

Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer 2020

I. PATENTIERBARKEIT

A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial

(*Rechtsprechung der Beschwerdekammern*, 9. Aufl. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.3)

In ihrer Stellungnahme **G 3/19** (ABl. 2020, A119) analysierte die Große Beschwerdekammer zunächst Umfang und Schwerpunkt der Vorlage und stellte fest, dass die beiden zugrunde liegenden Fragen zusammenhängen und in einer einzigen Frage zusammengefasst werden konnten:

"Könnte unter Berücksichtigung der Entwicklungen, die nach einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eingetreten sind, bei der eine Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ getroffen wurde, dieser Ausschluss negative Auswirkungen auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen haben, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert?"

Hinsichtlich des Art. 53 b) EPÜ für sich genommen, d. h. ohne Bezugnahme auf R. 28 (2) EPÜ, bestätigte die Große Beschwerdekammer ihre früheren Entscheidungen G 1/98 (ABl. 2000, 111), G 2/07 (ABl. 2012, 130) und G 1/08 (ABl. 2012, 206) sowie G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28). Sie fand keine spätere Übereinkunft oder Übung im Sinne von Art. 31 (3) a) und b) des Wiener Übereinkommens zur früheren Auslegung.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer führt die Anwendung der verschiedenen Auslegungsmethoden nach Art. 31 und 32 des Wiener Übereinkommens, bei der auch die späteren Entwicklungen in den Vertragsstaaten berücksichtigt werden, nicht zu der Feststellung, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische

Board of Appeal and Enlarged Board of Appeal Case Law 2020

I. PATENTABILITY

A. Exceptions to patentability

1. Product claims for plants or plant material

(*Case Law of the Boards of Appeal*, 9th ed. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.3)

In its opinion **G 3/19** (OJ 2020, A119), the Enlarged Board began by analysing the scope and focus of the referral and held that the two issues underlying it were interlinked and could be combined in the following single question:

"Taking into account developments that occurred after a decision by the Enlarged Board of Appeal giving an interpretation of the scope of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC, could this exception have a negative effect on the allowability of product claims or product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature[s] define an essentially biological process?"

Considering Art. 53(b) EPC on its own, i.e. without reference to R. 28(2) EPC, the Enlarged Board confirmed its earlier decisions in cases G 1/98 (OJ 2000, 111), G 2/07 (OJ 2012, 130) and G 1/08 (OJ 2012, 206), and G 2/12 (OJ 2016, 27) and G 2/13 (OJ 2016, 28). Furthermore, the Enlarged Board did not find any subsequent agreement or practice within the meaning of Art. 31(3)(a) and (b) Vienna Convention regarding its earlier interpretation.

The Enlarged Board held that the application of the various methods of interpretation provided for in Art. 31 and 32 Vienna Convention, also taking into account the subsequent developments in the Contracting States, did not lead to the finding that the term "essentially biological processes for the production of plants" in Art. 53(b) EPC was to be

La jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours en 2020

I. BREVETABILITÉ

A. Exceptions à la brevetabilité

1. Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal

(*Jurisprudence des chambres de recours*, 9^e éd. 2019 ("CLB"), I.B.3.3.3)

Dans son avis **G 3/19** (JO 2020, A119), la Grande Chambre de recours a commencé par analyser la portée et l'objet de la saisine et a estimé que les deux questions sous-tendant cette saisine étaient liées et pouvaient être combinées pour faire l'objet de la question unique suivante :

"Compte tenu des développements intervenus à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours qui donne une interprétation de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE, cette exclusion peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique ?"

Considérant l'art. 53b) CBE de manière isolée, autrement dit sans se référer à la règle 28(2) CBE, la Grande Chambre a confirmé ses décisions antérieures sur l'affaire G 1/98 (JO 2000, 111), les affaires G 2/07 (JO 2012, 130) et G 1/08 (JO 2012, 206) et les affaires G 2/12 (JO 2016, 27) et G 2/13 (JO 2016, 28). Par ailleurs, la Grande Chambre de recours n'a trouvé aucun accord ultérieur ni aucune pratique ultérieurement suivie, au sens de l'art. 31(3)a) et b) de la Convention de Vienne, applicable à l'interprétation qu'elle avait retenue jusqu'alors.

La Grande Chambre de recours a estimé que l'application des différentes méthodes d'interprétation prévues aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne, compte tenu également des développements ultérieurs dans les États contractants, ne permettait pas de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Art. 53 b) EPÜ klar und eindeutig so zu verstehen wäre, dass er sich auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder gewonnen werden. Sie bestätigte daher ihre diesbezüglichen Schlussfolgerungen in G 2/12.

Gleichzeitig räumte die Große Beschwerdekammer jedoch ein, dass Art. 53 b) EPÜ einem solchen umfassenderen Verständnis des Verfahrensausschlusses auch nicht entgegensteht. Außerdem erkannte sie an, dass sich die der Entscheidung G 2/12 zugrunde liegende Rechts- und Sachlage mit dem Erlass der R. 28 (2) EPÜ wesentlich geändert hat. Diese Änderung stellt einen neuen Aspekt dar, der sich seit der Unterzeichnung des EPÜ ergeben hat und Grund zu der Annahme geben kann, dass eine grammatische und restriktive Auslegung des Wortlauts des Art. 53 b) EPÜ in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen steht, während eine dynamische Auslegung zu einem vom Wortlaut der Vorschrift abweichenden Ergebnis führen könnte. Die Große Beschwerdekammer befand, dass der Patentierbarkeitsausschluss von Erzeugnissen, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, nicht mit dem Wortlaut des Art. 53 b) EPÜ unvereinbar ist, der diese breitere Auslegung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" nicht ausschließt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme der R. 28 (2) EPÜ angesichts der eindeutigen gesetzgeberischen Absicht der im Verwaltungsrat vertretenen Vertragsstaaten und im Hinblick auf Art. 31 (4) des Wiener Übereinkommens eine dynamische Auslegung des Art. 53 b) EPÜ zulässt und sogar verlangt.

Die Große Beschwerdekammer gab deshalb die in G 2/12 getroffene Auslegung des Art. 53 b) EPÜ auf und befand im Lichte der R. 28 (2) EPÜ, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" in Art. 53 b) EPÜ so zu verstehen und anzuwenden ist, dass er sich auf Erzeugnisse erstreckt, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, oder auf Fälle, in denen das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert. Auf dieser Grundlage beantwortete die Große Beschwerdekammer die Vorlagefrage schließlich wie folgt:

"Unter Berücksichtigung der Entwicklungen nach den Entscheidungen

read clearly and unambiguously as extending to products defined or obtained by such processes. It therefore endorsed the respective conclusions that it had come to in G 2/12.

At the same time, however, the Enlarged Board acknowledged that Art. 53(b) EPC did not prohibit this broader understanding of the process exclusion either. Furthermore, the Enlarged Board recognised that, with the introduction of R. 28(2) EPC, the legal and factual situation underlying decision G 2/12 had substantially changed. This amendment constituted a new aspect that had arisen since the EPC was signed which could give reason to believe that a grammatical, and restrictive, interpretation of the wording of Art. 53(b) EPC conflicted with the legislator's aims, whereas a dynamic interpretation could bring a result that diverged from the wording of the law. The Enlarged Board held that the exclusion of products exclusively obtained by means of an essentially biological process was not incompatible with the wording of Art. 53(b) EPC, which did not rule out this broader construction of the term "essentially biological processes for the production of plants or animals". The Enlarged Board concluded that, in view of the clear legislative intent of the Contracting States as represented in the Administrative Council and having regard to Art. 31(4) Vienna Convention, the introduction of R. 28(2) EPC allowed and indeed called for a dynamic interpretation of Art. 53(b) EPC.

Accordingly, the Enlarged Board abandoned the interpretation of Art. 53(b) EPC given in decision G 2/12 and, in the light of R. 28(2) EPC, held that the term "essentially biological processes for the production of plants or animals" in Art. 53(b) EPC was to be understood and applied as extending to products exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature defined an essentially biological process. In conclusion, the Enlarged Board of Appeal answered the referral as follows:

"Taking into account developments after decisions G 2/12 (OJ 2016, 27)

de végétaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée, clairement et sans ambiguïté, comme couvrant également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Elle a dès lors entériné les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce sujet dans sa décision G 2/12.

Cela étant, la Grande Chambre a reconnu que l'art. 53b) CBE n'interdisait pas non plus une telle interprétation plus large de l'exclusion des procédés. Elle a en outre admis que l'introduction de la règle 28(2) CBE avait modifié de manière significative la situation de droit et de fait qui sous-tendait la décision G 2/12. Ce changement représentait un nouvel aspect apparu depuis la signature de la CBE qui pourrait donner à penser qu'une interprétation grammaticale, et restrictive, du libellé de l'art. 53b) CBE est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur, tandis qu'une interprétation dynamique pourrait donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions. La Grande Chambre de recours a estimé que l'exclusion des produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique n'était pas incompatible avec le libellé de l'art. 53b) CBE, qui n'excluait pas cette interprétation plus large de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". La Grande Chambre de recours a conclu qu'en égard à l'intention législative manifeste des États contractants, tels que représentés au sein du Conseil d'administration, et compte tenu de l'art. 31(4) de la Convention de Vienne, l'introduction de la règle 28(2) CBE permettait et même appelait une interprétation dynamique de l'art. 53b) CBE.

En conséquence, la Grande Chambre de recours a abandonné l'interprétation de l'art. 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 et, à la lumière de la règle 28(2) CBE, a estimé que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée et appliquée comme couvrant également les produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique et les cas où les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. En conclusion, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question dont elle avait été saisie :

"Compte tenu des développements qui sont intervenus après les décisions

G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28) der Großen Beschwerdekammer wirkt sich der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen aus, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.

Diese negative Auswirkung gilt nicht für vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und für anhängige europäische Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden und noch anhängig sind."

2. Medizinische Methoden

2.1 Chirurgischer Verfahrensschritt in einem mehrstufigen Verfahren

(CLB, I.B.4.3.1)

In **T 1631/17** handelte es sich um ein Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen. Es war unbestritten, dass der Wortlaut von Anspruch 1 keinen expliziten Verfahrensschritt beinhaltete, der im Sinne von Art. 53 c) EPÜ als chirurgisch anzusehen gewesen wäre. Allerdings umfasste das beanspruchte Verfahren einen solchen Schritt, was ausreichend ist, um unter den Ausschlussstatbestand des Art. 53 c) EPÜ zu fallen (G 1/07, ABl. 2011, 134). Gemäß der Beschreibung beginnt das erfindungsgemäße Verfahren damit, dass eine erste Abformung von einem Gebiss genommen wird, in dem zunächst provisorisch die fehlende Zahnschubstanz ergänzt wurde. Dieses "fertige" Gebiss wird abgeformt und erst danach werden die Zähne für die zweite Abformung präpariert. Mithilfe der beiden Abformungen wird der Zahnersatz hergestellt. Daraus ergab sich, dass das Ergänzen der fehlenden Zahnschubstanz ein wesentliches Merkmal der Erfindung darstellte. Dies gilt im vorliegenden Fall insbesondere auch deshalb, weil dieser Schritt genau den Beitrag darstellte, der über den Stand der Technik hinausging. Dieser Verfahrensschritt musste daher bei der Auslegung des Anspruchs mitgelesen werden. Die Präparation der Zähne, die nach der ersten Abformung stattfindet,

and G 2/13 (OJ 2016, 28) of the Enlarged Board of Appeal, the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC has a negative effect on the allowability of product claims and product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process.

This negative effect does not apply to European patents granted before 1 July 2017 and European patent applications which were filed before that date and are still pending."

2. Medical methods

2.1 One surgical step in a multi-step method

(CLB, I.B.4.3.1)

T 1631/17 concerned a method for producing tooth replacement parts. The appellant (patent proprietor) had appealed against the opposition division's decision to revoke the patent. It was undisputed that the wording of claim 1 did not contain any explicit method step that could be deemed surgical within the meaning of Art. 53(c) EPC. However, the claimed method did encompass a step of this kind, and this was sufficient for the patent to fall under the exception stipulated in Art. 53(c) EPC (G 1/07, OJ 2011, 134). As per the description, the method according to the invention began by a first impression being taken from a dentition in which the missing tooth substance had first been temporarily replaced. Only after this impression of the "complete" dentition had been taken were the teeth prepared for the second impression. The dentures were then produced using the two impressions. It followed that replacing the missing tooth substance was an essential feature of the invention. This was particularly true in this case since it was this exact step that made the contribution over the prior art. This method step thus had to be read into the claim when interpreting it. The preparation of the teeth – a step performed after the first impression – therefore also fell within the claimed method, in terms of both when and where it was done. To carry out the claimed method, it was essential to

G 2/12 (JO 2016, 27) et G 2/13 (JO 2016, 28) de la Grande Chambre de recours, l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.

Cet effet négatif ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1^{er} juillet 2017, ni aux demandes de brevet européen qui ont été déposées avant cette date et qui sont encore en instance."

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes

(CLB, I.B.4.3.1)

Dans l'affaire **T 1631/17**, l'invention portait sur un procédé pour la fabrication de prothèses dentaires. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision par laquelle la division d'opposition avait révoqué le brevet. Il était sans conteste que le libellé de la revendication 1 ne comprenait aucune étape de procédé explicite qui aurait dû être considérée comme une étape chirurgicale au sens de l'art. 53c) CBE. En revanche, le procédé revendiqué comprenait une telle étape, ce qui suffisait pour qu'il tombe sous le coup de l'exception prévue par l'art. 53c) CBE (G 1/07, JO 2011, 134). Selon la description, le procédé faisant l'objet de l'invention commençait par la réalisation d'une première empreinte de la dentition, la substance dentaire manquante étant complétée de manière temporaire. Ce n'était qu'une fois qu'une empreinte de cette dentition "complète" avait été réalisée que les dents étaient préparées pour la deuxième empreinte. La prothèse dentaire était fabriquée à l'aide de ces deux empreintes. Il s'ensuivait que le fait de compléter la substance dentaire manquante représentait une caractéristique essentielle de l'invention. Dans l'affaire en cause, cela était d'autant plus vrai que c'était précisément cette étape qui représentait la contribution par rapport à l'état de la technique. Cette étape du procédé devait donc être prise en compte pour interpréter la

lag damit ebenfalls zeitlich und räumlich innerhalb des beanspruchten Verfahrens. Das beanspruchte Verfahren konnte ohne eine unmittelbare Durchführung des Zwischenschritts der Präparation der Zähne nicht durchgeführt werden, weil sonst die zweite Abformung nicht hätte erstellt werden können. Naturgemäß wird die Präparation der Zähne direkt am Patienten durchgeführt und stellt einen chirurgischen Verfahrensschritt dar, weil dabei invasiv und in erheblichem Maße Körpergewebe entfernt wird.

B. Neuheit

1. Zugänglichmachung – Geheimhaltungsverpflichtung

(CLB, I.C.3.4.4)

Die entscheidende Frage in **T 72/16** lautete, ob der Vorwurf der offenkundigen Vorbenutzung durch Verkauf und Lieferung von Produkten hinreichend bewiesen war. In dieser Sache hatte Aspen ein Produkt (48 Rohrabsschnitte) an Technip verkauft. Die Kammer stimmte dem Patentinhaber zu, dass es sich nicht um den Verkauf und die Lieferung eines kommerziell verfügbaren Endprodukts gehandelt habe, das dadurch öffentlich zugänglich geworden sei. Die Beweismittel zeigten, dass es sich vielmehr um ein Entwicklungsprodukt handelte, einen Prototypen, der im Rahmen eines laufenden Programms zur Zusammenarbeit geliefert worden sei. Somit konnte Technip nicht als reiner Kunde und keiner der beiden Partner als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein solches Verhältnis zwischen zwei Firmen, von denen die eine die andere beauftragt, Prototypen und Produkte für Testzwecke zu entwickeln und zu liefern, nicht mit dem Verhältnis zwischen Händler und Kunden gleichgesetzt werden, und in solchen Fällen gilt eine Geheimhaltungsverpflichtung. Gemäß der üblichen Praxis besteht hier zumindest eine implizite Geheimhaltungspflicht für beide Unternehmen. Somit trug der Beschwerdeführer (Einsprechende) die Beweislast dafür, dass es keine Geheimhaltungsvereinbarung gab. Das Argument des Zeugen, dass die Geheimhaltungsvereinbarung asymmetrisch, d. h. nur für Aspen bindend war, nicht aber für Technip, erscheint nicht wahrscheinlich und steht erfahrungsgemäß eher im Widerspruch zur Situation in vergleichbaren Zusammenarbeitsprojekten; es

immediately perform the intermediate step of preparing the teeth, otherwise it would not be possible to take the second impression. By definition, the teeth preparation was performed directly on the patient, and since this involved invasively extracting a significant amount of body tissue, it was a surgical method step.

B. Novelty

1. Availability to the public – obligation to maintain secrecy

(CLB, I.C.3.4.4)

The decisive issue in **T 72/16** was whether the alleged public prior use by the sale and delivery of products was sufficiently proven. In this case Aspen sold a product (48 pipe sections) to Technip. The board concurred with the patent proprietor that it was not a sale and delivery of a commercially available end product which had thus become publicly available. Rather, the evidence showed that it was a development product, a prototype supplied in the course of an ongoing collaboration programme. Hence, Technip could not be regarded as a mere customer and neither of the partners as a member of the public. According to the jurisprudence of the boards of appeal, such a relationship between two companies which contracted to develop and deliver prototypes and products for test purposes cannot be treated as equivalent to that between a dealer and a customer and in these cases an obligation to maintain secrecy applied. In accordance with the normal practice in those cases there was at least an implicit duty of confidentiality on both companies involved. Thus, the burden of proof was on the appellant (opponent) to establish that there was no confidentiality agreement. The witness's suggestion that the NDA was asymmetric, i.e. only binding on Aspen but not on Technip, appeared not to be probable and, rather, from experience contrary to the situation in comparable co-operation projects, and furthermore not supported by any further evidence. It was not surprising that the witness, an engineer, not an IP specialist, was not aware of all the confidentiality requirements binding the other party.

revendication. La préparation des dents, qui était effectuée après la réalisation de la première empreinte, était ainsi également englobée par le procédé revendiqué, sur le plan spatial et temporel. Le procédé revendiqué ne pouvait pas être exécuté sans que l'étape intermédiaire consistant à préparer les dents soit immédiatement mise en œuvre, puisque la deuxième empreinte ne pouvait sinon pas être réalisée. Du fait de sa nature, la préparation des dents est effectuée directement sur le patient et représente une étape de procédé chirurgicale, étant donné qu'un volume non négligeable de tissu corporel est retiré de manière invasive.

B. Nouveauté

1. Accessibilité au public – obligation de confidentialité

(CLB, I.C.3.4.4)

Dans l'affaire **T 72/16**, la question déterminante était de savoir si l'allégation d'usage antérieur public, sous forme de vente et de fourniture de produits, était suffisamment prouvée. En l'occurrence, Aspen avait vendu un produit (48 sections de tuyau) à Technip. La chambre s'est ralliée à l'avis du titulaire du brevet selon lequel il ne s'agissait pas de la vente et de la fourniture d'un produit final disponible dans le commerce qui serait ainsi devenu accessible au public. Les preuves démontraient qu'il s'agissait d'un produit de développement, à savoir d'un prototype fourni dans le cadre d'un programme de collaboration en cours. Par conséquent, Technip ne pouvait pas être considéré comme un simple client et aucun des deux partenaires ne pouvait être assimilé à un membre du public. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une telle relation entre deux sociétés, dont l'une commande à l'autre de développer et de fournir des prototypes ainsi que des produits à des fins de tests, ne peut être assimilée à la relation entre distributeur et clients, et une obligation de confidentialité s'applique dans ce cas. Selon la pratique courante dans ces cas, ces deux sociétés étaient au moins tenues à une obligation implicite de confidentialité. La charge de la preuve incombait donc au requérant (opposant), qui devait démontrer l'absence d'accord de confidentialité. La suggestion du témoin selon laquelle l'accord de confidentialité était asymétrique, c'est-à-dire contraignant uniquement pour Aspen, et non pour Technip, semblait improbable et, d'expérience, contraire à la situation observée dans des projets de

wurde auch nicht durch weitere Beweismittel gestützt. Es war keine Überraschung, dass der Zeuge, ein Ingenieur und kein IP-Experte, nicht alle Geheimhaltungsverpflichtungen kannte, die für die andere Partei bindend waren.

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass Technip kein reiner Kunde war. Aspen und Technip waren vielmehr Partner in einem Produktentwicklungsprojekt, und ihrer Zusammenarbeit lag zumindest eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung zugrunde. Keine der Vornutzungen war bewiesen, sodass keine zum Stand der Technik gehörte.

2. Feststellung von Unterschieden – unterscheidende Merkmale

(CLB, I.C.5.2.5)

In **T 1930/14** ging es um ein Verfahren zur Aufreinigung von Antikörpern. Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem befunden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu sei.

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) brachte vor, dass Anspruch 1 nur für Verfahren gelte, in denen die Trennung monomerer Antikörper von Aggregaten mit dem Schritt eines schwachen CM-Kationenaustausches erzielt werde. Er brachte weiter vor, dass der Anspruch gemäß den in T 1931/14 beschriebenen Grundsätzen auszulegen sei. Seiner Auffassung nach definierte der im Anspruch genannte Zweck, d. h. die "Aufreinigung eines monoklonalen Antikörpers von Aggregaten davon" die Anwendung oder Nutzung des beanspruchten Verfahrens (im Gegensatz zu seiner Wirkung). In Einklang mit der Entscheidung T 1931/14 sei dieser Zweck als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten, d. h. er stelle eine Beschränkung des Verfahrens dar.

Nach Meinung der Kammer kann die Feststellung in T 1931/14 "Wenn die Zweckangabe die spezifische Verwendung des Verfahrens definiert, sind bestimmte zusätzliche Schritte erforderlich, die nicht in den übrigen im Anspruch definierten Schritten impliziert oder inhärent enthalten sind und ohne die das beanspruchte Verfahren nicht das angegebene Ziel erreichen würde" (Nr. 2.2.4 der Gründe) nur in Fällen Bestand haben, in denen es unmissverständlich klar ist, dass der Zweck solche Schritte impliziert, und in denen es ebenfalls unmissverständlich klar ist, wie diese Schritte tatsächlich aussehen. In **T 1930/14** konnte die Kammer weder

The board came to the conclusion that Technip was not a mere customer. Rather, Aspen and Technip were engaged as partners in a product development project and their collaboration was governed by an at least implicit confidentiality agreement. None of the prior uses had been proven, so that none of them formed part of the prior art.

2. Ascertaining differences – distinguishing features

(CLB, I.C.5.2.5)

Case **T 1930/14** concerned a method for the purification of antibodies. The opposition division *inter alia* held that the subject-matter of claim 1 of the main request lacked novelty.

The appellant (patent proprietor) argued that claim 1 was only for methods in which the separation of monomeric antibodies from aggregates was achieved by the weak CM cation-exchange step. The appellant further argued that the claim should be construed according to the principles set out in T 1931/14. In the appellant's view, the purpose stated in the claim, i.e. "purifying a monoclonal antibody from aggregates thereof" defined the claimed method's application or use (as opposed to its effect). In line with decision T 1931/14, this purpose had to be considered as a functional technical feature of the claim, i.e. it represented a limitation of the process.

The board considered that the finding in T 1931/14 that "where the stated purpose defines the specific application of the method, in fact it requires certain additional steps which are not implied by or inherent in the other remaining steps defined in the claim, and without which the claimed process would not achieve the stated purpose" (point 2.2.4 of the Reasons) could only hold in cases where it was unambiguously clear that the purpose implied such steps and where it was also unambiguously clear what those steps in fact were. In T 1930/14, the board could identify no indication, either in the claim itself or in the description, that

coopération comparables. Elle n'était en outre étayée par aucune preuve. Il n'était pas étonnant que le témoin, un ingénieur, et non un spécialiste de PI, n'était pas au courant de toutes les exigences de confidentialité liant l'autre partie.

La chambre a conclu que Technip n'était pas un simple client. Au contraire, Aspen et Technip étaient engagées, en tant que partenaires, dans un projet de développement de produits et leur collaboration était régie par un accord de confidentialité tout au moins implicite. Aucun des usages antérieurs n'avait été prouvé, si bien qu'aucun d'eux ne faisait partie de l'état de la technique.

2. Constatation de différences – caractéristiques distinctives

(CLB, I.C.5.2.5)

L'affaire **T 1930/14** concernait une méthode de purification d'anticorps. La division d'opposition avait considéré notamment que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouveau.

Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que la revendication 1 portait uniquement sur les méthodes dans lesquelles les anticorps monomères sont séparés des agrégats grâce à une étape de faible échange de cations CM. Il a aussi soutenu que la revendication devait être interprétée conformément aux principes énoncés dans la décision T 1931/14. Selon le requérant, la finalité indiquée dans la revendication, à savoir "purifier de ses agrégats un anticorps monoclonal", définissait l'application ou l'usage de la méthode revendiquée (par opposition à son effet). Conformément à la décision T 1931/14, cette finalité devait être considérée comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication, c'est-à-dire qu'elle représentait une limitation de la méthode.

La chambre a estimé que la conclusion tirée dans la décision T 1931/14, selon laquelle lorsque la finalité indiquée définit l'application spécifique du procédé, elle nécessite en fait certaines étapes supplémentaires qui ne sont ni implicites ni inhérentes aux autres étapes restantes définies dans la revendication, et sans lesquelles le procédé revendiqué ne permettrait pas d'atteindre la finalité indiquée (point 2.2.4 des motifs), ne peut valoir que dans des cas où il apparaît, sans aucune ambiguïté possible, que la finalité implique de telles étapes et où la nature de ces étapes ne présente aucune ambiguïté. Dans l'affaire en

im Anspruch selbst noch in der Beschreibung eine Angabe ermitteln, aufgrund deren der Fachmann verstehen würde, dass der genannte Zweck "zur Aufreinigung eines monoklonalen Antikörpers von Aggregaten davon" impliziere, dass das beanspruchte Verfahren zusätzliche Schritte umfasse. Das beanspruchte Verfahren enthielt keine durch seinen Zweck begründeten impliziten zusätzlichen Schritte. Daher gab es entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine angeblich durch den Zweck implizierten Schritte, die dazu dienten, das beanspruchte Verfahren von dem in Dokument D1 offenbarten zu unterscheiden. Anspruch 1 erfüllte nicht die Erfordernisse des Art. 54 EPÜ.

3. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen – Listen

(CLB, I.C.6.2.1 b)

In **T 2350/16** argumentierte der Beschwerdeführer (Einsprechende), der Gegenstand von Anspruch 1 sei von der Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Kammer befand zunächst, dass D1 alle Merkmale von Anspruch 1 als solche offenbarte. Es blieb jedoch noch zu prüfen, ob D1 diese Merkmale auch in Kombination offenbarte. Die Kammer fasste in einer Tabelle zusammen, wo und in welchem Kontext die Merkmale 1d bis 1h offenbart waren, und gab auch an, aus wie vielen Varianten ausgewählt werden musste, um das Merkmal zu erhalten. Sie kam zu dem Schluss, dass alle Merkmale in Kombination offenbart waren. Die Kammer stellte zudem fest, dass die Rechtsprechung betreffend die Auswahl aus Listen hier nicht zur Anwendung kommen konnte, da es sich nicht um (lange) Listen handelte, wie sie in der Chemie gebräuchlich sind, sondern jeweils nur um eine Auswahl aus höchstens zwei oder drei Elementen. Da die D1 alle Merkmale von Anspruch 1 in Kombination offenbarte, war der Gegenstand dieses Anspruchs durch die D1 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Kammer machte auch Ausführungen zur Rolle des Fachmanns bei der Neuheitsprüfung. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte wiederholt geltend gemacht, dass die D1 Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ darstelle und es daher nicht zulässig sei, "dauernd den Fachmann zu bemühen". Die Kammer konnte dem nicht zustimmen. Auch wenn dies nicht immer explizit erwähnt wurde, ist eine Neuheitsprüfung ohne ständige Bemühung des Fachmanns gar nicht denk-

would lead the skilled person to understand that the stated purpose "for purifying a monoclonal antibody from aggregates thereof" implied that the claimed method contained additional steps. The claimed method did not contain any implicit additional steps by virtue of its purpose. Thus, contrary to the appellant's view, there were no steps, allegedly implied by the purpose, that served to differentiate the claimed method from that disclosed in document D1. Claim 1 did not meet the requirements of Art. 54 EPC.

3. Chemical inventions and selection inventions – lists

(CLB, I.C.6.2.1 b)

In **T 2350/16**, the appellant (opponent) argued that document D1 anticipated the subject-matter of claim 1. Having initially found that D1 disclosed all claim 1's features as such, the board still had to examine whether it also disclosed them in combination. It drew up a table showing where and in what context features 1d to 1h were disclosed and specifying from how many variants a selection had to be made to obtain each feature, and concluded that all the features were disclosed in combination. It also observed that the case law on selections from lists could not be applied in the case in hand, because it did not concern (long) lists of the kind commonly encountered in chemistry but, in each instance, merely a selection from among two or three elements at most. D1 disclosed all claim 1's features in combination and so anticipated the claimed subject-matter.

The board also commented on the part played by the skilled person in the assessment of novelty. The respondent (proprietor) had repeatedly contended that D1 was prior art within the meaning of Art. 54(3) EPC and that it was therefore impermissible to keep invoking the skilled person. The board disagreed. Assessing novelty without constantly referring to the skilled person, even if that was not always stated explicitly, was unthinkable. On the other hand, it was not permissible

cause **T 1930/14**, la chambre ne pouvait identifier aucune indication, ni dans la revendication ni dans la description, qui conduirait l'homme du métier à comprendre que la finalité déclarée "pour purifier de ses agrégats un anticorps monoclonal" impliquait que la méthode revendiquée contenait des étapes supplémentaires. La méthode revendiquée ne contenait aucune étape supplémentaire implicite en vertu de sa finalité. Par conséquent, et contrairement à l'avis du requérant, il n'y avait aucune étape, prétendument impliquée par la finalité, qui servait à différencier la méthode revendiquée de celle divulguée dans le document D1. La revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 54 CBE.

3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection – listes

(CLB, I.C.6.2.1 b)

Dans l'affaire **T 2350/16**, le requérant (opposant) a fait valoir que le document D1 détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 1. La chambre a d'abord constaté que D1 divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 en tant que telles. Cependant, elle devait encore examiner si D1 divulguait ces caractéristiques aussi en combinaison. Elle a réalisé un tableau précisant où, et dans quel contexte, les caractéristiques 1d à 1h étaient divulguées et a également indiqué le nombre de variantes devant être sélectionnées pour obtenir la caractéristique. Elle a conclu que toutes les caractéristiques étaient divulguées en combinaison. La chambre a en outre constaté que la jurisprudence relative à la sélection à partir de listes ne pouvait pas être appliquée au cas d'espèce, car il n'était pas question de (longues) listes, telles que couramment utilisées dans le domaine de la chimie, mais uniquement d'une sélection parmi, au maximum, deux ou trois éléments. Comme D1 divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 en combinaison, l'objet de cette revendication était dénué de nouveauté du fait de D1.

La chambre s'est également exprimée sur le rôle de l'homme du métier dans le cadre de l'examen de nouveauté. L'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à plusieurs reprises que D1 était compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE et qu'il n'était donc pas admissible de "recourir constamment à l'homme du métier". La chambre n'a pas suivi ce raisonnement. Même si cela n'a pas toujours été mentionné de manière explicite, l'examen de nouveauté implique

bar. Allerdings ist es ihm in diesem Zusammenhang verwehrt, Fragen der Plausibilität oder des Naheliegens, wie sie sich bei der Prüfung der erfindерischen Tätigkeit stellen können, zu behandeln.

4. Zweite medizinische Verwendung

(CLB, I.C.7.2.4)

In T 264/17 stellte die Kammer fest, dass das beanspruchte Schmiermittel zum Ersatz der Synovialflüssigkeit als Stoff oder Stoffgemisch im Sinne von Art. 54 (4) und (5) EPÜ gilt. Die therapeutische Wirkung der beanspruchten perfluorierten Polyether bestand darin, einen Ersatz für die Synovialflüssigkeit in erkrankten Gelenken darzustellen. Nach Ansicht der Kammer wurde diese Wirkung durch die stofflichen Eigenschaften der beanspruchten Schmiermittel erzielt. Wie in der Beschreibung erklärt, basierte die schmierende Wirkung der perfluorierten Polyether auf ihren omniphoben Eigenschaften, d. h. darauf, dass sie gegenüber sowohl hydrophoben als auch hydrophilen Flüssigkeiten abstoßend wirken, sich selbständig zusammenziehen und dadurch permanent ein neuer Gleitfilm ausgebildet wird. Diese Stoffeigenschaften werden durch die chemische Struktur der Polyether verursacht. Die physiologische Wirkung der Polyether wurde also über ihre Art der Wechselwirkung (oder Nicht-Wechselwirkung) mit biologischem Gewebe erzielt.

Der therapeutische Effekt wurde auch unzweifelhaft von einer chemischen Zusammensetzung verursacht, nämlich von den im Anspruch definierten perfluorierten Polyethern. Ob diese im klassischen Sinn als "Aktivstoffe" bezeichnet werden oder nicht, sei dabei laut Kammer nebensächlich.

5. Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung

(CLB, I.C.8.1.1)

In T 1385/15 stellte die Kammer fest, dass einem Anspruch auf eine weitere nicht medizinische Verwendung die Neuheit nicht abgesprochen werden kann, wenn die beanspruchte technische Wirkung des Stoffes und die beanspruchte Verwendungsweise nicht in Kombination im Stand der Technik offenbart sind.

Der unabhängige Anspruch 1 des Patents, auf dem die angefochtene

as part of the novelty assessment to invoke the skilled person to settle matters of plausibility or obviousness of the kind which could arise in assessing inventive step.

4. Second medical use

(CLB, I.C.7.2.4)

In T 264/17 the board found that the claimed lubricant for replacing synovial fluid was a substance or composition within the meaning of Art. 54(4) and (5) EPC. The therapeutic effect of the claimed perfluorinated polyethers lay in their acting as a replacement for synovial fluid in diseased joints. In the board's view, this effect was achieved as a result of the claimed lubricant's material properties. As set out in the description, the lubricating action of the perfluorinated polyethers was down to their omniphobic properties, i.e. the fact that they repel both hydrophobic and hydrophilic liquids, automatically mass together and, as a result, continuously form a new lubricant film. These material properties were attributable to the chemical structure of the polyethers. Their physiological effect was thus obtained on account of the way in which they interacted (or did not interact) with biological tissue.

Moreover, the therapeutic effect was undoubtedly caused by a chemical composition, specifically by the perfluorinated polyethers defined in the claim. The board held that it was secondary whether or not these were to be deemed "active agents" in the traditional sense.

5. Second (or further) non-medical use

(CLB, I.C.8.1.1)

In T 1385/15 the board held that a claim directed to a further non-medical use could not be found to lack novelty if the prior art did not disclose the claimed technical effect of the substance and the claimed use in combination.

The contested decision concerned the patent's independent claim 1, which

nécessairement de faire appel constamment à l'homme du métier. Cependant, dans le contexte de la nouveauté, l'homme du métier ne peut pas traiter les questions de plausibilité ou d'évidence comme celles-ci peuvent se poser pour l'appréciation de l'activité inventive.

4. Deuxième application thérapeutique

(CLB, I.C.7.2.4)

Dans l'affaire T 264/17, la chambre a constaté que le lubrifiant revendiqué, utilisé comme substitut du liquide synovial, constituait une substance ou composition au sens de l'art. 54(4) et (5) CBE. L'effet thérapeutique des polyéthers perfluorés revendiqués résidait dans le fait qu'ils constituaient un substitut pour le liquide synovial dans des articulations endommagées. De l'avis de la chambre, cet effet était attribuable aux propriétés matérielles du lubrifiant revendiqué. Comme il est expliqué dans la description, l'effet lubrifiant des polyéthers perfluorés repose sur leurs propriétés omniphobes, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ont pour effet de repousser les liquides, qu'il s'agisse de liquides hydrophobes ou de liquides hydrophiles, et qu'ils se contractent de manière autonome, de sorte qu'un nouveau film lubrifiant se forme en permanence. Ces propriétés matérielles découlent de la structure chimique des polyéthers. L'effet physiologique des polyéthers résultait ainsi de leur interaction (ou de leur absence d'interaction) avec les tissus biologiques.

De plus, il ne faisait aucun doute que l'effet thérapeutique était produit par une composition chimique, à savoir par les polyéthers perfluorés définis dans la revendication. Selon la chambre, la question de savoir si ces polyéthers constituaient des "principes actifs" au sens classique était secondaire.

5. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

(CLB, I.C.8.1.1)

Dans la décision T 1385/15, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur une autre application non thérapeutique ne peut pas être considérée comme dépourvue de nouveauté si l'effet technique revendiqué de la substance et son usage revendiqué ne sont pas divulgués en tant que combinaison dans l'état de la technique.

La revendication indépendante 1 du brevet, sur laquelle portait la décision

Entscheidung beruhte, betraf die Verwendung eines Reinigungsmittels, das wenigstens zwei verschiedene Tenside enthielt, ausgewählt aus wenigstens zwei der drei Gruppen kationische, nichtionische und amphotere Tenside, und anwendungsfertig verdünnt in wässriger Lösung einen pH-Wert von wenigstens 10,5 aufwies, zur Abtötung/Inaktivierung von Mikroorganismen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Bakterien, Viren und Pilzen bei der maschinellen Desinfektion von Gegenständen.

In der angefochtenen Entscheidung berief sich die Einspruchsabteilung auf die Dokumente D1a und D2 und gelangte zu der Auffassung, der unabhängige Verwendungsanspruch 1 sei nicht neu gegenüber dem Dokument D1a, unter Berücksichtigung von D2. Zwar offenbarten weder D1a noch D2 für sich genommen alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents. Nach Analyse der Entscheidung G 6/88 (ABl. 1990, 114), die für die Beurteilung der Neuheit von Ansprüchen die auf eine zweite nicht medizinische Verwendung gerichtet sind, einschlägig war, kam sie aber zu dem Schluss, dass das Merkmal "zur Abtötung von [...] Bakterien, Viren und Pilzen" nicht geeignet sei, Neuheit gegenüber D1a herzustellen. Diese technische Wirkung der im Anspruch definierten Reinigungsmittel sei nämlich bereits aus D2 bekannt und könne daher gemäß dem Leitsatz der G 6/88 ("wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist") dem Anspruch keine Neuheit verleihen.

Nach Überzeugung der Kammer war die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Rechtsauffassung von G 6/88 nicht gedeckt. In G 6/88 selbst werde in Nummer 8 der Entscheidungsgründe ausgeführt, dass auf mangelnde Neuheit nur erkannt werden kann, sollten alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Die Kammer war daher der Ansicht, dass ein Neuheitseinwand nicht auf die Kombination der Lehre der D1a und D2 gestützt werden konnte.

Zusammenfassend wurde in G 6/88 dargelegt, dass das neuheitsbegründende funktionelle technische Merkmal darin besteht, eine technische Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang zu erzielen. Im vorliegenden Fall war daher das funktionelle technische

agent, containing at least two different surfactants selected from at least two of three groups of surfactants – cationic, non-ionic and amphoteric – and, when diluted ready-to-use in an aqueous solution, having a pH value of at least 10.5, to destroy/inactivate micro-organisms selected from the group comprising bacteria, viruses and fungi in the mechanical disinfection of articles.

The opposition division had referred in the contested decision to documents D1a and D2 and arrived at the view that independent use claim 1 lacked novelty over D1a in light of D2. It had conceded that neither document in isolation disclosed all the features of that claim but, having analysed G 6/88 (OJ 1990, 114), which was authoritative on assessing the novelty of claims directed to a second non-medical use, concluded that the feature "for destroying ... bacteria, viruses and fungi" was not such as to confer novelty over D1a, because this technical effect of the cleaning agent defined in the claim was already known from D2 and so, in view of G 6/88's headnote ("provided that such technical feature has not previously been made available to the public"), could not make for a novel claim.

The board considered that this interpretation in the contested decision was not in line with G 6/88, which itself stated, in point 8 of the Reasons, that, for a finding of lack of novelty, all the technical features of the claimed invention had to have been made publicly available together. The board therefore took the view that a novelty objection could not be based on a combination of the teaching of D1a with that of D2.

Summing up, G 6/88 had held that the functional technical feature conferring novelty could lie in achieving a technical effect in a particular context. Thus, in the case at issue, the functional technical feature was the anti-microbial activity in the context of the claimed

attaquée, concernait l'utilisation d'un produit détergent contenant au moins deux tensioactifs différents, choisis parmi au moins deux des trois groupes suivants : tensioactifs cationiques, non ioniques et amphotères, et présentant, à l'état dilué dans une solution aqueuse, prêt à l'emploi, un pH au moins égal à 10,5, afin d'éliminer/d'inactiver des micro-organismes choisis dans le groupe constitué par des bactéries, des virus et des champignons lors de la désinfection en machine d'objets.

Dans la décision attaquée, la division d'opposition, se référant aux documents D1a et D2, est parvenue à la conclusion que la revendication d'utilisation indépendante 1 n'était pas nouvelle par rapport au document D1a, lu à la lumière de D2. Certes, ni D1a ni D2 ne divulguaient à eux seuls toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet. Après analyse de la décision G 6/88 (JO 1990, 114), qui a été déterminante pour l'évaluation de la nouveauté de revendications portant sur une deuxième application non thérapeutique, la division d'opposition est toutefois parvenue à la conclusion que la caractéristique "éliminer des [...] bactéries, des virus et des champignons" n'était pas de nature à fonder la nouveauté par rapport à D1a. Cet effet technique des détergents définis dans la revendication était en effet déjà divulgué dans D2 et n'était pas de nature à conférer à la revendication un caractère nouveau, conformément au sommaire de la décision G 6/88 ("à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant").

De l'avis de la chambre, l'interprétation suivie dans la décision attaquée n'entrait pas dans le champ de la décision G 6/88. En effet, dans la décision G 6/88 elle-même, il est précisé au point 8 des motifs qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que si toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée ont été rendues accessibles au public. C'est pourquoi la chambre a estimé qu'une objection d'absence de nouveauté ne pouvait se fonder sur une combinaison de l'enseignement technique des documents D1a et D2.

En somme, la décision G 6/88 a défini la caractéristique technique fonctionnelle fondant la nouveauté comme une caractéristique qui vise à obtenir un effet technique dans un contexte particulier. Dans la présente espèce, la caractéristique technique

Merkmal die antimikrobielle Aktivität im Zusammenhang mit der im Anspruch genannten maschinellen Desinfektion von Gegenständen. Dieses Merkmal war in D2 nicht offenbart und konnte diesem Dokument deshalb ohnehin nicht entnommen werden.

C. Erfindersche Tätigkeit

1. Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen

(CLB, I.D.4.6.)

In **T 184/16** hielt die Kammer nach Beurteilung der ausreichenden Offenbarung und der erfinderschen Tätigkeit die beanspruchte Wirkung für plausibel und entschied daher, das nachveröffentlichte Beweismittel D4 zu berücksichtigen. Laut Kammer stehe die Anerkennung der Plausibilität nicht im Widerspruch zu der Feststellung, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegend war. Für Plausibilität und Naheliegen gälten unterschiedliche Kriterien. So reiche es für die Anerkennung der Plausibilität einer beanspruchten Wirkung aus, wenn prima facie keine ernsthaften Zweifel bestünden, dass die Wirkung erzielt werden könne, und umgekehrt im allgemeinen Fachwissen a priori kein Grund oder Hinweis darauf vorliege, dass die Wirkung nicht erzielt werden könne. Über das Naheliegen hingegen werde im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes entschieden, bei dem eine wichtige Überlegung in der Regel sei, ob die beanspruchte Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt werde. Siehe auch Kapitel II.C.2. "Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität".

2. Nächstliegender Stand der Technik – erfolgversprechendster Ausgangspunkt

(CLB, I.D.3.4.)

In **T 1450/16** hatte der Beschwerdeführer (Anmelder) argumentiert, dass der Fachmann das Dokument D1 nicht als nächstliegenden Stand der Technik ausgewählt hätte. Die Kammer stimmte der Ansicht des Beschwerdeführers nicht zu, wonach gemäß dem maßgebenden Aufgabe-Lösungs-Ansatz der Fachmann damit betraut werden könne, den nächstliegenden Stand der Technik oder einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit auszuwählen, was der erste von mehreren Schritten des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist. Nach Ansicht der

mechanical disinfection of articles. This feature was not disclosed in D2 and therefore could not be derived from it in any event.

C. Inventive step

1. Distinction between plausibility and obviousness

(CLB, I.D.4.6.)

In **T 184/16** the board acknowledged plausibility when assessing sufficiency of disclosure and inventive step. Therefore, the board decided to take into account post-published evidence D4. The board noted that acknowledging plausibility was not in contradiction to the finding that the claimed subject-matter was non-obvious in view of the prior art. The criteria for plausibility and obviousness were different. On the one hand, for plausibility of a claimed effect to be acknowledged, it was enough if there were no prima facie serious doubts that the effect could be obtained and, conversely, no a priori reason or indication in the common general knowledge that the effect could not be obtained. On the other hand, obviousness was decided within the framework of the problem-solution approach, where generally an important consideration was whether the claimed solution was suggested and thus made obvious by the prior art. See also chapter II.C.2. "Level of disclosure required for medical use – plausibility".

2. Closest prior art – most promising starting point

(CLB, I.D.3.4.)

In **T 1450/16** the appellant (applicant) submitted that the skilled person would not have chosen document D1 as the closest prior art. The board did not agree with the assumption relied on by the appellant that, according to the basic problem-solution approach, the person skilled in the art may be entrusted with the task of selecting the closest prior art or a suitable starting point for the assessment of inventive step, which is the first step in the multi-stage method of that problem-solution approach. In the board's view, this would mean that the same (fictitious) person as the one who finally assesses

fonctionnelle était l'activité antimicrobienne dans le contexte de la désinfection en machine d'objets visée dans la revendication. Cette caractéristique n'était pas divulguée dans D2 et ne pouvait donc, en tout état de cause, être extraite de ce document.

C. Activité inventive

1. Distinction entre plausibilité et évidence

(CLB, I.D.4.6.)

Dans l'affaire **T 184/16**, la chambre a reconnu la plausibilité lors de l'appréciation de la suffisance de l'exposé et de l'activité inventive. Elle a donc décidé de tenir compte de la preuve publiée ultérieurement D4. La chambre a indiqué que le fait de reconnaître la plausibilité ne contredit pas la conclusion selon laquelle l'objet revendiqué n'est pas évident à la lumière de l'état de la technique. Les critères permettant d'apprécier la plausibilité et l'évidence sont différents. D'un côté, pour que la plausibilité d'un effet revendiqué soit reconnue, il suffit qu'il n'existe pas, de prime abord, de doutes sérieux quant à la possibilité d'obtenir l'effet en question, et que les connaissances générales de l'homme du métier ne donnent pas, quant à elles, de raison de penser – ni ne suggèrent – a priori que cet effet ne peut pas être obtenu. De l'autre côté, l'évidence est déterminée dans le cadre de l'approche problème-solution, dont un aspect important consiste généralement à établir si la solution revendiquée est suggérée par l'état de la technique et en découle donc de manière évidente. Voir aussi le chapitre II.C.2. "Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – caractère plausible".

2. État de la technique le plus proche – point de départ le plus prometteur

(CLB, I.D.3.4.)

Dans l'affaire **T 1450/16**, le requérant (demandeur) faisait valoir que l'homme du métier n'aurait pas choisi le document D1 en tant qu'état de la technique le plus proche. La chambre ne s'est pas ralliée à l'hypothèse avancée par le requérant selon laquelle, dans l'approche problème-solution de base, l'homme du métier peut être chargé de sélectionner l'état de la technique le plus proche ou un point de départ approprié pour l'appréciation de l'activité inventive, cette sélection constituant la première des différentes étapes de la méthode adoptée au titre de cette approche

Kammer würde dies bedeuten, dass dieselbe (fiktive) Person, die letztlich das Naheliegen eines bestimmten beanspruchten Gegenstands beurteilt, von vornherein ihr "favorisiertes" Dokument aus dem Stand der Technik auswählen würde, um diese Beurteilung durchzuführen. Da die objektive technische Aufgabe aus den festgestellten Unterscheidungsmerkmalen gegenüber dem gewählten nächstliegenden Stand der Technik abzuleiten ist, würde eine solche Auswahl ferner implizieren, dass dieser Fachmann sich die objektive Aufgabe selbst stellen könnte. Dies widerspricht jedoch dem eigentlichen Ziel des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, nämlich eine objektive Methode zur Beurteilung der erfindersichen Tätigkeit bereitzustellen und soweit wie möglich eine unzulässige rückschauende Analyse zu vermeiden. Obwohl es Rechtsprechung gibt, die zumindest implizit besagt, dass der Fachmann seinen "eigenen" nächstliegenden Stand der Technik auswählen kann (s. z. B. T 1841/11, T 2057/12, T 1248/13), folgte die Kammer im vorliegenden Fall den Schlussfolgerungen aus z. B. T 422/93 (ABl. 1997, 24, Leitsatz 1) und T 1140/09, wonach der maßgebende Fachmann ausgehend von der objektiven technischen Aufgabe zu bestimmen ist. Nach Auffassung der Kammer kommt somit der Fachmann nach Art. 56 EPÜ erst ins Spiel, wenn die objektive technische Aufgabe bereits formuliert worden ist. Der Fachmann nach Art. 56 EPÜ ist somit die Person, die zur Lösung der festgelegten objektiven technischen Aufgabe berufen ist (s. z. B. T 32/81, ABl. 1982, 225; T 26/98; T 1523/11), und nicht zwingend die Person, die auf dem Gebiet der zugrunde liegenden Anmeldung oder des ausgewählten nächstliegenden Stands der Technik versiert ist, wie offenbar in T 25/13 argumentiert wurde. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass gemäß den Feststellungen aus T 855/15 das jeweilige Entscheidungsorgan (dessen Mitglieder nicht mit dem fiktiven Fachmann gleichgesetzt werden können; s. T 1462/14) – sei es die Prüfungsabteilung, die Einspruchsabteilung oder die zuständige Beschwerdekammer – den nächstliegenden Stand der Technik auswählen muss, und nicht der Fachmann nach Art. 56 EPÜ. Die Kammer fasste ihre Feststellungen wie folgt im Orientierungssatz zusammen: Bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes für die Beurteilung der erfindersichen Tätigkeit kommt der Fachmann im Sinne des Art. 56 EPÜ erst ins Spiel, wenn die objektive technische Aufgabe ausgehend vom

the obviousness of a certain claimed subject-matter had already selected their "favourite" prior-art document in order to conduct that assessment. Given that the objective technical problem was to be derived from the distinguishing features established with respect to the selected closest prior art, such a selection would further imply that this skilled person could pose the objective problem to him or herself. However, this would be at odds with the very aim of the problem-solution approach, namely to provide an objective method of evaluating inventiveness, avoiding as far as possible an inadmissible hindsight analysis. The board was aware of case law which at least implicitly indicates that the skilled person may select their "own" closest prior art (see e.g. T 1841/11, T 2057/12, T 1248/13). However, the board in the case in hand followed the conclusions drawn, for example, in T 422/93 (OJ 1997, 24, see headnote 1) and T 1140/09 that the relevant skilled person was to be defined starting from the objective technical problem. In the board's view, the person skilled in the art within the meaning of Art. 56 EPC entered the stage only when the objective technical problem had already been formulated. Thus, the skilled person under Art. 56 EPC was the person qualified to solve the established objective technical problem (see e.g. T 32/81, OJ 1982, 225; T 26/98; T 1523/11) and not necessarily the person versed in the field of the underlying application or in the field of the selected closest prior art, as apparently advocated in T 25/13. The board concluded that, in accordance with the findings in T 855/15, it must be the respective deciding body (whose members cannot be equated with the skilled person as a notional entity; see T 1462/14) – be it the examining division, the opposition division or the relevant board of appeal – that selects the closest prior art rather than the skilled person mentioned in Art. 56 EPC. The board summarised its finding in a catchword as follows: In the application of the problem-solution approach for the assessment of inventive step, the person skilled in the art within the meaning of Art. 56 EPC enters the stage only when the objective technical problem has been formulated in view of the selected "closest prior art". Only then can the notional skilled person's relevant technical field and its extent be appropriately defined. Therefore, it cannot be the "skilled person" who selects the closest prior art in the first step of the problem-solution approach. Rather, this selection is to be made by

problème-solution. Selon la chambre, une telle hypothèse impliquerait que la personne (fictive) évaluant en dernier lieu l'évidence d'un objet revendiqué donné est également celle qui a précédemment sélectionné son document de l'état de la technique "préféré" aux fins de cette évaluation. Étant donné que le problème technique objectif doit être déduit des caractéristiques distinctives établies par rapport à l'état de la technique le plus proche qui a été choisi, une sélection réalisée de la sorte impliquerait par ailleurs que l'homme du métier peut se poser à lui-même le problème technique objectif. Or, cela serait en contradiction avec la finalité même de l'approche problème-solution, à savoir fournir une méthode objective permettant d'apprécier l'activité inventive et d'éviter autant que possible une analyse rétrospective non autorisée. La chambre a fait observer qu'elle avait connaissance de la jurisprudence qui indique, au moins implicitement, que l'homme du métier peut choisir son "propre" état de la technique le plus proche (cf. par ex. T 1841/11, T 2057/12 et T 1248/13). Dans l'affaire en question, elle a toutefois suivi les conclusions des affaires T 422/93 (JO 1997, 24, cf. point 1 du sommaire) et T 1140/09, selon lesquelles l'homme du métier compétent doit être défini à partir du problème technique objectif. Selon la chambre, l'homme du métier au sens de l'art. 56 CBE n'intervient qu'à partir du moment où le problème technique objectif a déjà été formulé. Par conséquent, l'homme du métier visé à l'art. 56 CBE est la personne qui est qualifiée pour résoudre le problème technique objectif établi (cf. par ex. T 32/81, JO 1982, 225 ; T 26/98 et T 1523/11), et pas nécessairement la personne versée dans le domaine de la demande sous-jacente ou dans le domaine de l'état de la technique le plus proche qui a été sélectionné, comme cela semble avoir été préconisé dans la décision T 25/13. La chambre a conclu que, conformément aux conclusions énoncées dans la décision T 855/15, la sélection de l'état de la technique le plus proche doit être effectuée par l'instance appelée à statuer dans l'affaire en question (dont les membres ne peuvent être assimilés à l'homme du métier en tant qu'entité abstraite ; cf. T 1462/14), qu'il s'agisse de la division d'examen, de la division d'opposition ou de la chambre de recours concernée, plutôt que par l'homme du métier visé à l'art. 56 CBE. Dans l'exergue de sa décision, la chambre a résumé ses conclusions de la manière suivante : dans l'application

ausgewählten "nächstliegenden Stand der Technik" formuliert worden ist. Erst dann können das einschlägige Fachgebiet des fiktiven Fachmanns und der Umfang dieses Fachgebiets angemessen definiert werden. Deshalb kann die Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nicht vom "Fachmann" vorgenommen werden. Diese Auswahl ist vielmehr vom zuständigen Entscheidungsorgan auf der Grundlage der etablierten Kriterien zu treffen, um eine rückschauende Analyse zu vermeiden.

In **T 787/17** bestimmte die Kammer, dass die D2 dem Erfindungsgegenstand am nächsten kommt und daher als "nächstliegender Stand der Technik" im Sinne des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes dient. Innerhalb der D2 kam das Ausführungsbeispiel der Fig. 11a der Erfindung am nächsten. Die Kammer konnte sich dem Vortrag nicht anschließen, dass dieses Ausführungsbeispiel keinen realistischen Ausgangspunkt darstelle, weil es dem Fachmann keine Hinweise liefere, wie er zur Lösung der Aufgabe vorgehen solle. Grundsätzlich ist jedes Element des Stands der Technik auf dem Gebiet der Erfindung, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde, ein möglicher Ausgangspunkt. Einer besonderen Rechtfertigung, z. B. basierend auf Überlegungen des Fachmanns, bedarf es dazu nicht. Insbesondere ist die Frage, ob ein solches Element einen Hinweis zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe enthält, für seine Wahl als Ausgangspunkt irrelevant. Dies geht schon daraus hervor, dass die objektive technische Aufgabe erst auf Grundlage des Ausgangspunktes definiert werden kann. Es bedarf auch keiner Rechtfertigung, warum der Fachmann innerhalb einer vorveröffentlichten Druckschrift, die eine große Zahl von Ausführungsbeispielen umfasst, gerade von einem bestimmten Ausführungsbeispiel ausgehen würde. Jedes der Ausführungsbeispiele stellt ein Element des Stands der Technik dar, das als solches dem (fiktiven) Fachmann bekannt ist und deshalb auch als Ausgangspunkt dienen kann.

the relevant deciding body, on the basis of the established criteria, in order to avoid any hindsight analysis.

In **T 787/17** the board determined that D2 came closest to the subject-matter of the invention and therefore served as the "closest prior art" for the purposes of the problem-solution approach. Within D2, the embodiment in Fig. 11a was closest to the invention. The board could not agree with the argument that this embodiment did not amount to a realistic starting point because it did not give the skilled person any indication as to how they were supposed to proceed in order to solve the problem. It stated that, as a rule, any element of the prior art in the field of the invention that disclosed subject-matter developed for the same purpose or with the same aim was a possible starting point. There was no need for special justification, e.g. on the basis of the skilled person's considerations. In particular, whether such an element gave any indication as to how to solve the objective technical problem was irrelevant to its selection as a starting point, for the simple reason that the objective technical problem could only be defined on the basis of the starting point. Nor was there any need to justify why the skilled person would proceed from one particular embodiment among a large number of embodiments in a pre-published document. Each of the embodiments constituted an element of the prior art that was known per se to the (notional) skilled person and could therefore equally serve as a starting point.

de l'approche problème-solution en vue de l'appréciation de l'activité inventive, l'homme du métier au sens de l'art. 56 CBE n'intervient qu'à partir du moment où le problème technique objectif a été formulé à la lumière de l'"état de la technique le plus proche" sélectionné. C'est seulement ensuite qu'il est possible de définir de manière adéquate le domaine technique pertinent pour l'homme du métier théorique ainsi que l'étendue de ce domaine. Par conséquent, l'"homme du métier" ne peut pas être la personne qui sélectionne l'état de la technique le plus proche, lors de la première étape de l'approche problème-solution. C'est plutôt à l'instance appelée à statuer qu'il revient d'opérer cette sélection, sur la base des critères établis, afin d'éviter toute analyse rétrospective.

Dans l'affaire **T 787/17**, la chambre a considéré que le document D2 était le plus proche de l'objet de l'invention et constituait donc l'"état de la technique le plus proche" du point de vue de l'approche problème-solution. Dans D2, c'est le mode de réalisation présenté à la figure 11a qui se rapprochait le plus de l'invention. La chambre n'a pas pu se rallier à l'argument selon lequel ce mode de réalisation ne constituait pas un point de départ réaliste puisqu'il ne fournissait pas à l'homme du métier d'indication quant à la manière de procéder pour résoudre le problème posé. En principe, tout élément de l'état de la technique qui relève du domaine de l'invention et qui divulgue un objet conçu dans le même but ou avec le même objectif que l'invention revendiquée constitue un point de départ possible. Aucune justification particulière, s'appuyant par exemple sur le raisonnement suivi par l'homme du métier, n'est nécessaire pour cela. En particulier, la question de savoir si un tel élément comporte un indice menant à la solution au problème technique objectif ne joue aucun rôle dans le choix effectué en faveur de cet élément en tant que point de départ. En atteste le simple fait que le problème technique objectif ne peut être défini que sur la base de ce point de départ. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier pourquoi l'homme du métier, placé devant une publication antérieure comprenant un grand nombre de modes de réalisation, prend précisément pour point de départ un mode de réalisation particulier. Chacun des modes de réalisation représente un élément de l'état de la technique qui, en tant que tel, est connu de l'homme du métier (fictif) et peut donc également servir de point de départ.

3. Wissensstand des Fachmanns

(CLB, I.D.8.3.)

In T 1601/15 stellte die Kammer fest, dass der Fachmann keiner Anregung bedarf, um sein Fachwissen zur Anwendung zu bringen. Die Kammer war von dem Argument, dass der Fachmann keinen Anlass gehabt hätte, auf sein Fachwissen zurückzugreifen, nicht überzeugt. Der Fachmann bedarf keines Anlasses, um sein Fachwissen zur Anwendung zu bringen. Sein Fachwissen bildet gewissermaßen den technischen Hintergrund für jede Tätigkeit des Fachmanns und fließt in alle seine Entscheidungen ein. In dieser Hinsicht ist das allgemeine Fachwissen von der Lehre fachspezifischer Druckschriften zu unterscheiden. Im vorliegenden Fall wäre die Lösung der Aufgabe für den Fachmann angesichts seines Fachwissens, wie es insbesondere durch die Druckschrift D15 belegt ist, naheliegend gewesen.

4. Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz

(CLB, I.D.4.3.)

In T 161/18 unterschied sich das beanspruchte Verfahren vom Stand der Technik nur durch ein künstliches neuronales Netz. Allerdings war dessen Training nicht im Detail offenbart, wodurch die Verwendung des künstlichen neuronalen Netzes nicht zu einem speziellen technischen Effekt führte, der erfindersche Tätigkeit begründen konnte. Anspruch 1 sah vor, dass "die Transformation der an der Peripherie gemessenen Blutdruckkurve in den äquivalenten Aortendruck mit Hilfe eines künstlichen neuronalen Netzes vorgenommen wird, dessen Gewichtungswerte durch Lernen bestimmt werden". Nach Ansicht der Kammer ging der bloße Hinweis darauf, dass Gewichtswerte durch Lernen bestimmt werden, nicht über das hinaus, was der Fachmann unter einem künstlichen neuronalen Netz versteht. Daher war das beanspruchte neuronale Netz nicht für die spezielle beanspruchte Anwendung angepasst. Es erfolgte hier nur eine nicht näher spezialisierte Anpassung der Gewichtswerte, die in der Natur jedes künstlichen neuronalen Netzes lag. Die Kammer war daher nicht davon überzeugt, dass der vorgetragene Effekt in dem beanspruchten Verfahren über den gesamten beanspruchten Bereich erzielt wurde. Dieser Effekt konnte daher nicht im Sinne einer Verbesse-

3. The skilled person's level of knowledge

(CLB, I.D.8.3.)

In T 1601/15 the board held that the skilled person did not need prompting to apply their knowledge. It was not convinced by the argument that the skilled person would have had no reason to draw upon it. The skilled person did not need a reason to apply their knowledge. This knowledge formed, as it were, the technical background for any activities they performed and fed into all their decisions. In this regard, a distinction had to be made between the common general knowledge in the art and the teaching of specialist documents. In the case at issue, the solution to the problem would have been obvious to the skilled person in light of their knowledge, as evidenced in particular by document D15.

4. Effect not made credible within the whole scope of claim – neural network

(CLB, I.D.4.3.)

In T 161/18 the claimed method was distinguished from the prior art only by an artificial neural network; however, the training of this network was not disclosed in detail, meaning that its use did not result in a special technical effect that could justify a finding of inventive step. Claim 1 stated that "the blood pressure curve measured at the periphery is transformed into the equivalent aortic pressure by means of an artificial neural network whose weighting values are determined by learning". In the board's view, merely mentioning that weighting values were determined by learning did not go beyond what the skilled person would have understood by an artificial neural network. Therefore, the claimed neural network was not adapted for the specific use claimed. It merely involved an adaptation – not specified in greater detail – of the weighting values, which was in the nature of any artificial neural network. The board was therefore not convinced that the asserted effect was achieved by the claimed method across the whole scope of the claim. This effect therefore could not be taken into account as an improvement over the prior art when assessing inventive step. See also chapter II.C.1. "Reproducibility – neural network".

3. Niveau de connaissance de l'homme du métier

(CLB, I.D.8.3.)

Dans l'affaire T 1601/15, la chambre a conclu que l'homme du métier n'avait besoin d'aucune incitation pour mettre en application ses connaissances. La chambre n'a pas été convaincue par l'argument selon lequel l'homme du métier n'aurait eu aucune raison de faire appel à ses connaissances. L'homme du métier n'a besoin d'aucune raison pour mettre en application ses connaissances. Celles-ci forment en quelque sorte le contexte technique dans lequel s'inscrivent toutes ses activités, et viennent alimenter toutes ses décisions. À cet égard, il convient d'opérer une distinction entre les connaissances générales de l'homme du métier et l'enseignement de documents portant sur un sujet technique précis. Dans l'affaire en question, la solution au problème aurait été évidente pour l'homme du métier au vu de ses connaissances, comme l'attestait notamment le document D15.

4. Effet non démontré de façon crédible dans toute la portée de la revendication – réseau de neurones

(CLB, I.D.4.3.)

Dans l'affaire T 161/18, le procédé revendiqué ne se distinguait de l'état de la technique que par un réseau de neurones artificiels. Cependant, les modalités d'apprentissage de ce réseau n'étaient pas divulguées dans le détail, de sorte que son utilisation ne produisait pas d'effet technique spécifique, susceptible de fonder l'activité inventive. La revendication 1 prévoyait que "la conversion de la courbe de pression sanguine mesurée à la périphérie en pression aortique équivalente est effectuée à l'aide d'un réseau de neurones artificiels, dont les valeurs de pondération sont déterminées par apprentissage". Selon la chambre, la simple mention du fait que les valeurs de pondération sont déterminées par apprentissage n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la notion de réseau de neurones artificiels telle que la comprend l'homme du métier. Le réseau de neurones revendiqué n'était donc pas adapté à l'application spécifique revendiquée. Il ne s'agissait en l'espèce que d'une adaptation non déterminée des valeurs de pondération, inhérente à tout réseau de neurones artificiels. Par conséquent, la chambre n'a pas été convaincue que l'effet exposé dans le procédé revendiqué pouvait être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué. Cet effet ne

rung gegenüber dem Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Siehe auch Kapitel II.C.1. "Ausführbarkeit – neuronales Netz".

5. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

5.1 Technischer Charakter einer Erfindung

(CLB, I.D.9.1.1)

In T 1798/13 sollte mit der Erfindung der Wert eines wetterbasierten strukturierten Finanzprodukts prognostiziert werden. Dieser beruhte auf spezifischen Wetterkennzahlen wie Temperatur, Niederschlag, Sonnenstunden, Heiz- und Kühlgradtagen oder Windstärke.

Die Prüfungsabteilung war im Wesentlichen der Auffassung, dass die Erfindung zwei Aspekte umfasse, nämlich a) die Definition und Berechnung einer Wettervorhersage und b) die Definition und Berechnung des Einflusses, den die Wettervorhersage auf ein bestimmtes Finanzprodukt hat. Sie konnte keine technische Aufgabe finden, die durch die Umsetzung eines dieser Aspekte gelöst wurde. In ihrer Entscheidung stellte sie ferner fest, dass auch die Aufnahme mathematischer Gleichungen Anspruch 1 nicht technisch mache, weil nicht klar sei, welche technische Aufgabe dadurch gelöst würde.

Die Kammer stimmte mit dem Beschwerdeführer darin überein, dass ein System zur Wettervorhersage, das beispielsweise Sensoren zur Messung spezifischer Wetterdaten umfasst, technischen Charakter hat. Die Erfindung beruhte jedoch auf der Verwendung bereits gemessener Wetterdaten. Es ließe sich argumentieren, dass diese (rohen) Wetterdaten Messungen der physischen Welt darstellten und daher auch technisch seien. Die Situation wäre somit ähnlich wie in T 2079/10, wonach physikalische Parameter technische Daten darstellten und die Auswahl, welche Parameter zu messen sind, in die Zuständigkeit des technischen Fachmanns falle.

In T 2079/10 wurde die Erfindung jedoch in der Verbesserung der Messtechnik selbst gesehen, die

5. Assessment of inventive step

5.1 Technical character of an invention

(CLB, I.D.9.1.1)

In T 1798/13 the invention concerned forecasting the value of a weather-based structured financial product. The values of these products were based on specific weather measures, such as temperature, precipitation, hours of sunshine, heating degree days, cooling degree days or wind speed.

The examining division essentially considered that the invention had two aspects, namely a) defining and calculating a weather forecast and b) defining and calculating the influence of the weather forecast on a particular financial product. They could not find a technical problem solved by the implementation of either of these aspects. The decision further considered that the introduction of mathematical equations in claim 1 would not render it technical because it was not clear what technical problem these solved.

The board agreed with the appellant that a system for weather forecasting, for example comprising sensors for measuring specific weather data, had technical character. The invention, however, relied on the use of already measured weather data. It could be argued that this (raw) weather data represented measurements about the physical world and was therefore also technical. The situation would thus be similar to that in T 2079/10, which considered that physical parameters represented technical data and that the choice of which physical parameters were to be measured fell within the competence of the technical skilled person.

In T 2079/10, however, the invention was seen to lie in the improvement of the measurement technique itself,

pouvait donc pas être pris en considération en tant qu'amélioration par rapport à l'état de la technique aux fins de l'appréciation de l'activité inventive. Voir également le chapitre II.C.1. "Exécution de l'invention – réseau de neurones".

5. Appréciation de l'activité inventive

5.1 Caractère technique d'une invention

(CLB, I.D.9.1.1)

Dans l'affaire T 1798/13, l'invention portait sur la prévision de la valeur d'un produit financier structuré fondé sur la météo. Les valeurs de ces produits se fondaient sur des mesures météorologiques spécifiques telles que la température, les précipitations, les heures d'ensoleillement, les degrés-jours de chauffage, les degrés-jours de réfrigération ou la vitesse du vent.

En substance, la division d'examen a estimé que l'invention comportait deux aspects, à savoir a) définir et calculer une prévision météorologique et b) définir et calculer l'influence de la prévision météorologique sur un produit financier donné. Les membres de la division n'ont trouvé aucun problème technique qui soit résolu par la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces aspects. La décision ajoutait que l'introduction d'équations mathématiques dans la revendication 1 ne rendrait pas cette dernière technique car la nature du problème technique qu'elles devaient résoudre n'était pas claire.

La chambre s'est ralliée à l'avis du requérant selon lequel un système de prévision météorologique, comprenant par exemple des capteurs pour mesurer des données météorologiques spécifiques, possède un caractère technique. Toutefois, l'invention reposait sur l'utilisation de données météorologiques déjà mesurées. On pourrait affirmer que ces données météorologiques (brutes) constituaient des mesures se rapportant au monde physique et étaient donc elles aussi de nature technique. La situation serait alors comparable à celle qui avait donné lieu à la décision T 2079/10, dans laquelle il a été estimé que les paramètres physiques sont des données techniques et que le choix des paramètres physiques à mesurer fait partie des compétences de l'homme du métier (technicien).

Cependant, dans l'affaire T 2079/10, il avait été considéré que l'invention résidait dans l'amélioration de la

technische Überlegungen zu den Sensoren und deren Positionierung einschloss. Im vorliegenden Fall spielten die Messungen selbst keine Rolle; die Verbesserung lag in der Verarbeitung der Daten mit dem Ziel, eine bessere Wettervorhersage bereitzustellen.

Das zweite Argument des Anmelders war im Wesentlichen, dass eine Verbesserung der Wetterdaten durch deren Berechnung und Weiterverarbeitung ebenfalls technisch sei. Nach Ansicht der Kammer führte dies zu der zentralen Frage in diesem Fall, nämlich ob die Verbesserung der Genauigkeit bestimmter Daten einer Wettervorhersage technisch ist. Ist sie das nicht, ändern daran auch die Einzelheiten des Algorithmus – die "Mathematik", wie die Abteilung es ausdrückte – nichts.

Die Kammer verneinte den technischen Charakter. Das "Wetter" ist kein technisches System, das der Fachmann verbessern oder auch nur zu Verbesserungszwecken simulieren kann. Es ist ein physisches System, das zur Veranschaulichung seiner Funktionsweise modelliert werden kann. Bei dieser Art der Modellierung handelt es sich eher um eine Entdeckung oder eine wissenschaftliche Theorie, die beide nach Art. 52 (2) a) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind und somit nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen können.

5.2 Angabe einer Zielsetzung bei der Formulierung der technischen Aufgabe

(CLB, I.D.9.1.4)

In **T 1749/14** lag die Erfindung auf dem Gebiet mobiler Point-of-Sale-Terminals zur Durchführung von Transaktionen, z. B. per Kreditkarte. Solche mobilen POS-Terminals sind üblicherweise in Ladengeschäften im Einsatz, und die Kunden müssen Identifikationsdaten wie Kontonummer und PIN an das Gerät übermitteln. Mit der Erfindung sollte eine mögliche Weitergabe vertraulicher Kundendaten durch Manipulation des Geräts verhindert werden, indem die Transaktionen ohne Angabe von Kontoinformationen und PIN durchgeführt werden. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass der fiktive Geschäftsmann zwar auf den abstrakten Gedanken kommen könnte, die Angabe von PIN und Kontoinformationen durch den Kunden zu vermeiden, die Erfindung aber eine neue Infrastruktur, neue Geräte und ein neues

which involved technical considerations about the sensors and their positions. In the case in hand, the measurements themselves did not play a role, the improvement was in the processing of data to provide a better weather forecast.

The applicant's second argument was essentially that an improvement in the weather data by calculating and further processing it was also technical. In the board's view this led to the key issue in this case, namely whether improving the accuracy of given data of a weather forecast was technical. If it was not, then the details of the algorithm, the "mathematics" as the division put it, did not help.

The board held that it was not. The "weather" was not a technical system that the skilled person could improve, or even simulate with the purpose of trying to improve it. It was a physical system that could be modelled in the sense of showing how it works. This kind of modelling was rather a discovery or a scientific theory, both of which were excluded under Art. 52(2)(a) EPC and thus did not contribute to the technical character of the invention.

5.2 The aim to be achieved in the formulation of the technical problem

(CLB, I.D.9.1.4)

In **T 1749/14** the invention was in the field of mobile point-of-sale (POS) terminals for carrying out transactions, e.g. involving a credit card. Conventionally, the merchant possessed such mobile POS terminals and the customer had to provide his identification credentials such as account number and PIN to this merchant's unit. The invention tried to avoid the customer's sensitive information becoming known if the merchant's device was tampered with by allowing a transaction to be carried out without the customer having to present account information and the PIN to the merchant. The board held that the notional business person might have come up with the abstract idea of avoiding the customer having to provide PIN and account information to the merchant. The invention, however,

technique de mesure elle-même, qui faisait intervenir des considérations d'ordre technique concernant les capteurs et leur position. Or, dans la présente espèce, les mesures elles-mêmes ne jouaient aucun rôle, puisque l'amélioration résidait dans le traitement de données visant à fournir une meilleure prévision météorologique.

Le deuxième argument du demandeur consistait, en substance, à dire qu'une amélioration des données météorologiques reposant sur des calculs et un traitement ultérieur des données était également technique. De l'avis de la chambre, cette affirmation conduisait à la question centrale de l'affaire, qui était de savoir si l'amélioration de la précision de certaines données d'une prévision météorologique était de nature technique. Si ce n'était pas le cas, les détails de l'algorithme, "les mathématiques", pour citer la division, n'apporteraient rien.

La chambre a répondu à cette question par la négative. La "météo" n'est pas un système technique que l'homme du métier puisse améliorer, ni même simuler afin d'essayer de l'améliorer. Elle est un système physique qui peut être modélisé de manière à montrer comment ce système fonctionne. Ce type de modélisation relève plutôt de la découverte ou de la théorie scientifique, qui sont toutes deux exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)a) CBE et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

5.2 L'objectif à atteindre dans la formulation du problème technique

(CLB, I.D.9.1.4)

Dans l'affaire **T 1749/14**, l'invention appartenait au domaine des terminaux de point de vente (TPV) mobiles permettant d'effectuer des transactions, par exemple à l'aide de cartes de crédit. Traditionnellement, le commerçant possédait de tels TPV mobiles et le client devait entrer ses informations d'identification, par exemple son numéro de compte et son code confidentiel, sur l'appareil du commerçant. L'invention visait à éviter que les informations sensibles du client puissent être divulguées si l'appareil du commerçant était manipulé, en permettant qu'une transaction soit effectuée sans que le client ait à présenter au commerçant les coordonnées de son compte et composer son code confidentiel. La chambre a estimé que l'entrepreneur abstrait aurait pu avoir l'idée théorique

Protokoll erfordere, die auf technischen Überlegungen zu modifizierten Geräten und deren Funktionen beruhten, sowie sicherheitsrelevante Änderungen bei der Übertragung vertraulicher Informationen unter Ausnutzung neuer Möglichkeiten, die durch Modifikationen der bisher bekannten mobilen POS-Infrastruktur erreicht werden. Dies übersteigt die Kenntnisse des fiktiven Geschäftsmanns und betrifft Einzelheiten der technischen Umsetzung, die über eine einfache 1:1-Programmierung einer abstrakten Geschäftsidee hinausgehen. Es gehört in die Sphäre des technischen Experten und ist im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen (s. T 1082/13).

In **T 232/14** betraf die Erfindung die Kennzeichnung von speziell besteuerten oder markengeschützten Produkten (auch Einheiten oder Packungen genannt, z. B. Zigarettenpackungen), die in Behälter (auch Kisten genannt) verpackt werden. Mithilfe der Kennzeichnung war es möglich, die Echtheit der Produkte festzustellen und sie nachzuverfolgen, wodurch Schmuggelware und Fälschungen entdeckt werden konnten. Die Kammer befand, dass die Verwendung von Bereichen von Einheitenkennungen zur Etikettierung einer Reihe von (aufeinanderfolgenden) Produkt-Einheitenkennungen so allgemein, wie sie hier beansprucht wurde, an der Trennlinie zwischen technischen und nichttechnischen Gegenständen eher dem geschäftlichen Bereich zuzuordnen war (s. z. B. **T 144/11**, Nrn. 2.1 sowie 3.6 bis 3.9 der Gründe). Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers stellte die Kammer fest, dass die Bereiche von Einheitenkennungen für den Geschäftsmann durchaus von Bedeutung waren. Sie entsprachen Chargen von Einheiten, die an einer Fertigungsanlage produziert werden (Nr. 2.6 der Gründe). Auch wenn die "Bestimmung von Bereichen von Einheitenkennungen" eine technische Wirkung erziele, wie z. B. einen verringerten Bedarf an Datenspeicher und -bandbreite, sei es eine gestalterische Routineangelegenheit für den Fachmann, einen Softwareprogrammierer oder einen Datenbankexperten, ausgehend vom allgemeinen Fachwissen das erste und das letzte Element einer Liste von Gegenständen zu speichern anstatt die gesamte Liste.

required a new infrastructure, new devices and a new protocol involving technical considerations linked to modified devices and their capabilities as well as security relevant modifications of the transfer of sensitive information using new possibilities achieved by the modifications to the previously known mobile POS infrastructure. This went beyond what the notional business person knew and concerned technical implementation details (how to implement) which were more than a straightforward 1:1 programming of an abstract business idea. This was in the sphere of the technical expert and subject to the assessment of inventive step (see T 1082/13).

In **T 232/14** the invention related to the identification of specially taxed or branded manufactured items (also called units or cartons, e.g. cigarette cartons), packaged into containers (also called cases). Identification allowed products to be authenticated as genuine, tracked and traced, which helped to detect contraband and counterfeit products. The board held that using ranges of unit identifiers to label a number of (consecutive) unit identifiers of manufactured items was, at the level of generality at which it was claimed, on the business side of the line between technical and non-technical subject-matter (see e.g. **T 144/11**, points 2.1, and 3.6 to 3.9 of the Reasons). Contrary to the appellant's argument, the board held that the ranges of unit identifiers did have a meaning for the business person. They corresponded to batches of units produced on a production line. (point 2.6 of the Reasons). Even if the "determining of ranges of unit identifiers" achieved a technical effect, such as reducing data storage and data bandwidth requirements, it was a matter of routine design for the skilled person, a software programmer or a database expert, based on common general knowledge to store the first and the last element of a list of items, instead of the whole list. Therefore the determination of ranges of unit identifiers was rather linked to the number of possible ways of organising items of a group of items based on how they were produced, that is, the number of batches, than to the way in which data can be stored.

d'éviter au client de devoir fournir un code et les coordonnées de son compte au commerçant. L'invention, cependant, nécessitait une nouvelle infrastructure, de nouveaux appareils et un nouveau protocole faisant intervenir des considérations techniques liées aux appareils modifiés et à leurs capacités, ainsi que, du point de vue de la sécurité, des modifications du mode de transmission des informations sensibles exploitant les nouvelles possibilités offertes par la modification de l'infrastructure des TPV mobiles précédemment connus. Tout ceci allait au-delà des connaissances de l'entrepreneur et concernait des détails de mise en œuvre technique (le "comment" de la mise en œuvre) qui ne se bornait pas à la simple programmation machinale d'une idée commerciale abstraite. Cela est du ressort de l'expert technique et relève de l'appréciation de l'activité inventive (cf. T 1082/13).

Dans l'affaire **T 232/14**, l'invention portait sur l'identification d'articles manufacturés (également appelés unités ou paquets, par exemple des paquets de cigarettes) soumis à une fiscalité spécifique ou appartenant à une marque spécifique, et conditionnés dans des conteneurs (également appelés cartouches). Cette identification permettait d'authentifier les produits, de les suivre et de les tracer, ce qui contribuait à repérer les produits de contrebande et de contrefaçon. La chambre a estimé que, vu le caractère général de la revendication, l'utilisation de plages d'identificateurs d'unités pour marquer un certain nombre d'identificateurs d'unités (consécutifs) correspondant à des articles manufacturés tombait plutôt dans le domaine commercial au regard de la ligne de démarcation entre objets techniques et non techniques (voir par exemple **T 144/11**, points 2.1, et 3.6 à 3.9 des motifs). Contrairement à l'argument avancé par le requérant, la chambre a estimé que les plages d'identificateurs d'unités avaient bien un sens pour l'entrepreneur. Elles correspondaient aux lots d'unités produites sur une chaîne de production (point 2.6 des motifs). Même si le fait de "déterminer des plages d'identificateurs d'unités" produisait un effet technique, comme la réduction des exigences en matière de stockage des données ou de bande passante, l'enregistrement du premier et du dernier élément d'une liste d'articles au lieu de la liste entière relevait de tâches de conception classique pour l'homme du métier (par exemple un programmeur logiciel ou un spécialiste des bases de données) qui se fonde sur ses connaissances

Deshalb hänge die Bestimmung von Bereichen von Einheitenkennungen eher damit zusammen, auf wie viele Arten Gegenstände aus einer Gruppe von Gegenständen nach dem Kriterium ihrer Herstellung, d. h. nach der Zahl von Chargen organisiert werden können, und nicht damit, wie Daten gespeichert werden können.

Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung darin zu, dass sich die Verwendung einer (elektronischen) Datenbank für die Speicherung von Daten, d. h. der Bereiche der Einheitenkennungen, direkt aus der Anforderungsspezifikation ergibt, wenn diese in einem Datenverarbeitungssystem umgesetzt wird. Der Fachmann würde bei der Umsetzung der Geschäftsanforderungen auf direktem Wege für jeden Behälter eine Behälter-Kennung in der Datenbank speichern, wobei jeder Behälter in der Datenbank mit dem oder den Bereichen von Einheitenkennungen verknüpft wäre, die dem Behälter zugeordnet sind. Die Einsparung von Speicherplatz war ein bloßer "Bonuseffekt".

In **T 2314/16** betraf die Erfindung die Verteilung von Boni an Teilnehmer eines angeschlossenen Marketingsystems, wobei ein Influencer (in Anspruch 1 "Nutzer" genannt) einen Bonus dafür erhielt, dass er ein Produkt oder eine Dienstleistung in einem Blog oder in den sozialen Medien bewarb. Den teilnehmenden Influencern wurde jeweils ein Abschnitt eines auf einer Website angezeigten Werbebanners zugewiesen. Die Besucher der Website konnten die Nutzerbereiche nicht sehen, sondern nur das Werbebanner. Wenn der Besucher auf das Banner klickte, erhielt der Nutzer, dessen Abschnitt angeklickt wurde, einen Bonus, der entsprechend der Größe der Bildabschnitte verteilt wurde. Die Teilbereiche wurden so zugewiesen, dass die Verteilungsquoten des Bonus dem Umfang des Werbebeitrags des einzelnen Nutzers entsprachen.

Die Kammer erklärte, dass die Beschreibung der Geschäftsmethode mit der Ermittlung der Verteilungsquote für den Bonus endete. Die Merkmale der Aufteilung des Werbebereichs in Teilbereiche und der Zuweisung eines jeden Teilbereichs zu einem bestimmten Nutzer, sodass dieser einen Bonus erhielt, wenn sein Teilbereich angeklickt wurde, beruhten auf technischen Überlegungen des Webpage-Systems. Sie beruhten nicht

The board agreed with the examining division that the use of an (electronic) database for the storage of data, that is, the ranges of unit identifiers, was a straightforward consequence of the requirement specification when implementing it on a data processing system. The person skilled in the art when implementing the business requirements would straightforwardly store in the database a container identifier for each container, each being coupled in the database to the one or more ranges of unit identifiers allocated to the container. The saving in storage space was a mere "bonus effect".

In **T 2314/16** the invention concerned the distribution of rewards to participants in an affiliate marketing scheme by which an influencer (called user in claim 1) received a reward for advertising a product or service on a blog or on social media. Participating influencers were each allocated a portion of an advertisement banner displayed on a website. The visitors to the website did not see the user areas, only an advertising banner. When the visitor clicked on the banner, the user whose portion was clicked on got a reward, distributed according to the sizes of the image portions. The partial areas were allocated such that the reward distribution rates matched the degree of contribution of each user to the advertising.

The board held that the specification of the business method ended with how to determine the reward distribution ratio. The features of dividing the advertisement display area into partial areas and allocating each partial area to a user such that when the partial area was clicked on the user got a reward, were based on technical considerations of the web page system. It was not motivated by any business considerations. In order to come up with

générales. Par conséquent, la détermination des plages d'identificateurs d'unités avait davantage trait aux différentes manières d'agencer les articles d'une série d'articles en fonction de leurs paramètres de production (le nombre de lots produits) qu'à la manière de stocker les données.

La chambre a souscrit à l'avis de la division d'examen selon lequel l'utilisation d'une base de données (électronique) pour le stockage de données (en l'occurrence des plages d'identificateurs d'unités) résulte directement des spécifications des conditions lorsqu'elles sont mises en œuvre dans un système de traitement de données. L'homme du métier, lors de la mise en œuvre de conditions liées à une activité économique, serait naturellement amené à stocker dans la base de données un identificateur de conteneur pour chaque conteneur, chacun de ces identificateurs étant associé dans la base de données à une ou à plusieurs plages d'identificateurs d'unités attribuées au conteneur. L'économie d'espace de stockage constituait un simple "effet supplémentaire".

Dans l'affaire **T 2314/16**, l'invention portait sur la répartition de commissions entre les participants à un système de marketing d'affiliation, selon lequel un influenceur (dénommé "utilisateur" ("user") dans la revendication 1) reçoit une commission pour la promotion d'un produit ou d'un service sur un blog ou sur les réseaux sociaux. Chacun des influenceurs participants se voit attribuer une zone différente d'une bannière publicitaire affichée sur un site Internet. Les visiteurs du site Internet ne voient pas les zones attribuées à ces utilisateurs, seulement une bannière publicitaire. Lorsque le visiteur clique sur cette bannière, l'utilisateur auquel la zone cliquée est attribuée reçoit une commission qui varie en fonction de la taille des différentes zones de l'image. Les zones sont attribuées de telle sorte que le taux de répartition des commissions correspond au degré de contribution de chaque utilisateur à la publicité.

La chambre a estimé que la définition de la méthode commerciale se limitait à la détermination du taux de répartition des commissions. Les caractéristiques consistant à diviser l'espace d'affichage de la publicité en zones et à attribuer chacune de ces zones à un utilisateur, de telle sorte que chaque utilisateur reçoit une commission lorsque sa zone est cliquée, reposaient sur des considérations techniques inhérentes au système du site Internet. Elles

auf geschäftlichen Überlegungen. Um zu dieser Idee zu gelangen, benötigte man ein Verständnis für den Aufbau einer Website und insbesondere für die Funktionsweise einer verweissensitiven Grafik. Dieses Merkmal konnte somit nicht Teil der nichttechnischen Anforderungen sein. Es war vielmehr Teil der Lösung, die auf Naheliegen zu prüfen war.

this idea, one needed to understand how a web site is built, and in particular how an image map works. Thus, this feature could not be part of the non-technical requirements. Instead it was part of the solution that had to be evaluated for obviousness.

n'étaient pas motivées par des considérations commerciales. Pour arriver à cette idée, il fallait comprendre comment un site Internet est construit et notamment comment une image à zones cliquables fonctionne. Par conséquent, ces caractéristiques ne pouvaient pas faire partie des exigences non techniques. Au contraire, elles faisaient partie de la solution, dont le caractère évident devait être évalué.