, dans la mesure où ces revendications plus larges ne constituaient pas une matière entièrement nouvelle.

Eu égard à l'art. 12(4) RPCR, la chambre devait établir si le fait de ne pas déposer cette unique requête ou de retirer la requête A similaire pendant la procédure d'opposition avait empêché la division d'opposition de rendre une décision motivée sur les aspects déterminants (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 7<sup>e</sup> éd. 2013, IV.E.4.3.2 c)).

Dans ce contexte, l'intimé, se référant à la décision T 361/08, a fait valoir que la première requête subsidiaire présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours devait être rejetée pour irrecevabilité. Dans cette décision (point 13 des motifs), la chambre avait déclaré que le seul fait que la requête principale en question avait été soumise puis retirée au cours de la procédure de première instance constituait un motif suffisant pour ne pas admettre cette requête dans la procédure de recours. La présente chambre n'a toutefois pas souscrit à cette déclaration à caractère général, mais a fait siennes les observations de portée plus limitée énoncées au troisième paragraphe du point 14 des motifs, selon lesquelles le titulaire du brevet n'avait pas le droit de revenir à des revendications du brevet délivré si la requête contenant ces revendications avait été retirée au cours de la procédure de première instance et que la décision contestée n'avait donc pas été rendue sur la base des revendications en question.

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass sich die Einspruchsabteilung – zumindest implizit – ebenfalls zum Gegenstand des einzigen Antrags geäußert hatte, da alle Merkmale des Anspruchs 1 des einzigen Antrags auch in Anspruch 1 von Antrag E enthalten waren, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag und dessen Gegenstand die Einspruchsabteilung für nicht erfinderisch befunden hatte. Nach Auffassung der Kammer waren die kritischen Fragen im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren insofern identisch, als zu klären war, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist. Der einzige Antrag des Beschwerdeführers stellte daher kein völlig neues Vorbringen dar, und die Kammer konnte ihre Entscheidung auf der Grundlage des Streitgegenstands des erstinstanzlichen Verfahrens treffen. Aus diesen Gründen wurde der einzige Antrag in das Verfahren zugelassen.

In **T 1697/12** ließ die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK den Hauptantrag, der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zurückgenommen worden war, nicht in das Beschwerdeverfahren zu. Die Kammer stellte fest, dass der Patentinhaber zwar möglicherweise nicht beabsichtigt hatte, eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zu verhindern, die Zurücknahme des Antrags dies aber unweigerlich zur Folge hatte, da dieser so nicht Gegenstand einer begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung sein konnte. Der Patentinhaber argumentierte, dass in **T 937/11** ein im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zurückgenommener Hilfsantrag nochmals eingereicht und in das Beschwerdeverfahren zugelassen wurde. Die Kammer hielt entgegen, dass der damalige Fall sich vom nun vorliegenden unterschied, weil der Hilfsantrag seinerzeit dieselben kritischen Fragen aufgeworfen hatte wie der Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung; die Zurücknahme des Hilfsantrags führte somit nicht dazu, eine Entscheidung der Einspruchsabteilung darüber zu verhindern, da diese mit der begründeten Entscheidung über den Hauptantrag getroffen wurde.

5.2.4 Durch die normale Verfahrensentwicklung gerechtfertigte Änderungen  
(*CLB, IV.E.4.3.2 d)*)

In **T 2485/11** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung, wonach Änderungen einschließlich geänderter Anträge, die unter den gegebenen

The board concluded that since all features of claim 1 of the sole request were present in claim 1 of request E which formed the basis of the impugned decision and on which the opposition division came to a negative finding on its subject-matter regarding inventive step, the opposition division had also expressed itself – at least implicitly – on the subject-matter present in the sole request. The board noted that the critical issues in the opposition and the appeal proceedings were identical in so far as the question had to be answered whether the claimed subject-matter involved an inventive step. Hence, the sole request of the appellant did not bring an entirely fresh case and the decision of the board could be taken on the basis of the subject of dispute in the first instance proceedings. For these reasons the sole request was admitted into the proceedings.

In **T 1697/12** the board used its discretionary power according to Art. 12(4) RPBA not to admit the main request into the appeal proceedings which had been withdrawn during oral proceedings before the opposition division. The board stated that even though it might not have been the proprietor's intention to avoid a decision by the opposition division, the inevitable result of the withdrawal of the request was that a decision thereon was avoided since it was not thereby the subject of the reasoned decision of the opposition division. The patent proprietor had argued that in **T 937/11** an auxiliary request, which had been withdrawn before the opposition division, was re-filed and admitted in appeal. The board held that the case underlying **T 937/11** was different from the present one. The auxiliary request in that case contained the same critical issue as the main request before the opposition division; the withdrawal of the auxiliary request did not therefore have the effect of avoiding a decision of the opposition division on this issue, since it was decided when issuing a reasoned decision on the main request.

5.2.4 Amendments justified by the normal development of the proceedings  
(*CLB, IV.E.4.3.2 d)*)

In **T 2485/11** the board confirmed the established jurisprudence that amendments, including amended requests, which can be considered as a

La chambre en a conclu que, dans la mesure où toutes les caractéristiques de la revendication 1 de l'unique requête figuraient dans la revendication 1 de la requête E, sur laquelle s'était appuyée la décision attaquée et dont l'objet avait été jugé non inventif par la division d'opposition, celle-ci s'était également prononcée, du moins de manière implicite, sur l'objet présent dans l'unique requête. La chambre a fait observer que les questions essentielles soulevées dans les procédures d'opposition et de recours étaient identiques en ce sens qu'il fallait établir si l'objet revendiqué impliquait une activité inventive. L'unique requête déposée par le requérant n'introduisait donc pas une matière entièrement nouvelle et la chambre pouvait statuer sur la base de l'objet du litige examiné pendant la procédure de première instance. Pour ces raisons, l'unique requête a été admise dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1697/12**, la chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 12(4) RPCR, n'a pas admis dans la procédure de recours la requête principale, qui avait été retirée pendant la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre a déclaré que même s'il n'avait peut-être pas été dans l'intention du titulaire du brevet d'éviter une décision de la division d'opposition, il résultait inévitablement du retrait de la requête qu'une décision la concernant avait été évitée puisque la requête n'avait ainsi pas fait l'objet de la décision motivée de la division d'opposition. Le titulaire du brevet avait allégué que, dans la décision **T 937/11**, une requête subsidiaire qui avait été retirée devant la division d'opposition avait été déposée une nouvelle fois et admise dans la procédure de recours. La chambre a estimé que l'affaire ayant donné lieu à la décision **T 937/11** différait de la présente espèce. Dans cette affaire, la requête subsidiaire contenait la même question décisive que la requête principale examinée par la division d'opposition ; le retrait de la requête subsidiaire n'avait donc pas eu pour effet d'éviter une décision de la division d'opposition sur cette question, celle-ci ayant été tranchée lorsqu'une décision motivée avait été rendue au sujet de la requête principale.

5.2.4 Modifications justifiées par le déroulement normal de la procédure  
(*CLB, IV.E.4.3.2 d)*)

Dans l'affaire **T 2485/11**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante selon laquelle les chambres admettent généralement dans la procédure de

Umständen als normale Reaktion einer unterlegenen Partei zu betrachten sind, von den Kammern in der Regel in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden (T 848/09, T 1072/98, T 540/01).

Im konkreten Fall hatte der Beschwerdegegner (Einsprechende) argumentiert, dass die Hilfsanträge 1 bis 5 nicht in das Verfahren zugelassen werden sollten, weil sie bereits im Einspruchsverfahren hätten eingereicht werden können. Er verwies dabei auf die Entscheidungen R 11/11 und T 936/09. Die Kammer hielt diese Argumentation aus folgenden Gründen für nicht überzeugend:

R 11/11 beruhte auf der Entscheidung T 144/09, wo die Kammer nach Art. 12 (4) VOBK Anspruchssätze nicht zuließ, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Dem Patentinhaber wurde in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mitgeteilt, dass die Aufnahme eines bestimmten Merkmals gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß. Er reichte keine Anträge ein, um diesen Einwand auszuräumen, obwohl er vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung dazu aufgefordert worden war. Die Kammer befand, dass Ansprüche, die so einfache Änderungen umfassten, im Verfahren vor der ersten Instanz zumindest in Form von Hilfsanträgen hätten eingereicht werden können und müssen, und ließ sie daher nach Art. 12 (4) VOBK nicht zu.

In dem der Entscheidung T 936/09 zugrunde liegenden Fall äußerte sich der Patentinhaber nicht in der Sache zum Einspruch, obwohl ihm die Einspruchsabteilung mehrmals Gelegenheit dazu gegeben hatte, sondern brachte seine Argumente erstmals im Beschwerdeverfahren vor.

Im Gegensatz dazu hatte der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall im erstinstanzlichen Verfahren einen geänderten Hauptantrag und einen Hilfsantrag eingereicht, um die in der Einspruchsschrift erhobenen Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen. Die Einspruchsabteilung kam in der mündlichen Verhandlung zu dem Schluss, dass die geänderten Anträge gegen Art. 123 (2) EPÜ verstießen. Anders als in den Fällen T 144/09 und T 936/09 ergriff der Beschwerdeführer daraufhin die ihm gebotene Gelegenheit und reichte weitere Anträge mit Änderungen des Hauptantrags ein, um den Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ der

normal reaction of a losing party given the circumstances, are usually allowed into the appeal proceedings by the boards (T 848/09, T 1072/98, T 540/01).

In the case at hand, the respondent (opponent) objected to the admission of auxiliary requests 1 to 5 on the grounds that these requests could already have been filed before the opposition division. In support of its arguments, the respondent cited decisions R 11/11 and T 936/09. These arguments did not convince the board for the following reasons:

Decision R 11/11 was based on decision T 144/09, in which the board did not admit sets of claims which could have been filed before the department of first instance pursuant to Art. 12(4) RBPA. At oral proceedings before the opposition division the patent proprietor was informed that the introduction of a particular feature contravened Art. 123(2) EPC. The patent proprietor did not file any requests in an attempt to overcome this objection despite an invitation to do so by the chairman of the opposition division. The board considered that claims with such a straightforward amendment could and should have been filed before the department of first instance, at least in the form of auxiliary requests, and therefore declined to admit them under Art. 12(4) RPBA.

In the case underlying decision T 936/09, the patent proprietor did not respond in substance to the opposition, despite having been given several opportunities to do so by the opposition division, but rather presented its case for the first time during the appeal proceedings.

By contrast, in the case at issue, the appellant had filed an amended main request and an auxiliary request during first-instance proceedings in an attempt to overcome objections of lack of novelty and inventive step raised in the notice of opposition. At the oral proceedings, the opposition division concluded that the amended requests did not comply with Art. 123(2) EPC. The appellant, unlike in T 144/09 and T 936/09, took the opportunity offered to it and filed further requests modifying the amendments in the main request, in order to overcome the opposition division's objection under Art. 123(2) EPC. The fact that, after these requests had also been considered to

recours les modifications, y compris les requêtes modifiées, qui peuvent être considérées, dans les circonstances de l'espèce, comme une réaction normale d'une partie déboutée (T 848/09, T 1072/98, T 540/01).

Dans l'affaire examinée, l'intimé (opposant) s'est élevé contre l'admission des requêtes subsidiaires 1 à 5 au motif qu'elles auraient déjà pu être déposées devant la division d'opposition. À l'appui de ses arguments, l'intimé a cité les décisions R 11/11 et T 936/09. La chambre n'a pas été convaincue par ces arguments pour les raisons suivantes :

La décision R 11/11 s'appuyait sur la décision T 144/09, dans laquelle, conformément à l'art. 12(4) RPCR, la chambre n'avait pas admis les jeux de revendications qui auraient pu être déposés devant l'instance du premier degré. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, le titulaire du brevet avait été informé que l'introduction d'une caractéristique particulière contrevenait à l'art. 123(2) CBE. Il n'avait déposé aucune requête afin de tenter de lever cette objection, bien que le président de la division d'opposition l'ait invité à le faire. La chambre a estimé que des modifications aussi simples des revendications auraient pu et auraient dû être déposées devant l'instance du premier degré, du moins sous la forme de requêtes subsidiaires, et elle a donc refusé d'admettre les revendications correspondantes, conformément à l'art. 12(4) RPCR.

Dans l'affaire sous-tendant la décision T 936/09, le titulaire du brevet n'avait pas répondu sur le fond à l'opposition, bien que la division d'opposition lui ait donné plusieurs occasions de le faire, et avait en revanche présenté ses moyens pour la première fois pendant la procédure de recours.

Or, dans l'affaire en cours d'instruction, le requérant avait déposé une requête principale modifiée et une requête subsidiaire pendant la procédure de première instance, afin de tenter de lever les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive formulées dans l'acte d'opposition. Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait conclu que les requêtes modifiées ne satisfaisaient pas à l'art. 123(2) CBE. Contrairement aux affaires T 144/09 et T 936/09, le requérant avait saisi l'occasion qui lui était offerte et déposé d'autres requêtes modifiant les changements apportés à la requête principale, afin de répondre à l'objection soulevée par la division

Einspruchsabteilung auszuräumen. Die Tatsache, dass er keinen weiteren Antrag mehr einreichte, nachdem auch diese Anträge als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewertet worden waren, kann nicht allein deshalb als Missbrauch angesehen werden, weil er theoretisch hätte Änderungen einreichen können. Darüber hinaus waren die Hilfsanträge zusammen mit der Beschwerdebegründung, also im frühestmöglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, eingereicht worden. Unter den konkreten Umständen des Falls hielt die Kammer daher die Einreichung der Hilfsanträge 1 bis 5 durch den Beschwerdeführer für eine normale und gerechtfertigte Reaktion einer unterlegenen Partei (s. auch den ähnlich gelagerten Fall **T 2244/11**).

#### 5.2.5 Berücksichtigung geänderter Ansprüche – Anzahl der Hilfsanträge

(CLB, IV.E.4.4.9)

In **T 280/11** wies die Beschwerdekammer darauf hin, dass der Patentinhaber, der im schriftlichen Verfahren eine sehr hohe Anzahl von Anträgen (einen Hauptantrag und 681 Hilfsanträge, davon 454 erst drei Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereicht) sowie während der mündlichen Verhandlung weitere (vier) Hilfsanträge vorlegt, damit rechnen muss, dass ein relevanter Teil der zur Verfügung stehenden Zeit am Verhandlungstag alleine zur organisatorischen Bewältigung der (insgesamt 686) Anträge benötigt wird. Nachdem die Kammer diese Anträge in der mündlichen Verhandlung diskutiert und zurückgewiesen hatte bzw. (die neuen Hilfsanträge 682 bis 685) nach ausführlicher Diskussion nicht in das Verfahren zugelassen hatte, konnte der Patentinhaber billigerweise nicht erwarten, dass am Spätnachmittag des Verhandlungstages eine erneute Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zur Ermöglichung der Ausarbeitung und Vorlage von weiteren Anträgen gewährt werden würde (Nr. 5 der Gründe).

### 6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

#### 6.1 Vorlage G 1/14

(CLB, IV.E.8.1.2)

In **T 1553/13** (ABl. 2014, A84) wurde die Beschwerde nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 108 Satz 1 EPÜ) eingelegt; auch die Beschwerdegebühr wurde zu spät entrichtet. Nach Art. 108 Satz 2 EPÜ gilt die Beschwerde erst dann als eingelegt,

contravene Art. 123(2) EPC, the appellant did not file a further request could not be regarded as an abuse simply because, theoretically, it could have filed amendments. Moreover, the auxiliary requests were filed at the earliest possible stage in the appeal proceedings, namely with the statement of grounds of appeal. Hence, given the circumstances of the case, the appellant's submission of auxiliary requests 1 to 5 was considered to be a normal and legitimate reaction of a losing party (see also similar case **T 2244/11**).

#### 5.2.5 Consideration of amended claims – number of auxiliary requests

(CLB, IV.E.4.4.9)

In **T 280/11** the board found that the patent proprietor, which in written proceedings had filed a very high number of requests (a main request and 681 auxiliary requests, 454 of them just three days before the oral proceedings) and had submitted a further four auxiliary requests during the oral proceedings, had to expect a significant portion of the time available on the day of the proceedings to be taken up solely with the administrative handling of all the 686 requests. After the board had discussed and rejected these requests at the oral proceedings, or (in the case of new auxiliary requests 682 to 685) after lengthy debate had refused to admit them into the proceedings, the proprietor could not reasonably expect to be granted a further break late in the afternoon of the same day to allow further requests to be drafted and submitted (point 5 of the Reasons).

### 6. Reimbursement of appeal fees

#### 6.1 Referral G 1/14

(CLB, IV.E.8.1.2)

In **T 1553/13** (JO 2014, A84) the appeal was filed after the time limit under Art. 108, first sentence, EPC had expired, and the appeal fee was also paid late. Under Art. 108, second sentence, EPC notice of appeal is not deemed to have been filed until the fee

d'opposition au titre de l'art. 123(2) CBE. Le fait que le requérant n'ait pas déposé de nouvelle requête lorsque ces autres requêtes ont été elles aussi jugées contraires à l'art. 123(2) CBE, ne pouvait être considéré comme un abus, car il aurait pu, théoriquement, déposer des modifications. De plus, les requêtes subsidiaires ont été déposées au stade le plus précoce possible de la procédure de recours, à savoir avec le mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, compte tenu des circonstances de l'affaire, le dépôt, par le requérant, des requêtes subsidiaires 1 à 5 a été considéré comme une réaction normale et légitime d'une partie déboutée (cf. également l'affaire similaire **T 2244/11**).

#### 5.2.5 Prise en considération des modifications des revendications – nombre de requêtes subsidiaires

(CLB, IV.E.4.4.9)

Dans l'affaire **T 280/11**, la chambre de recours a fait observer que le titulaire du brevet, qui avait déposé un nombre très élevé de requêtes dans la procédure écrite (une requête principale et 681 requêtes subsidiaires, dont 454 trois jours seulement avant la procédure orale) et qui, pendant la procédure orale, avait présenté des requêtes subsidiaires supplémentaires (au nombre de quatre), devait s'attendre à ce que le jour de la procédure orale, une grande partie du temps disponible doit être consacrée à l'organisation du traitement de ces requêtes (au nombre de 686 au total). Après que la chambre eut examiné et rejeté ces requêtes lors de la procédure orale, ou ne les eut pas admises dans la procédure après une discussion approfondie (il s'agissait en l'occurrence des nouvelles requêtes subsidiaires 682 à 685), le titulaire du brevet ne pouvait raisonnablement escompter qu'en fin d'après-midi, une nouvelle interruption de la procédure orale soit accordée afin que d'autres requêtes puissent être formulées et présentées (cf. point 5 des motifs).

### 6. Remboursement de la taxe de recours

#### 6.1 Saisine G 1/14

(CLB, IV.E.8.1.2)

Dans l'affaire **T 1553/13** (JO 2014, A84), le recours avait été formé après l'expiration du délai de recours (art. 108, première phrase CBE) et la taxe de recours avait également été acquittée tardivement. En vertu de l'art. 108, deuxième phrase CBE, le



wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Nach zahlreichen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird eine Beschwerde nur existent, wenn die Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist gezahlt wird. Daraus wird abgeleitet, dass eine nach Ablauf der Beschwerdefrist gezahlte Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. In der Leitentscheidung J 16/82 (ABl. 1983, 262) wurde die Beschwerde in diesem Sinne aufgrund der verspäteten Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt angesehen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt. Ebenso in J 21/80 (ABl. 1981, 101), mit der Begründung, dass der mit der Zahlung der Gebühr verfolgte Zweck in einem solchen Fall nicht mehr erreicht werden kann. In den Entscheidungen T 79/01, T 1289/10, T 1535/10 und T 2210/10 wurde bei zu später Zahlung der Beschwerdegebühr die Beschwerde hingegen als unzulässig verworfen, ohne dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet wurde.

Die in Art. 108 Satz 2 EPÜ enthaltene Formulierung findet sich auch in zahlreichen anderen Bestimmungen, z. B. in R. 136 (1) Satz 3 EPÜ (Antrag auf Wiedereinsetzung). Die Auslegung des Art. 108 Satz 2 EPÜ könnte demzufolge Auswirkungen über den vorliegenden Fall hinaus haben.

Aus diesen Gründen wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt (Vorlageverfahren **G 1/14**):

Ist eine Beschwerde unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist des Art. 108 Satz 1 EPÜ erfolgen?

## **6.2 Rückzahlung muss der Billigkeit entsprechen**

(CLB, IV.E.8.5.1)

In **T 2106/10** stellte die Kammer fest, dass das erstinstanzliche Verfahren mit mehreren Mängeln behaftet war, betonte aber, dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entsprechen muss und davon abhängt, ob die Verfahrensmängel 1. wesentlich sind und 2. den Beschwerdeführer zur Einlegung seiner Beschwerde gezwungen haben. Keiner der vom Beschwerdeführer beanstandeten angeblichen Verfahrensmängel betraf speziell die Zurückweisung des Hauptantrags. Weil der Beschwerdeführer die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags anstrebte, musste er Beschwerde

for appeal has been paid. There have been numerous board decisions ruling that there is no appeal unless the appeal fee is paid within the time limit. From this it is inferred that an appeal fee paid after the time limit expires is to be reimbursed. In landmark decision J 16/82 (OJ 1983, 262) the appeal was deemed not to have been filed owing to late payment of the appeal fee, and the fee was reimbursed. Similarly, in J 21/80 (OJ 1981, 101) the appeal fee was reimbursed on the grounds that in the circumstances the purpose of the fee payment could no longer be achieved. On the other hand in T 79/01, T 1289/10, T 1535/10 and T 2210/10, where the appeal fee had also been paid late, the appeal was dismissed as inadmissible but reimbursement of the appeal fee was not ordered.

The wording that appears in Art. 108, second sentence, EPC is also used in many other provisions, such as R. 136(1), third sentence, EPC (request for re-establishment). Hence the interpretation of Art. 108, second sentence, EPC might have repercussions reaching beyond the case in point.

For these reasons the following point of law was referred to the Enlarged Board of Appeal (referral **G 1/14**):

If, after expiry of the time limit under Art. 108, first sentence, EPC a notice of appeal is filed and the fee for appeal is paid, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed?

## **6.2 Reimbursement must be equitable**

(CLB, IV.E.8.5.1)

In **T 2106/10**, the board acknowledged that several deficiencies occurred in the first-instance proceedings, but reiterated that any reimbursement of the appeal fee had to be equitable and depended on the question whether these procedural deficiencies were 1) substantial and 2) forced the appellant to file the present appeal. None of the alleged procedural deficiencies raised by the appellant were specifically related to the refusal of the main request. As the appellant pursued the granting of a patent on the basis of the main request, he had to file the appeal irrespective of whether or not the alleged substantial procedural violations

recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Conformément à de nombreuses décisions des chambres de recours, il n'y a de recours que si la taxe de recours est acquittée dans le délai prescrit. Par conséquent, une taxe de recours acquittée après l'expiration dudit délai doit être remboursée. Dans la décision fondamentale J 16/82 (JO 1983, 262), le recours a été réputé non formé au motif que la taxe de recours avait été acquittée tardivement, et ladite taxe a été remboursée. Tel a également été le cas dans l'affaire J 21/80 (JO 1981, 101), la chambre ayant estimé qu'en l'occurrence, le paiement de la taxe de recours ne permettait plus d'atteindre le but recherché. En revanche, dans les affaires T 79/01, T 1289/10, T 1535/10 et T 2210/10, dans lesquelles la taxe de recours avait été acquittée tardivement, le recours avait été rejeté pour irrecevabilité sans qu'un remboursement de la taxe de recours ait été ordonné.

On retrouve dans de nombreuses autres dispositions, par exemple à la règle 136(1), troisième phrase CBE (Restitutio in integrum), la même formulation que celle figurant à l'art. 108, deuxième phrase CBE. L'interprétation de l'art. 108, deuxième phrase CBE pouvait dès lors avoir des conséquences qui dépassaient le cadre de la présente affaire.

La question suivante a donc été soumise à la Grande Chambre de recours (saisine **G 1/14**) :

Lorsque la formation d'un recours et le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de recours prévu à l'art. 108, première phrase CBE, ce recours est-il irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé ?

## **6.2 Le remboursement doit être équitable**

(CLB, IV.E.8.5.1)

Dans l'affaire **T 2106/10**, la chambre a admis que la procédure de première instance avait été entachée de plusieurs irrégularités, mais a réaffirmé que tout remboursement de la taxe de recours devait être équitable et dépendait de la question de savoir si ces vices de procédure: 1) étaient substantiels et 2) contraignaient le requérant à former le recours en question. Aucun des vices de procédure invoqués par le requérant ne portait spécifiquement sur le rejet de la requête principale. Le demandeur ayant requis la délivrance d'un brevet sur la base de cette requête, il était contraint de former le recours indépendamment

einlegen unabhängig davon, ob die behaupteten wesentlichen Verfahrensmängel vorlagen oder nicht. Die Kammer wies daher den Rückzahlungsantrag des Beschwerdeführers zurück und konnte die Frage nach dem Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels offenlassen.

## **7. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer**

### **7.1 Vorlage nach Artikel 112 EPÜ – Zulässigkeit**

(*CLB, IV.E.9.1*)

**G 1/12** (ABl. 2014, A114; s. auch Kapitel IV.E.1.3.1 a) "Regel 99 (1) a) EPÜ" und Kapitel III.E.2 "Bewiswürdigung") betraf die Berichtigung von fehlerhaften Angaben zur Identität des Beschwerdeführers. Die Große Beschwerdekammer war der Auffassung, dass die Frage der Zulässigkeit einer Beschwerde (die von einer Person eingelegt wurde, die auf den ersten Blick nicht dazu berechtigt zu sein scheint) eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist, weil sie für eine potenziell große Zahl von Fällen relevant sein wird und daher nicht nur für die an diesem konkreten Beschwerdeverfahren Beteiligten von großem Interesse ist. Zudem ist die Klärung dieser Rechtsfrage nicht nur für die Nutzer des europäischen Patentsystems bedeutsam, sondern auch für die Beschwerdekammern und die erstinstanzliche Abteilung im Prüfungs- und Einspruchsverfahren. Ferner sah die Große Beschwerdekammer das Erfordernis der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung als erfüllt an. In einigen Kammerentscheidungen wurde die Beseitigung von Mängeln bei der Angabe des Namens des Beschwerdeführers gemäß R. 101 (2) EPÜ zugelassen, in anderen Entscheidungen zu vergleichbaren Fällen wurde dagegen R. 139 EPÜ angewandt. Die Große Beschwerdekammer befand die Vorlage für zulässig.

Eine Minderheit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer hielt die Vorlage für unzulässig. Diese Minderheit konnte sich nicht der Mehrheitsauffassung anschließen, dass "eine Rechtsfrage auch von grundsätzlicher Bedeutung ist, wenn ihre Auswirkungen über den konkreten Einzelfall hinausgehen", und dass diese Bedeutung gegeben ist, "wenn die Rechtsfrage für eine große Zahl vergleichbarer Fälle relevant sein könnte". Diese Auffassung unterstelle, dass "Bedeutung" im Sinne des Art. 112 EPÜ nicht mehr als bloße Relevanz ist. Die Zahl der betroffenen

had occurred. Therefore, the board rejected the appellant's request for reimbursement and could leave open whether or not a substantial procedural violation had occurred.

## **7. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal**

### **7.1 Referral under Article 112 EPC – admissibility**

(*CLB, IV.E.9.1*)

**G 1/12** (OJ 2014, A114; see also Chapter IV.E.1.3.1 a) "Rule 99(1)(a) EPC" and Chapter III.E.2 "Evaluation of evidence") concerns the correction of errors regarding the identity of the appellant. The Enlarged Board held that the question concerning the admissibility of an appeal (filed by a person appearing at first sight not to have standing to do so) relates to a "point of law of fundamental importance" because it is relevant in a potentially large number of cases and therefore of great interest not only to the parties to the specific appeal proceedings in question. Moreover, settling this point of law is important not only to the users of the European patent system but also to the boards of appeal and the department of first instance in examination and opposition proceedings. The Enlarged Board also considered the requirement of "uniform application of the law" to be fulfilled. Some board decisions allowed deficiencies in the appellant's name to be remedied under R. 101(2) EPC, whereas in other decisions on analogous situations the boards applied R. 139 EPC. The Enlarged Board concluded that the referral was admissible.

A minority of the members of the Enlarged Board of Appeal considered the referral inadmissible. The minority did not share the majority's view that "a point of law is also to be regarded as fundamental, if its importance extends beyond the specific case in hand" and that such importance is established "if the point of law could be relevant to a large number of similar cases". This view implied that "importance" within the meaning of Art. 112 EPC would be nothing more than mere relevance. The number of cases affected, however, would be neither a suitable nor an

de la question de savoir si la procédure était entachée de vices substantiels invoqués. La chambre a dès lors rejeté la requête en remboursement présentée par le requérant et n'avait pas à se prononcer sur la présence ou non d'un vice substantiel de procédure.

## **7. Procédures devant la Grande Chambre de recours**

### **7.1 Saisine au titre de l'article 112 CBE – Recevabilité**

(*CLB, IV.E.9.1*)

La saisine **G 1/12** (JO 2014, A114 ; voir également le chapitre IV.E.1.3.1 a) "Règle 99(1)(a) EPC" et le chapitre III.E.2 "Appréciation des preuves") concerne la rectification d'erreurs portant sur l'identité du requérant. La Grande Chambre de recours a estimé que la question relative à la recevabilité ou à l'irrecevabilité d'un recours (qui est introduit par une personne semblant à première vue ne pas avoir qualité pour le faire), était une question de droit d'importance fondamentale, puisqu'elle était pertinente dans un nombre d'affaires potentiellement élevé, et qu'elle revêtait donc un grand intérêt (pas uniquement pour les parties à la procédure de recours spécifique en cause). De plus, il était important de résoudre cette question de droit non seulement pour les utilisateurs du système du brevet européen, mais aussi pour les chambres de recours et pour l'instance du premier degré pendant la procédure d'examen et la procédure d'opposition. La Grande Chambre a également estimé qu'il était satisfait à l'exigence relative à l'application uniforme du droit. Dans certaines décisions, les chambres avaient autorisé la rectification, au titre de la règle 101(2) CBE, d'irrégularités concernant le nom du requérant, alors que dans d'autres décisions traitant de situations similaires, elles avaient appliqué la règle 139 CBE. La Grande Chambre a conclu que la saisine était recevable.

Une minorité des membres de la Grande Chambre de recours a estimé que la saisine était irrecevable. Cette minorité ne partageait pas le point de vue majoritaire selon lequel "il convient également de considérer une question de droit comme fondamentale si son importance va au-delà de l'affaire spécifique en instance" et selon lequel une telle importance est établie "si cette question de droit est susceptible d'être pertinente dans un grand nombre d'affaires similaires". Un tel point de vue revenait à réduire la signification du terme "importance", tel qu'utilisé à

Fälle sei aber weder ein geeignetes noch ein angemessenes Kriterium für die Zulässigkeit einer Vorlage. Die Minderheit war außerdem der Auffassung, dass die Rechtslage spätestens seit der Entscheidung T 97/98 (ABl. 2002, 183) klar sei. Die Tatsache, dass die Kammern in einigen Entscheidungen die Beseitigung von Mängeln bei der Angabe des Namens des Beschwerdeführers gemäß R. 101 (2) EPÜ zugelassen, in anderen aber R. 139 EPÜ angewandt hätten, zeige lediglich, dass nach der einheitlichen Rechtsprechung beide Verfahren verfügbar seien, solange die Beseitigung des Mangels nicht zu einer Änderung der wirklichen Identität des (ursprünglichen) Beschwerdeführers führe. Obgleich die Minderheit den Antworten auf die Vorlagefragen zustimmte, kam sie zu dem Schluss, dass die Erfordernisse des Art. 112 (1) a) EPÜ nicht erfüllt seien.

In **G 1/13** (ABl. 2015, A42; s. auch Kapitel IV.D.1 "Zulässigkeit des Einspruchs" und Kapitel IV.E.1.3.1 "Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (R. 99 (1) EPÜ)") bestätigte die Große Beschwerdekammer, dass eine Rechtsfrage dann von grundsätzlicher Bedeutung ist, wenn ihre Auswirkungen über den konkreten Einzelfall hinausgehen und sie z. B. für eine große Zahl vergleichbarer Fälle relevant sein könnte und/oder nicht nur für die Nutzer des europäischen Patentsystems, sondern auch für die Beschwerdekammern und das EPA selbst bedeutsam ist.

## 7.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

7.2.1 Einwände, die Regel 106 EPÜ nicht entsprechen

(CLB, IV.E.9.2.5 c))

In **R 18/12** war die Kammer der Auffassung, dass ein Einwand nur dann als Einwand im Sinne von R. 106 EPÜ betrachtet werden kann, wenn damit ein Verfahrensmangel beanstandet wird, der Gegenstand eines Überprüfungsantrags nach Art. 112 (2) a) bis d) EPÜ sein kann. R. 106 EPÜ ist keine bloße Formvorschrift. Sie dient vor allem zur Vermeidung unnötiger Überprüfungsanträge, indem sie der Kammer ermöglicht, einen Mangel zu beseitigen, der anderenfalls zu einem Überprüfungsverfahren führen könnte.

appropriate criterion for establishing the admissibility of a referral. The minority was also of the opinion that the law had been clear at least since decision T 97/98 (OJ 2002, 183). The fact that some board decisions allowed deficiencies in the appellant's name to be remedied under R. 101(2) EPC whereas in other decisions the boards applied R. 139 EPC merely demonstrated that, as long as the removal of the deficiency does not lead to a change of the (original) appellant's true identity, both procedures are available according to the consistent case law. Although the minority agreed with the answers to the referred questions, it concluded that the requirements of Art. 112(1)(a) EPC were not fulfilled.

In **G 1/13** (OJ 2015, A42; see also chapter IV.D.1 "Admissibility of opposition" and Chapter IV.E.1.3.1 "Form and content of notice of appeal (R. 99(1) EPC)"), the Enlarged Board of Appeal confirmed that a point of law is to be regarded as of fundamental importance if its impact extends beyond the specific case at hand and, for example, if it could be relevant to a large number of similar cases and/or is important not only to the users of the European patent system but also to the boards of appeal and the EPO itself.

## 7.2 Petition for review under Article 112a EPC

7.2.1 Objection not complying with Rule 106 EPC

(CLB, IV.E.9.2.5 c))

In **R 18/12**, the board held that only an objection which, in substance, raises a procedural defect which can be the subject of a petition for review under Art. 112a(2)(a) to (d) EPC can be regarded as an objection within the meaning of R. 106 EPC. R. 106 EPC is not a formality. Its essential purpose is to avoid unnecessary petitions for review by giving the board the possibility to correct a defect which could otherwise lead to review proceedings. An objection must be drafted in such a way that the board is

l'art. 112 CBE, à celle de simple pertinence. Or, le nombre d'affaires concernées ne saurait être un critère adapté ni approprié pour établir la recevabilité d'une saisine de la Grande Chambre de recours. La minorité était également d'avis que la situation de droit était claire, à tout le moins depuis la décision T 97/98 (JO 2002, 183). Le fait que dans certaines décisions, les chambres de recours avaient autorisé la rectification, au titre de la règle 101(2) CBE, d'irrégularités concernant le nom du requérant, alors que, dans d'autres décisions traitant de situations similaires, elles avaient appliqué la règle 139 CBE montrait simplement que, dans la mesure où la suppression de l'irrégularité n'entraînait pas de changement quant à la véritable identité (initiale) du requérant, ces deux procédures pouvaient être appliquées conformément à la jurisprudence constante. Bien qu'ayant exprimé son accord avec les réponses apportées aux questions soumises, la minorité a conclu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'art. 112(1)a) CBE.

Dans l'affaire **G 1/13** (JO 2015, A42; voir également le chapitre IV.D.1 "Recevabilité de l'opposition" et le chapitre IV.E.1.3.1 "Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE)"), la Grande Chambre de recours a confirmé qu'il convient de considérer une question de droit comme revêtant une importance fondamentale si son incidence va au-delà de l'affaire spécifique en instance, par exemple si cette question est susceptible d'être pertinente dans un grand nombre d'affaires similaires, et/ou si elle est importante non seulement pour les utilisateurs du système du brevet européen, mais aussi pour les chambres de recours et pour l'OEB lui-même.

## 7.2 Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

7.2.1 Objections non conformes à la règle 106 CBE

(CLB, IV.E.9.2.5 c))

Dans l'affaire **R 18/12**, la chambre a estimé que seules peuvent être considérées comme objections au sens de la règle 106 CBE celles qui concernent, sur le fond, un vice de procédure susceptible de faire l'objet d'une requête en révision au titre de l'art. 112bis(2)a) à d) CBE. La règle 106 CBE n'est pas une simple formalité. Elle a pour finalité essentielle d'éviter toute requête en révision inutile en donnant à la chambre la possibilité de remédier à un vice de procédure qui pourrait sinon conduire à une procédure

Einwände müssen so abgefasst sein, dass die Kammer feststellen kann, ob sie einen Verfahrensmangel zum Gegenstand haben oder aber eine angeblich falsche Beurteilung inhaltlicher Fragen, die nicht unter das Überprüfungsverfahren fällt. Entscheidend für die Beurteilung, ob der Antragsteller R. 106 EPÜ beachtet hat, ist der Inhalt des Einwands und nicht dessen formaler Wortlaut. Im vorliegenden Fall hatte der Antragsteller zwar auf Art. 113 EPÜ Bezug genommen, aber nur die Schlussfolgerung der Kammer zur mangelnden Prima-facie-Klarheit beanstandet und somit keinen Einwand im Sinne der R. 106 EPÜ erhoben. Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unzulässig zurückgewiesen.

#### 7.2.2 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

(CLB, IV.E.9.2.9)

In **R 16/12** argumentierte der Antragsteller, dass sich die Kammer in der mündlichen Verhandlung nur mit der Frage der ausreichenden Offenbarung befasst habe. Die in Bezug auf Art. 83 und 100 b) EPÜ erörterten Aspekte betrafen aber vielmehr die erfinderische Tätigkeit, und er habe keine Gelegenheit gehabt, seine Argumente in Bezug auf Art. 56 und 100 a) EPÜ vorzutragen. Er brachte im Wesentlichen vor, dass einem Patentinhaber, der die Erörterung eines bestimmten Einspruchsgrunds beantrage, die Möglichkeit dazu gegeben werden solle. Die Große Kammer teilte diese Ansicht nicht und befand, dass ein derartiges Recht nicht aus dem Verfügungsgrundsatz abgeleitet werden kann, wonach es den Beteiligten lediglich freisteht, ihre Anträge zu stellen, zurückzuhalten oder zurückzunehmen. Außerdem müssen sich die Beschwerdekammern gemäß dem Grundsatz der Verfahrensökonomie auf die entscheidungsrelevanten Punkte konzentrieren. Da die Kammer der Auffassung war, dass der Fall anhand der rechtlichen Beurteilung der Frage der ausreichenden Offenbarung entschieden werden konnte, hätte die Erörterung irgendeines anderen Grundes einen Aspekt betroffen, der kein notwendiger Bestandteil der endgültigen Entscheidung der Kammer gewesen wäre (*obiter dictum*). Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.

In **R 3/13** befand die Große Beschwerdekammer, dass es zu einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kommen kann, wenn eine Entscheidung auf Gründe oder Beweismittel gestützt wird, die für die

able to determine whether it is directed at a procedural defect or at an allegedly wrong assessment of substantive issues, which falls outside the scope of review proceedings. The crucial factor for the assessment of whether the petitioner has observed R. 106 EPC is the objection's substance, not its formal wording. In the case at hand, although mentioning Art. 113 EPC, the petitioner only objected to the board's conclusion on lack of prima facie clarity. Therefore, it did not raise an objection within the meaning of R. 106 EPC. The petition was rejected as clearly inadmissible.

#### 7.2.2 Fundamental violation of Article 113 EPC

(CLB, IV.E.9.2.9)

In **R 16/12**, the petitioner put forward that the board had only discussed sufficiency of disclosure during the oral proceedings. The petitioner claimed that the arguments discussed under Art. 83 and 100(b) EPC related rather to the assessment of inventive step, and that he had been denied the opportunity to present his arguments under Art. 56 and 100(a) EPC. The petitioner essentially argued that if a patent proprietor requests to discuss a particular ground for opposition, it should be allowed to do so. The Enlarged Board disagreed, stating that such an entitlement is not supported by the principle of party disposition, which relates merely to the parties' right to dispose of their requests by advancing, withholding or withdrawing them as they see fit. Moreover, the principle of efficiency required a board of appeal to focus on those points that are relevant for the decision. Since the board considered that the case could be decided in respect of the issue of sufficiency of disclosure as *ratio decidendi*, discussing any other ground would have concerned an issue that did not form a necessary part of the board's final decision (*obiter dictum*). The petition was rejected as clearly unallowable.

In **R 3/13**, the Enlarged Board agreed that the right to be heard may be infringed if a decision is based on grounds or evidence which surprise the adversely affected party because they were not discussed in the proceedings.

de révision. Une objection doit être rédigée de telle manière que la chambre puisse déterminer si l'objection porte sur un vice de procédure ou une erreur dans l'appréciation des questions de fond, ce qui dépasserait le cadre d'une procédure de révision. C'est la teneur et non la formulation de l'objection qui constitue le facteur essentiel pour déterminer si le requérant a respecté la règle 106 CBE. Dans l'affaire en cause, même si le requérant a mentionné l'art. 113 CBE, il n'a contesté que la conclusion de la chambre relative au manque de clarté de prime abord. Il n'a donc pas élevé d'objection au sens de la règle 106 CBE. La requête en révision a été rejetée comme étant manifestement irrecevable.

#### 7.2.2 Violation fondamentale de l'article 113 CBE

(CLB, IV.E.9.2.9)

Dans l'affaire **R 16/12**, le requérant a fait valoir que la chambre avait uniquement traité la question de la suffisance de l'exposé lors de la procédure orale. Il a avancé que les arguments examinés au titre des art. 83 et 100 b) CBE concernaient plutôt l'appréciation de l'activité inventive, et qu'il avait été privé de la possibilité de présenter ses arguments au titre des art. 56 et 100 a) CBE. Il a essentiellement allégué que si le titulaire d'un brevet demande à aborder un motif d'opposition spécifique, il devrait y être autorisé. La Grande Chambre de recours a déclaré qu'elle n'était pas de cet avis et qu'un tel droit ne découlait pas du principe de libre disposition, lequel conférerait simplement aux parties le droit de disposer de leurs requêtes - à savoir de les présenter, de les retenir ou de les retirer - à leur guise. En outre, en vertu du principe d'efficacité de la procédure, une chambre de recours devait se concentrer sur les points pertinents pour la décision. La chambre ayant estimé que l'affaire pouvait être tranchée sur la base du critère de suffisance de l'exposé, l'examen de tout autre motif aurait concerné un aspect qui n'était pas un élément nécessaire de la décision finale de la chambre (*obiter dictum*). La requête a été rejetée comme étant manifestement non fondée.

Dans l'affaire **R 3/13**, la Grande Chambre de recours a estimé que le droit d'être entendu pouvait être enfreint si une décision était fondée sur des motifs ou des preuves qui n'avaient pas été examinés au cours de la procédure

beschwerte Partei eine Überraschung bedeuten, weil sie im Verfahren nicht erörtert wurden. Aus Art. 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten, geht dies deutlich hervor. Dies impliziert, dass ein Beteiligter in der Entscheidungsbegründung nicht durch bisher unbekannte Gründe und Beweismittel überrascht werden darf. Im vorliegenden Fall war die gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoßende Zwischenverallgemeinerung allerdings bereits Gegenstand des früheren Einspruchsverfahrens und der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gewesen. Das subjektive Gefühl des Antragstellers, überrascht worden zu sein, änderte nichts an der Tatsache, dass er von den gegen seine Anträge erhobenen Einwänden wusste und auch dazu Stellung hatte nehmen können. Die Große Beschwerdekammer betonte außerdem, dass die Rechtsprechung einheitlich besagt, dass eine Kammer gegen ihre Verpflichtung zur Unparteilichkeit verstoßen würde, wenn ein Beteiligter so lange darauf hingewiesen würde, dass seine Anmeldung nicht patentierbar sei, bis es ihm gelinge, einen gewährbaren Anspruch vorzulegen. Aus diesen Gründen wurde der Überprüfungsantrag als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.

In **R 5/13** (s. auch verbundene Verfahren **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** und **R 13/13**; s. auch Kapitel I.C.2 "Nächstliegender Stand der Technik") beanstandeten die Antragsteller in ihrem Haupteinwand, dass die Kammer die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit auf Dokument D2 als (einzigen) Ausgangspunkt für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz beschränkt hatte. Durch die Verweigerung einer von Dokument D1 ausgehenden Erörterung der erfinderischen Tätigkeit habe die Kammer die Antragsteller der Gelegenheit beraubt, ihre Argumente darzulegen. Die Große Beschwerdekammer bezeichnete die Begründung der Kammer, "die Verwendung von Dokument D1 als Ausgangspunkt für die Analyse der erfinderischen Tätigkeit stütze sich auf im Nachhinein erworbene Kenntnisse über den Anspruchsgegenstand", als eine materiellrechtliche Frage. Überprüfungsverfahren können aber nicht dazu verwendet werden, die Ermessensausübung einer Beschwerdekammer zu überprüfen, wenn dies eine unzulässige Berücksichtigung von Sachfragen beinhalten würde. Die Große Beschwerdekammer wies den

This is clear from the wording of Art. 113(1) EPC which requires that the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. This implies that a party may not be taken by surprise by the reasons for a decision, referring to unknown grounds or evidence. In the case at issue, however, the issue of an intermediate generalisation incompatible with Art. 123(2) EPC had already featured in the earlier opposition proceedings, as well as in the board's communication annexed to the summons to oral proceedings. The petitioner's subjective feeling of surprise did not alter the fact that it was aware of the objections raised against its requests and had also been able to comment on them. The Enlarged Board also stressed that the case law consistently holds that a board would fail in its obligations of impartiality if one party were to be repeatedly advised that its requests were not patentable, until it managed to come up with a grantable claim. For these reasons, the petition was dismissed as clearly unallowable.

In **R 5/13** (see also consolidated proceedings **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** and **R 13/13**; see also Chapter I.C.2 "Closest prior art") the petitioners' key objection was that the board had limited the discussion of inventive step to document D2 as the (only) starting point when applying the problem solution approach. When the board refused a discussion of inventive step starting from document D1, it deprived the petitioners of the opportunity to present their arguments. The Enlarged Board considered the board's reasoning that "taking document D1 as a starting point for the analysis of inventive step relies on a hindsight knowledge of what is claimed" to be a matter of substantive law. Petition for review proceedings, however, cannot be used to review the exercise of a board's discretionary power if that would involve an impermissible consideration of substantive issues. The Enlarged Board rejected the petition as clearly unallowable.

et prenaient ainsi la partie lésée au dépourvu. Cela ressortait clairement du libellé de l'art. 113(1) CBE, selon lequel les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Une partie ne saurait dès lors être prise au dépourvu par les motifs d'une décision qui renverraient à des éléments inconnus. Cependant, dans l'affaire en cause, la question d'une généralisation intermédiaire incompatible avec l'art. 123(2) CBE avait déjà été soulevée dans la procédure d'opposition antérieure, ainsi que dans la notification de la chambre accompagnant la citation à la procédure orale. Le sentiment de surprise éprouvé subjectivement par le requérant ne changeait rien au fait qu'il avait connaissance des objections élevées à l'encontre de ses requêtes et qu'il avait pu prendre position à leur sujet. La Grande Chambre a également souligné que, conformément à la jurisprudence constante, il serait contraire au devoir d'impartialité d'une chambre d'aviser sans cesse une partie de la non-brevetabilité de ses requêtes jusqu'à ce que cette dernière parvienne à une revendication susceptible d'aboutir à la délivrance d'un brevet. Pour ces motifs, la requête en révision a été rejetée comme étant manifestement non fondée.

Dans l'affaire **R 5/13** (voir également les procédures jointes **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** et **R 13/13**, ainsi que le chapitre I.C.2 "Etat de la technique le plus proche"), le requérant avait soulevé essentiellement l'objection selon laquelle la chambre avait limité l'examen de l'activité inventive au document D2, en tant que (seul) point de départ pour l'application de l'approche problème-solution. En refusant d'examiner cette question à partir du document D1, elle avait privé les requérants de la possibilité de présenter leurs arguments. La Grande Chambre de recours a considéré que le point de vue de la chambre, selon lequel une appréciation de l'activité inventive à partir du document D1 exigeait d'avoir le recul que procure la connaissance de l'objet revendiqué, concernait une question de fond. Or, 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. La Grande Chambre a rejeté la requête en révision comme étant manifestement non fondée.

Überprüfungsantrag als offensichtlich unbegründet zurück.

## V. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

### 1. Beschwerden gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission

#### 1.1 Sachliche Überprüfung der Notengebung

(CLB, V.2.6.3)

In der Sache **D 3/14** hatte die Beschwerdeführerin in der **Vorprüfung** zur europäischen Eignungsprüfung (mit 68 Punkten) die Note "nicht bestanden" erhalten. Ihrer Argumentation zufolge hätte die Antwort auf die Aussage 10.4 in der Prüfungsaufgabe entgegen dem Prüferbericht "falsch" lauten müssen und nicht "wahr". Sie beantragte, die Entscheidung der Prüfungskommission aufzuheben und ihre Prüfungsaufgabe mit der Note "bestanden" zu bewerten.

#### *Antrag auf Aufhebung der Entscheidung*

Die Kammer erinnerte daran, dass Entscheidungen der Prüfungskommission grundsätzlich nur dahin gehend zu überprüfen seien, ob die VEP oder die bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmungen oder höherrangiges Recht verletzt sind (Art. 24 (1) VEP, ständige Rechtsprechung im Anschluss an D 1/92). Es sei nicht die Aufgabe der Beschwerdekammer, das gesamte Prüfungsverfahren sachlich zu überprüfen, da dem Prüfungsausschuss und der Prüfungskommission ein Beurteilungsspielraum zustehe, der nur sehr begrenzt der gerichtlichen Überprüfung zugänglich sei. Nur wenn die Beschwerdeführerin geltend machen könne, dass die angegriffene Entscheidung auf schweren und eindeutigen Fehlern beruhe, könne dies von der Kammer berücksichtigt werden. Der behauptete Fehler müsse so offensichtlich sein, dass er ohne Wiedereröffnung des gesamten Bewertungsverfahrens festgestellt werden könne.

Nach Auffassung der Kammer hätte die Aussage 10.4 anders formuliert werden müssen, um die Zielsetzung zum Ausdruck zu bringen. Es konnte von den Bewerbern nicht erwartet werden, diese Zielsetzung als Annahme zu treffen (s. R. 22 (3) ABVEP, Zusatzpublikation 2, ABI. EPA 2014, S. 18, die den Bewerbern vorschreibt, sich auf die in der Prüfungsaufgabe genannten Tatsachen zu beschränken). Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass

## V. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

### 1. Appeals against decisions of the Examination Board

#### 1.1 Objective review of the marks awarded

(CLB, V.2.6.3)

In case **D 3/14** the appellant had obtained the grade "fail" (with 68 marks) in the **pre-examination** for the European qualifying examination. She argued that the answer to statement 10.4 in the question paper should have been "false", rather than "true", as given in the Examiner's Report. She requested that the decision of the Examination Board be set aside and that she be awarded a "pass".

#### *Request that the decision be set aside*

The board recalled that decisions of the Examination Board may in principle only be reviewed to establish that they do not infringe the REE, the provisions relating to its application, or higher-ranking law (Art. 24(1) REE; consistent case law following D 1/92). It was not the function of the board to reconsider the entire examination procedure on the merits, since the Examination Committee and the Examination Board had some latitude of evaluation, subject to only limited judicial review. Only if the appellant could show that the contested decision was based on serious and obvious mistakes could the board take this into account. The alleged mistake must be so obvious that it could be established without reopening the entire marking procedure.

According to the board, statement 10.4 should have been formulated differently in order to express the aim intended. Candidates could not be expected to make an assumption in this respect (cf. R. 22(3) IPREE, Supplementary publication 2, OJ EPO 2014, p. 18, providing that candidates must limit themselves to the facts given in the examination paper). On the board's analysis the examiner's evaluation of the examination papers rested on a

## V. PROCÉDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

### 1. Recours contre des décisions du jury d'examen

#### 1.1 Vérification objective de la notation

(CLB, V.2.6.3)

Dans l'affaire **D 3/14**, la requérante avait obtenu la note "échoué" (avec 68 points) à l'**examen préliminaire** de l'examen européen de qualification. Elle a fait valoir que la réponse à l'affirmation 10.4 du questionnaire aurait dû être "faux", plutôt que "vrai", comme indiqué dans le rapport des correcteurs. Elle a demandé que la décision du jury d'examen soit annulée et que la note "réussi" lui soit attribuée.

#### *Requête en annulation de la décision*

La chambre a rappelé que les décisions du jury d'examen ne pouvaient en principe faire l'objet d'une vérification que pour déterminer s'il a été porté atteinte au REE, aux dispositions relatives à son application, ou encore à un droit supérieur (art. 24(1) REE ; jurisprudence constante suite à D 1/92). Il n'appartenait pas à la chambre de revoir toute la procédure d'examen quant au fond, étant donné que la commission d'examen ainsi que le jury d'examen disposent d'un certain pouvoir d'appréciation qui n'est sujet qu'à un contrôle juridictionnel limité. Lorsque le requérant peut faire valoir que la décision attaquée comporte des erreurs graves et évidentes, et uniquement dans ce cas, la chambre peut en tenir compte. La prétendue erreur doit être à ce point manifeste que l'on peut la constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation.

Selon la chambre, l'affirmation 10.4 aurait dû être formulée différemment afin d'exprimer le but visé. On ne pouvait attendre des candidats qu'ils émettent des hypothèses à cet égard (cf. règle 22(3) des Dispositions d'exécution du REE, publication supplémentaire 2 du JO OEB 2014, page 18, disposant que les candidats doivent se limiter aux faits exposés dans le sujet). La chambre a estimé que l'évaluation des copies par les

der Aussage 10.4 nach objektiven Maßstäben nicht die Fragestellung zugrunde lag, die die Beurteilungsgrundlage der Prüfer bildete. Das Verständnis, von dem die Beschwerdeführerin bei der Aussage 10.4 ausgegangen war, war aus objektiver Sicht gerechtfertigt. Die Antwort darauf war, anders als der Prüferbericht vorgab, mit "falsch" und nicht mit "wahr" zu bewerten, und die Diskrepanz zwischen der Aufgabenstellung und der Beurteilungsgrundlage wirkte sich zuungunsten der Beschwerdeführerin aus. Im Ergebnis waren die Prüfer bei ihrer Beurteilung von einer falschen Beurteilungsgrundlage ausgegangen. Daher beruhte die angefochtene Entscheidung auf einem schweren und eindeutigen Fehler, der ohne wertende Neubetrachtung der Prüfungsarbeit feststellbar war. Die Entscheidung musste aufgehoben und die Beschwerdegebühr erstattet werden (Art. 24 (4) VEP).

Die Kammer rügte auch, dass die Prüfungskommission der Beschwerde nicht abgeholfen hatte (Art. 24 (3) VEP). Es sei der Prüfungskommission aufgegeben gewesen, das Vorliegen oder Nichtvorliegen der entsprechenden Voraussetzungen gründlich zu prüfen, bevor sie sich für oder gegen die Abhilfe entschied (D 38/05, D 4/06). Auf dem Weg der Abhilfe könne in klaren Fällen eine fehlerhafte Entscheidung rasch und auf einfachem Weg beseitigt und den Beteiligten der bei einem Verfahren vor der Beschwerdekammer unumgängliche Zeitbedarf und Kostenaufwand erspart werden, was im allseitigen Interesse, insbesondere aber im Interesse des Beschwerdeführers selbst liege (D 38/05, D 4/06). In Anbetracht der offensichtlichen Diskrepanz in der vorliegenden Sache wäre seitens der Prüfungskommission Abhilfe geboten gewesen.

#### *Antrag auf Abänderung der Entscheidung*

Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass Art. 24 (4) Satz 2 VEP ihr nicht die Befugnis gebe, eine Entscheidung in dem Sinne abzuändern, dass sie die Punkte und die Noten einer Prüfungsaufgabe ändere. Sie prüfte daher die Frage, ob nicht besondere Gründe eine Rechtsgrundlage bilden könnten, die gegen eine Zurückweisung an die Prüfungskommission spräche (s. Art. 12 Ergänzende Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, Zusatzpublikation 1, ABl. EPA 2014, S. 54). Besondere Gründe waren von der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten nur in wenigen Fällen

question that could not, on an objective reading, be derived from statement 10.4. The appellant's understanding of statement 10.4 was justified from an objective point of view. The answer to it was "false" and not "true" as indicated in the examiner's report, and the discrepancy between the underlying question and the expected answer was to the disadvantage of the appellant. The examiners had based their evaluation on an incorrect premise and therefore the contested decision was based on serious and obvious mistakes which could be established without reopening the entire marking procedure. The decision had to be set aside and the appeal fee reimbursed (Art. 24(4) REE).

The board also took issue with the Examination Board's failure to rectify its decision (Art. 24(3) REE). The Examination Board was obliged to assess carefully whether or not the relevant requirements were met before deciding to grant or refuse rectification (D 38/05, D 4/06). In clear cases rectification was a quick and simple way of cancelling flawed decisions, which spared parties the cost, in time and money, of appeal proceedings and was thus in the public interest and the interest of the appellant (D 38/05, D 4/06). Having regard to the obvious discrepancy in the present case, rectification had been warranted.

#### *Request that the decision be corrected*

The board pointed out that the it was not empowered by Art. 24(4), second sentence, REE to correct the decision, i.e. to review the marks and grade of an examination paper. It therefore considered whether special reasons provided a legal basis for not remitting the case to the Examination Board (cf. Art. 12 Additional Rules of Procedure of the DBA, Supplementary publication 1, OJ EPO 2014, p. 54). Only in a few exceptional cases had the DBA found such special reasons to exist (D 5/86, D 11/91, D 8/08 and D 9/08), but in appeals against decisions of the Examination Board it had not made use of this power to review the contested

correcteurs s'appuyait sur une question qu'une lecture objective ne permettait pas de déduire de l'affirmation 10.4. La lecture de l'affirmation 10.4 par la requérante était objectivement justifiée. La réponse à l'affirmation était "faux" et non "vrai" comme indiqué dans le rapport des correcteurs, et la contradiction entre la question posée et la réponse attendue faisait grief à la requérante. L'évaluation des correcteurs reposait sur une hypothèse erronée et la décision attaquée se fondait par conséquent sur une erreur grave et manifeste que l'on pouvait constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation. La décision devait être annulée et la taxe de recours remboursée (art. 24(4) REE).

La chambre a également critiqué le fait que le jury d'examen n'ait pas fait droit au recours (art. 24(3) REE). Le jury d'examen était tenu d'examiner scrupuleusement si les conditions nécessaires étaient réunies ou non avant de se prononcer pour ou contre la révision préjudicielle (D 38/05, D 4/06). Dans les cas suffisamment clairs, la révision préjudicielle permettait d'annuler rapidement et simplement une décision entachée d'erreur, ce qui évitait pour les parties les coûts et la perte de temps occasionnés par une procédure de recours et était donc dans l'intérêt du public et du requérant (D 38/05, D 4/06). En l'espèce, compte tenu de la contradiction évidente, il était justifié de faire droit au recours.

#### *Requête en rectification de la décision*

La chambre de recours a souligné que l'art. 24(4), deuxième phrase REE ne confère pas à la chambre le pouvoir de corriger la décision, c'est-à-dire de modifier les points et la note attribués à une copie. Elle a donc vérifié si, d'un point de vue juridique, il y avait des raisons particulières de ne pas renvoyer l'affaire au jury d'examen (cf. art. 12 du Règlement de procédure additionnel de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, publication supplémentaire 1 du JO OEB 2014, page 54). Ce n'est que dans quelques affaires exceptionnelles (D 5/86, D 11/91, D 8/08 et D 9/08) que la chambre de recours statuant en matière

angenommen worden (D 5/86, D 11/91, D 8/08 und D 9/08), wobei bei Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission von der Möglichkeit, in der Sache zu entscheiden, nicht Gebrauch gemacht worden war (zu den Grenzen der gerichtlichen Überprüfung durch die Beschwerdekammern siehe D 7/05).

Die vorliegenden Umstände unterschieden sich indes von den beurteilten Beschwerden über die Bewertung von Prüfungsarbeiten, die der ständigen Rechtsprechung zugrunde liegen. Die Vorprüfung war eine Multiple-Choice-Aufgabe. Die Prüfer verfügten über keinen Ermessensspielraum bei der Bewertung der Antworten. Die Vergabe der Punktezahl erfolgte schematisch und ohne Ermessen, und auch die Vergabe der Note "bestanden" oder "nicht bestanden" war das rein rechnerische Ergebnis der erzielten Punkte. Im Rahmen ihrer beschränkten Überprüfung der Entscheidung konnte die Kammer auf der Grundlage des Antwortblatts der Beschwerdeführerin die korrekte Anzahl der Punkte ohne Eingriff in einen Ermessensspielraum des Prüfungsausschusses bzw. der Prüfungskommission ermitteln. Die Kammer berücksichtigte auch die Dringlichkeit in der Sache, insofern als die Bewertung der Vorprüfung mit der Note "bestanden" eine Bedingung für die Anmeldung zur Hauptprüfung war, sowie die Tatsache, dass die Prüfungskommission, die ihre Entscheidung ungeachtet der umfassend begründeten Diskrepanz nicht berichtigte, der Beschwerdeführerin ein Beschwerdeverfahren nicht erspart hatte.

Diese Umstände stellten besondere Gründe dar, die rechtfertigten, dass die Kammer das Prüfungsergebnis der Beschwerdeführerin überprüfte und über eine Änderung der Note entschied. Unter Berücksichtigung der Neubewertung in Bezug auf die Aussage 10.4 erhöhte sich die Gesamtpunktzahl von 68 auf 70 Punkte und es wurde die Note "bestanden" vergeben.

## VI. INSTITUTIONELLE FRAGEN

### 1. Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern – Gesetzgebungsbefugnis des Verwaltungsrats

(CLB, VII.2)

Angesichts der Entscheidung der Kammer, eine Reihe von Anträgen nicht zum Verfahren zuzulassen, hinterfragte der Beschwerdeführer I in **T 1100/10** die Rechtsgrundlage und Rechtmäßigkeit der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) und

decision on its merits (on the limits of judicial review by the board see D 7/05).

The present situation differed from circumstances relating to complaints about the marking of examination papers which underlay the established jurisprudence. The pre-examination was a multiple-choice paper. The examiners had no latitude when assessing the correctness of the answers; the marks were awarded according to a strict scheme not involving any discretion and the award of a "pass" or "fail" grade was merely the arithmetical outcome of the marks achieved. From a limited review of the decision case, the board was able to establish the correct marks on the basis of the appellant's answer paper without interfering with any value judgement of the Examination Committee or Examination Board. Also taken into account were the matter's urgency, since a "pass" in the pre-examination was a precondition for the main examination, and the fact that the Examining Board, by not rectifying its decision, even though the discrepancy had been comprehensively substantiated, had burdened the appellant with appeal proceedings.

These were special reasons which justified the board scrutinising the appellant's marks and deciding whether the grade was to be revised. Taking into account the correction with respect to statement 10.4, the total marks rose from 68 to 70 and the "pass" grade was therefore awarded.

## VI. INSTITUTIONAL MATTERS

### 1. Amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal – legislative power with the Administrative Council

(CLB, VII.2)

In **T 1100/10**, in the light of the board's decision not to admit a number of requests into the proceedings, appellant I raised a point of law with regard to the legal basis and the legality of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) and requested the

disciplinaire a conclu à l'existence de telles raisons particulières, et, dans les cas de recours formés contre des décisions du jury d'examen, elle n'a pas fait usage de cette possibilité de réexaminer sur le fond la décision attaquée (cf. D 7/05 concernant les limites de la révision juridictionnelle par la chambre).

En l'espèce, la situation différait des recours en matière de notations de copies qui sont à la base de la jurisprudence constante. L'examen préliminaire était une épreuve à choix multiple. Les correcteurs n'avaient aucune marge de manœuvre pour évaluer l'exactitude des réponses, les notes étaient attribuées selon un barème strict qui ne laissait place à aucun pouvoir d'appréciation et l'attribution des notes "échoué" ou "réussi" était simplement le résultat arithmétique des points obtenus. Après un examen limité de l'espèce et en se fondant sur la copie de la candidate, la chambre a pu déterminer le nombre correct de points sans entraver d'une quelconque manière le pouvoir d'appréciation de la commission ou du jury d'examen. La chambre a également pris en compte l'urgence de l'affaire (obtenir la note "réussi" à l'examen préliminaire était en effet une condition préalable pour être admis à se présenter à l'examen principal) et le fait que le jury d'examen, en ne faisant pas droit au recours par voie préjudicielle, alors même que la contradiction avait été exposée de manière claire et évidente, avait fait porter à la requérante le fardeau d'une procédure de recours.

Il s'agissait donc bien de raisons particulières pour lesquelles la chambre était fondée à vérifier les points obtenus par la requérante et à décider si la note devait être corrigée. Compte tenu du changement de note concernant l'affirmation 10.4, le total des points est passé de 68 à 70 et la note "réussi" a par conséquent été attribuée.

## VI. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

### 1. Modifications du règlement de procédure des chambres de recours – pouvoir législatif du Conseil d'administration

(CLB, VII.2)

Dans l'affaire **T 1100/10**, la chambre avait décidé de ne pas admettre un certain nombre de requêtes dans la procédure. Le requérant I avait alors soulevé une question de droit concernant la base juridique et la légalité du règlement de procédure des



beantragte die Vorlage von vier Fragen an die Große Beschwerdekammer (GBK) nach Art. 112 EPÜ. Er behauptete, dass die VOBK keine Rechtsgrundlage habe, da sie vom Präsidium der Beschwerdekammern ausgearbeitet worden sei, der nicht über die entsprechende Gesetzgebungsbefugnis verfüge. Das Präsidium sei kein Organ, das in Art. 15 EPÜ genannt werde, und die Ausarbeitung der VOBK gehe weit über die in R. 12 (3) EPÜ vorgesehene Rolle und Funktion des Präsidiums hinaus. Nach R. 12 (3) EPÜ sei das Präsidium lediglich befugt, die VOBK zu erlassen. Dies sei etwas ganz anderes, als die VOBK auszuarbeiten und herauszugeben. Die Funktion des Präsidiums nach R. 12 (3) EPÜ schließe Angelegenheiten wie die Ausarbeitung von Rechtsnormen und/oder Vorschriften nicht ein, von deren Anwendung die Beteiligten im Beschwerdeverfahren betroffen sein könnten.

Die Kammer hingegen war der Auffassung, dass es nach Art. 23 (4) EPÜ eindeutig zu den Befugnissen des Präsidiums gehört, die VOBK auszuarbeiten und eine Fassung zu erlassen, die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird. Es ist der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, der über die Genehmigung der VOBK entscheidet; diese tritt erst damit in Kraft und kann anschließend von den Beschwerdekammern angewandt werden. Jede Änderung der VOBK muss ebenfalls vom Verwaltungsrat genehmigt werden. Die Gesetzgebungsbefugnis liegt somit eindeutig beim Verwaltungsrat. Die Kammer wies darauf hin, dass Art. 112 (1) a) EPÜ unter anderem die Möglichkeit einer Befassung der Großen Beschwerdekammer in Fällen betrifft, die eine wichtige Rechtsfrage aufwerfen. Fragen, denen bloße Vermutungen und hypothetische Fragestellungen zugrunde liegen, sind für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nicht geeignet (vgl. T 1213/05 und T 118/89). Dem Antrag des Beschwerdeführers auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wurde daher nicht stattgegeben.

referral of four questions to the Enlarged Board of Appeal (EBA) under Art. 112 EPC. The appellant argued that the RPBA had no legal basis because they were drafted by the Presidium of the boards of appeal, which had no legislative power to do so. The Presidium was not a department mentioned in Art. 15 EPC, and drafting the RPBA went far beyond the role and function of the Presidium as established in R. 12(3) EPC. According to R. 12(3) EPC, the Presidium was only entitled to adopt the RPBA. This was entirely different from drafting and issuing the RPBA. The function of the Presidium under R. 12(3) EPC did not include matters such as the drafting of legal norms and/or rules that could affect parties in appeal proceedings.

The board was of the opinion that under Art. 23(4) EPC it is clearly within the power of the Presidium to draft the RPBA and to adopt a version of these rules to be proposed for the approval of the Administrative Council. It is the Administrative Council of the European Patent Organisation which decides to approve the RPBA, which only thereby come into force and thus can subsequently be applied by the boards of appeal. Any further amendments to the RPBA must also be approved by the Administrative Council. Thus, legislative power clearly lies with the Administrative Council. The board noted that Art. 112(1)(a) EPC concerns, inter alia, the possibility of referring questions to the EBA in cases where there is an important point of law. The board pointed out that questions based on unsubstantiated assumptions and hypothetical considerations are not suitable for a referral to the EBA (cf. T 1213/05 and T 118/89). Therefore, the appellant's request for referral to the EBA was refused.

chambres de recours (RPCR), et demandé que quatre questions soient soumises à la Grande Chambre de recours au titre de l'art. 112 CBE. Il faisait valoir que le RPCR n'avait pas de base juridique, étant donné qu'il avait été rédigé par le Praesidium des chambres de recours, lequel ne dispose pas du pouvoir législatif nécessaire à cet effet. Selon le requérant I, le Praesidium n'était pas une instance mentionnée à l'art. 15 CBE et la rédaction du RPCR allait bien au-delà du rôle et des attributions du Praesidium tels que définis à la règle 12(3) CBE. En vertu de la règle 12(3) CBE, le Praesidium était uniquement habilité à arrêter le RPCR. La rédaction du RPCR était une tâche tout à fait différente. La rédaction de normes juridiques et/ou de règles susceptibles d'affecter les parties lors de la procédure de recours ne faisaient pas partie des attributions du Praesidium telles que définies à la règle 12(3) CBE.

La chambre a estimé qu'il découlait clairement de l'art. 23(4) CBE que le Praesidium est habilité à rédiger le RPCR et à arrêter le texte de ce règlement aux fins de le soumettre, pour approbation, au Conseil d'administration. C'est le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets qui décide ou non d'approuver le RPCR, lequel peut alors entrer en vigueur et être appliqué ensuite par les chambres de recours. Toute modification apportée au RPCR doit également être approuvée par le Conseil d'administration, qui détient ainsi clairement le pouvoir législatif. La chambre a fait observer que l'art. 112(1)a) CBE concerne, entre autres, la possibilité de saisir la Grande Chambre de recours si une question de droit importante se pose. Elle a cependant souligné que les questions reposant sur des suppositions dénuées de fondement et des considérations hypothétiques ne se prêtent pas à une saisine de la Grande Chambre de recours (cf. T 1213/05 et T 118/89). La requête présentée à cet effet par le requérant a donc été rejetée.