

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2009****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ****1.1 Computerimplementierte Erfindungen**

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, ***) hat die Präsidentin des EPA in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer mehrere Rechtsfragen zur Anwendung des Patentierungsverbots für Computerprogramme als solche und zu den Grenzen der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung vorgelegt.

Die Vorlage wurde nach Artikel 112 (1) b) EPÜ für unzulässig befunden. Die Große Beschwerdekammer stellte zwar fest, dass die Frage, ob ein Anspruch auf ein Programm auf einem computerlesbaren Medium das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ zwangsläufig überwindet, in den Entscheidungen T 1173/97 (ABI. EPA 1999, 609) und T 424/03 vom 23. Februar 2006 tatsächlich unterschiedlich beantwortet wurde. Zu entscheiden sei jedoch, ob dieser Unterschied auch eine abweichende Rechtsprechung darstellt. Die Präsidentin des EPA hatte ausgeführt, in der Entscheidung T 424/03 werde vor allem darauf abgehoben, in welcher Art und Weise das Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht werde, in T 1173/97 (ABI. 1999, 609) hingegen auf seine Funktion und nicht auf die Art und Weise, wie es beansprucht werde (z. B. als Computerprogramm, als Computerprogrammprodukt oder als computerimplementiertes Verfahren).

Gemäß der Rechtsprechung, so die Große Beschwerdekammer, kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2009****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Non-inventions under Article 52(2) and (3) EPC****1.1 Computer-implemented inventions**

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, ***) the President of the EPO, making use of her power under Article 112(1)(b) EPC, made a referral to the Enlarged Board of Appeal on several points of law relating to the application of the exclusion of computer programs as such, and the limits of patentability in the field of computing.

The referral was found inadmissible under Article 112(1)(b) EPC. The Enlarged Board of Appeal noted that there was indeed a difference between the positions taken in T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) and T 424/03 dated 23 February 2006 concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily could avoid exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. It was still however necessary to decide whether this difference constituted a divergence in the case law. The President of the EPO had considered that decision T 424/03 placed emphasis on the manner in which the computer program was claimed, whereas T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) had placed the emphasis on the function of the computer program rather than the manner in which it was claimed (e.g. as a computer program, a computer program product or a computer-implemented method).

The Enlarged Board of Appeal observed that the position of the case law was that a claim in the area of computer programs could avoid exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2009****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE****1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur**

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, ***), la Présidente de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions de droit concernant la mise en œuvre de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ainsi que les limites de la brevetabilité dans le domaine de l'informatique.

La saisine a été jugée irrecevable au titre de l'article 112(1)(b) CBE. La Grande Chambre de recours a noté que les décisions T 1173/97 (JO OEB 1999, 609) et T 424/03 en date du 23 février 2006 répondaient certes différemment à la question de savoir si une revendication relative à un programme sur support déchiffrable par ordinateur peut nécessairement échapper à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE. Il fallait toutefois encore déterminer si cette différence constituait une divergence de jurisprudence. La Présidente de l'OEB avait estimé que la décision T 424/03 mettait l'accent sur la manière dont le programme d'ordinateur était revendiqué, alors que la décision T 1173/97 (JO OEB 1999, 609), elle, avait mis l'accent sur la fonction du programme d'ordinateur plutôt que sur la manière dont il était revendiqué (par ex. en tant que tel, en tant que produit "programme d'ordinateur", ou en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur).

La Grande Chambre de recours a fait observer que selon la jurisprudence, une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateurs peut échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)(c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordina-

die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Speichermediums erwähnt wird. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit T 1173/97 ergibt sich aber auch recht eindeutig, dass, wenn ein auf ein Programm X gerichteter Anspruch unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fällt, ein Anspruch, der lediglich auf ein "Programm X auf einem computerlesbaren Speichermedium" oder ein "Verfahren für den Betrieb eines Computers gemäß Programm X" gerichtet ist, ebenso wenig patentierbar wäre, und zwar aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ. Es wird also nur ein anderer EPÜ-Artikel angewandt. Dieser Ansatz ist von den Beschwerdekammern seit T 1173/97 konsistent weiterentwickelt worden.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer hat die in T 154/04 zusammengefasste Rechtsprechung ein praktikables System zur Eingrenzung derjenigen Erfindungen geschaffen, für die ein Patent erteilt werden kann. Da in der Vorlage keine Abweichungen von diesem Ansatz aufgezeigt seien, befand sie die Vorlage für unzulässig. Sie konnte keine weiteren Divergenzen zwischen den Entscheidungsbegründungen feststellen, die laut der Vorlage der Präsidentin voneinander abwichen.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

In der Entscheidung G 2/06 (ABI. EPA 2009, 306) befand die Große Beschwerdekammer, dass Regel 28 c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. In diesem Zusammenhang ist es nicht relevant, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht.

storage medium. However, it was also quite clear from the case law of the boards of appeal since T 1173/97 that if a claim to program X falls under the exclusion of Articles 52(2) and (3) EPC, a claim which specifies no more than "Program X on a computer-readable storage medium," or "A method of operating a computer according to program X," would always still fail to be patentable for lack of an inventive step under Articles 52(1) and 56 EPC. Merely the EPC article applied was different. This approach had been consistently developed by the boards of appeal since T 1173/97.

The Enlarged Board of Appeal noted that it appeared that the case law, as summarised in T 154/04, had created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted. Since no divergences from the development of that approach had been identified in the referral, it came to the conclusion that the referral was inadmissible. It could not identify any other inconsistencies between the grounds of the decisions which the referral by the President said were divergent.

B. Exceptions to patentability

1. Breaches of "ordre public" or morality

The Enlarged Board of Appeal stated in G 2/06 (OJ EPO 2009, 306) that Rule 28(c) EPC forbids the patenting of claims relating to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, even if the said method is not part of the claims. In this context it is not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos.

teur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur. Cependant, la jurisprudence des chambres de recours fait aussi apparaître assez clairement, depuis la décision T 1173/97, que si une revendication portant sur un programme X tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 52(2) et (3) CBE, une revendication portant simplement sur un "programme X sur un support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur" ou "une méthode d'exploitation d'un ordinateur selon le programme X" resterait toujours exclue de la brevetabilité pour cause d'absence d'activité inventive au titre des articles 52(1) et 56 CBE. Seul l'article de la CBE appliqué diffère. Les chambres de recours appliquent cette approche de manière cohérente depuis la décision T 1173/97.

La Grande Chambre de recours a constaté que la jurisprudence résumée dans la décision T 154/04 a créé un système permettant de délimiter les innovations pour lesquelles un brevet peut être délivré. Etant donné que la saisine n'avait identifié aucun écart par rapport à cette approche, la Grande Chambre a conclu à l'irrecevabilité de la saisine. Elle n'a pu identifier aucune autre divergence entre les motifs des décisions, qui différaient selon la saisine de la Présidente.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

La Grande Chambre de recours a déclaré dans la décision G 2/06 (JO OEB 2009, 306) que la règle 28 c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Dans ce contexte, il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

Nach **T 522/04** folgt aus G 2/06 (ABI. EPA 2009, 306), dass auch Verfahren, die mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergehen, als nicht patentierbar gelten. Im vorliegenden Fall war der angegriffene Anspruch auf ein Verfahren zur In-vitro-Vermehrung einer klonalen Population von Neuralleisten-Stammzellen mit Säugetierursprung gerichtet. Dies schloss eindeutig Zellen menschlichen Ursprungs ein. Das Argument des Beschwerdeführers (Anmelders), dass die Zellen des beanspruchten Verfahrens nicht nur aus Embryonen, sondern auch aus dem adulten peripheren und zentralen Nervensystem gewonnen werden könnten, wurde durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht gestützt. Da die einzige Lehre, wie menschliche Neuralleisten-Stammzellkulturen herzustellen sind, in der Verwendung (und damit der Zerstörung) menschlicher Embryonen bestand, schloss die Kammer, dass zum Anmeldezeitpunkt **menschliche** Neuralleisten-Stammzellen ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht, sodass die Erfindung unausweichlich unter das Verbot nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ fällt. Die durch den ersten und den zweiten Hilfsantrag eingeführten Merkmale/Beschränkungen ("nicht von einem Embryo abgeleitete" Zellen bzw. "von adultem Gewebe ableitbare" Zellen) können zudem nicht als Disclaimer betrachtet werden, die zur Überwindung des Patentierungsverbots eingeführt wurden, weil sie nicht auf "**menschlich**" beschränkt sind. Diese Merkmale vermitteln eine technische Lehre und sind nicht durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt, in der neben der Isolierung von Embryos keine weitere technische Lehre offenbart ist. Deshalb erfüllt keiner der beiden Hilfsanträge die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Chirurgische Verfahren

In **G 1/07** (ABI. EPA 2011, ***) hatte die Prüfungsabteilung befunden, dass es sich bei den beanspruchten Verfahren um Diagnostizierverfahren handle, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen würden und somit gemäß Artikel 52 (4) EPÜ 1973 vom Patent-

According to **T 522/04**, it followed from G 2/06 (OJ EPO 2009, 306) that methods involving the destruction of human embryos are also to be regarded as non-patentable. In the case at issue, the contested claim was directed to a method of proliferating in vitro a clonal population of neural crest stem cells of mammalian origin. This clearly included cells of human origin. The argument of the appellant (applicant) that the cells referred to in the claimed method could be obtained not only from embryos but also from the adult peripheral and central nervous system was not supported by the application as filed. Since the only teaching of how to prepare **human** neural crest stem cell cultures was the use (involving their destruction) of human embryos, the board concluded that at the filing date human neural crest stem cells could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of human embryos – with the inescapable result that the invention fell under the prohibition of Article 53(a) EPC combined with Rule 28(c) EPC. Moreover, the two features/limitations introduced by the first auxiliary request (cells "not derived from an embryo") and the second auxiliary request (cells capable of being "derived from adult tissue") could not be seen as a disclaimer introduced in order to avoid a non-patentability issue as they were not limited to **human**. They were features which intended to provide a technical teaching and had no support in the application as filed, wherein no technical disclosure other than isolation from embryos was found. Therefore, neither of the auxiliary requests complied with Article 123(2) EPC.

2. Surgical methods

In **G 1/07** (OJ EPO 2011, ***) the examining division had decided that the claimed methods constituted diagnostic methods practised on the human or animal body and thus were excluded from patent protection pursuant to Article 52(4) EPC 1973. Furthermore,

Selon la décision **T 522/04**, il découle de la décision G 2/06 (JO OEB 2009, 306) que les méthodes impliquant la destruction d'embryons humains doivent elles aussi être considérées comme non brevetables. Dans la présente affaire, la revendication contestée portait sur une méthode de propagation in vitro d'une population clonale de cellules souches d'origine mammalienne issues de la crête neurale. Cela incluait manifestement les cellules d'origine humaine. La demande telle que déposée n'étais pas l'argument invoqué par le requérant (demandeur), selon lequel les cellules mentionnées dans la méthode revendiquée pouvaient être obtenues non seulement à partir d'embryons, mais aussi à partir du système nerveux périphérique et central d'un adulte. Etant donné que l'unique enseignement concernant la manière de préparer les cultures de cellules souches **humaines** de la crête neurale était l'utilisation (impliquant la destruction) d'embryons humains, la chambre a conclu qu'à la date du dépôt, les cellules souches humaines de la crête neurale ne pouvaient être préparées qu'au moyen d'une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains, ce qui avait pour conséquence inéluctable que l'invention tombait sous le coup de l'interdiction visée à l'article 53 a) CBE, ensemble la règle 28 c) CBE. En outre, les deux caractéristiques/limitations introduites par la première requête subsidiaire (cellules "non dérivées d'un embryon") et par la deuxième requête subsidiaire (cellules capables d'être "dérivées d'un tissu adulte") ne pouvaient être considérées comme un disclaimer introduit pour éviter un problème de non-brevetabilité, étant donné qu'elles ne se limitaient pas à **l'humain**. Ces caractéristiques visaient à fournir un enseignement technique et n'étaient pas étayées dans la demande telle que déposée, qui ne comportait aucune autre divulgation technique que l'isolement à partir d'embryons. Aucune requête subsidiaire ne satisfaisait donc à l'article 123(2) CBE.

2. Méthodes de traitement chirurgical

Dans l'affaire **G 1/07** (JO OEB 2011, ***), la division d'examen avait jugé que les méthodes revendiquées constituaient des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal et qu'elles étaient donc exclues de la protection par brevet au titre de l'article 52(4) CBE

schutz ausgeschlossen seien. Außerdem hatte sie festgestellt, dass die beanspruchten Verfahren den Schritt der Gabe von polarisiertem ^{129}Xe als Kontrastmittel an ein lebendes Objekt mittels Inhalation oder Injektion umfassen. Daher seien die beanspruchten Verfahren – soweit die Verabreichung des Kontrastmittels mittels Injektion erfolge – nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie einen chirurgischen Verfahrensschritt aufwiesen. Die Frage, ob das beanspruchte bildgebende Verfahren als chirurgische Behandlung vom Patentschutz auszuschließen ist, wurde der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

Die Große Beschwerdekammer befand, dass die im EPA praktizierte Auslegung des chirurgischen Charakters von Eingriffen (z. B. T 182/90 und T 35/99) angesichts der heutigen technischen Realität übermäßig breit ist. Gemäß dieser Auslegung gelten alle Verfahren, die mit einer unumkehrbaren Schädigung oder Zerstörung von lebenden Zellen oder Gewebeteilen des lebenden Körpers einhergehen, als nicht unerhebliche Einwirkung und somit – unabhängig von der Art des Eingriffs – als chirurgische Behandlung. Die Große Beschwerdekammer sah sich nicht in der Lage, eine Definition festzulegen, die ein neues Konzept der chirurgischen Behandlung genau eingrenzt. Es gibt so viele Verfahren, die potenziell chirurgische Verfahrensschritte umfassen, dass jede Kategorie gesondert bewertet werden muss. Ein engeres Verständnis von "chirurgischer Behandlung" war trotzdem vonnöten. Die Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" muss die Arten von Eingriffen abdecken, die die Kerntätigkeit des Arztberufs ausmachen und unkritische Verfahren ausschließen, die nur einen minimalen Eingriff und kein wesentliches Gesundheitsrisiko umfassen.

Das erforderliche medizinische Fachwissen und das jeweilige Gesundheitsrisiko sind möglicherweise nicht die einzigen Kriterien, die zur Beantwortung der Frage herangezogen werden können, ob ein beanspruchtes Verfahren tatsächlich ein "chirurgisches Verfahren" im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ ist. Auch darf die Frage, ob ein Verfahren nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbar-

the claimed methods comprised the step of administering polarized ^{129}Xe as an imaging agent to a subject, either by inhalation or by injection. Insofar as the delivery of the imaging agent was done by injection, the claimed methods were held to be excluded from patent protection pursuant to Article 52(4) EPC 1973 as involving a surgical step. The question whether the claimed imaging method was excluded from patentability as a treatment by surgery was referred to the Enlarged Board of Appeal.

The Enlarged Board of Appeal found the construction of interventions of a surgical nature corresponding to the practice of the EPO (e.g. T 182/90 and T 35/99) overly broad when considering today's technical reality. This construction provides that all methods involving irreversible damage to or destruction of living cells or tissues of the living body were regarded as non-insignificant interventions and thus as surgical treatments, irrespective of the underlying mechanism of the intervention. It could not give a definition which would delimit the exact boundaries of a new concept of treatment by surgery. The field of methods which potentially involves surgical steps is vast, so that each category of class will have to be assessed on its own merits. However, a narrower understanding of "treatment by surgery" was required. It should cover the kind of interventions which represent the core of the medical profession's activities, ruling out uncritical methods involving only a minor invention and no substantial health risks.

The required medical expertise and the health risk involved may not be the only criteria which may be used to determine that a claimed method actually is a "treatment by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC. Nor could whether or not a method is excluded from patentability under Article 53(c) EPC depend on the person carrying it out.

1973. Par ailleurs, les méthodes revendiquées prévoyaient l'administration de ^{129}Xe polarisé – en tant qu'agent d'imagerie – à un sujet, soit par inhalation soit par injection. Dans la mesure où l'agent d'imagerie était administré par injection, les méthodes revendiquées étaient considérées comme exclues de la protection par brevet au titre de l'article 52(4) CBE 1973 en ce qu'elles impliquaient une étape chirurgicale. La question de savoir si la méthode d'imagerie revendiquée était exclue de la brevetabilité en tant que traitement chirurgical avait été soumise à la Grande Chambre de recours.

La Grande Chambre de recours a jugé que l'interprétation des interventions de nature chirurgicale dans la pratique de l'OEB (par exemple dans les affaires T 182/90 et T 35/99) était trop générale à la lumière des réalités techniques actuelles. Selon cette interprétation, les méthodes qui impliquent une détérioration irréversible ou la destruction de cellules vivantes ou de tissus d'un corps vivant sont considérées comme des interventions non insignifiantes et, partant, comme des traitements chirurgicaux, quel que soit le mode d'intervention. La Grande chambre s'est trouvée dans l'impossibilité de donner une définition qui délimiterait avec précision une nouvelle notion de traitement chirurgical. L'éventail des méthodes pouvant comporter des étapes chirurgicales est si large qu'il faudrait évaluer chaque catégorie au cas par cas. Cependant, la notion de "traitement chirurgical" doit être interprétée de manière plus étroite. Elle doit couvrir les types d'interventions qui occupent une place centrale dans la profession médicale, et exclure les méthodes insignifiantes qui n'impliquent qu'une intervention mineure et ne présentent aucun risque important pour la santé.

Les compétences médicales requises et le degré de risque pour la santé ne sont pas nécessairement les seuls critères à prendre en considération pour déterminer si une méthode revendiquée est effectivement un "traitement chirurgical" au sens de l'article 53 c) CBE. La question de savoir si une méthode est ou non exclue de la brevetabilité conformément à l'article 53 c) CBE ne saurait non plus

keit auszuschließen ist, nicht davon abhängen, wer dieses Verfahren ausführt.

Ein Verfahrensanspruch fällt unter das jetzt in Artikel 53 c) EPÜ verankerte Patentierungsverbot für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, wenn er auch **nur ein** Merkmal enthält, das eine physische Tätigkeit oder Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt.

Den Begriff "chirurgische Behandlung" auf eine chirurgische Heilbehandlung zu beschränken (in Abkehr von T 383/03) wäre nicht gerechtfertigt. Eine solche Beschränkung ließe sich weder mit dem landläufigen Verständnis des Wortes "chirurgisch", welches eher das Wesen der Behandlung als ihren Zweck bezeichnet, noch mit der Tatsache vereinbaren, dass in Artikel 53 c) EPÜ drei separate, alternative Ausschlüsse definiert werden, was darauf hindeutet, dass diese in ihrer Reichweite nicht einfach deckungsgleich sind.

In der Sache entschied die Große Kammer, dass ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz auszuschließen ist, wenn bei seiner Durchführung die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des Körpers von Bedeutung ist und wenn es einen invasiven Schritt aufweist oder umfasst, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt wird, mit einem wesentlichen Gesundheitsrisiko verbunden ist.

Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde bestätigt, der zufolge ein Anspruch, der eine nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Ausführungsform umfasst, geändert werden muss. Der Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 c) EPÜ kann vermieden werden, indem eine Ausführungsform durch einen Disclaimer ausgeklammert

A method claim falls under the prohibition on patenting methods for treatment by therapy or surgery now under Article 53(c) EPC if it comprises or encompasses **at least one** feature defining a physical activity or action that constitutes a method step for treatment of a human or animal body by surgery or therapy.

A limitation of the term "treatment by surgery" to curative surgery was not justified (overruling T 383/03). Such a limitation would be contrary to the ordinary understanding of the word "surgery" as referring to the nature of the treatment rather than its purpose, and contrary to the fact that Article 53(c) EPC defines three separate alternative exclusions, thereby suggesting that these are not merely identical in scope.

With regard to the facts of the case the Enlarged Board decided that the claimed imaging method, in which, when carried out, maintaining the life and health of the subject is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC.

The established case law of the boards of appeal, according to which a claim encompassing an embodiment which is excluded from patentability under Article 53(c) EPC cannot be left unamended, was confirmed. Exclusion from patentability under Article 53(c) EPC can be avoided by disclaiming an embodiment; the claim including the disclaimer must fulfil all the requirements

dépendre de la personne qui met en œuvre ladite méthode.

Une revendication de méthode tombe sous le coup de l'interdiction de breveter des méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical prévue désormais à l'article 53 c) CBE si elle comprend **au moins une** caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal.

Limiter le sens du terme "traitement chirurgical" à la chirurgie curative n'est pas justifié (revirement de jurisprudence établi dans la décision T 383/03). Une telle limitation serait contraire au sens ordinaire attribué au mot "chirurgie" (en définissant la nature du traitement et non son but) et incompatible avec le fait que l'article 53 c) CBE définit trois variantes distinctes, ce qui suggère que leur portée n'est pas identique.

Au vu des faits de l'espèce, la Grande Chambre a décidé qu'est exclue de la brevetabilité, en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au sens de l'article 53 c) CBE, une méthode d'imagerie revendiquée, dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est important, qui comprend ou englobe une étape invasive consistant en une intervention physique majeure pratiquée sur le corps, exigeant des compétences médicales spécialisées et comportant un risque important pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises.

La jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle une revendication qui englobe un mode de réalisation exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 c) CBE ne saurait être maintenue sans modification, a été confirmée. Il est possible d'éviter l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53 c) CBE en excluant un mode de réalisation au moyen d'un disclaimer ;

wird; der Anspruch, der den Disclaimer enthält, muss alle Erfordernisse des EPÜ und gegebenenfalls auch die Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern erfüllen, wie sie in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413, 448) festgelegt wurden.

Fälle, bei denen die Erfindung umfassend definiert ist, ohne dass der potenziell chirurgische Verfahrensschritt als positives Merkmal im Anspruch vorhanden sein muss, wären Fälle, in denen die Erfindung nur das Betreiben eines Geräts betrifft. Ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts kann nicht als ein Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ angesehen werden, wenn zwischen dem beanspruchten Verfahren und den Wirkungen des Geräts auf den Körper kein funktioneller Zusammenhang besteht (T 245/87, ABI. EPA 1989, 171; T 789/96, ABI. EPA 2002, 364). Besteht dagegen ein solcher funktioneller Zusammenhang, ist das Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (T 82/93, ABI. EPA 1996, 274).

C. Neuheit

Eine Erfindung kann nur dann patentiert werden, wenn sie neu ist. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Artikel 54 (1) EPÜ verfolgt den Zweck, den Stand der Technik von der erneuten Patentierung auszuschließen.

1. PCT-Anmeldungen als Stand der Technik

In T 1010/07 war die Entgegenhaltung E4 eine Veröffentlichung nach Artikel 158 (3) EPÜ 1973, d. h. die Veröffentlichung einer dem EPA unter Artikel 158 (2) EPÜ 1973 zugeleiteten Übersetzung einer internationalen Anmeldung in einer Amtssprache (Englisch). Die Beschwerdegegnerin behauptete, dass ohne weiteren Nachweis ihre beiden Inhalte nicht als zweifelsfrei identisch zu betrachten seien und deswegen E4 nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen sei.

Die Kammer wies darauf hin, dass, obwohl eine Übersetzung nach Artikel 158 (2) EPÜ 1973 vom EPA nicht überprüft wird, wie bei ihrer Veröffentlichung unter Artikel 158 (3) EPÜ 1973 im Europäischen Patentblatt angemerkt,

of the EPC and, where applicable, the requirements for a disclaimer to be allowable as defined in decisions G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413, 448).

Cases in which the invention would be fully defined without requiring the presence of the potentially surgical step as a positive feature of the claim would be cases in which the invention only concerns the operating of a device. A method which is only concerned with the operating of a device without any functional link between the claimed method and the effects produced by the device on the body does not qualify at all as a method for treatment within the meaning of Article 53(c) EPC (T 245/87, OJ EPO 1989, 171; T 789/96, OJ EPO 2002, 364). If, on the contrary, there is such a functional link the method is excluded from patentability (T 82/93, OJ EPO 1996, 274).

C. Novelty

An invention can be patented only if it is new. An invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art. The purpose of Article 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again.

1. PCT applications as state of the art

In T 1010/07, citation E4 was a publication under Article 158(3) EPC 1973, i.e. a translation into an EPO official language (English) of an international application supplied to the EPO under Article 158(2) EPC 1973. The respondent claimed that without more evidence the content of the two documents could not be considered undoubtedly identical; therefore, document E4 should not be taken into account as prior art.

The board pointed out that although the EPO did not check translations under Article 158(2) EPC 1973, it was assumed – as indicated when publishing them in the European Patent Bulletin under Article 158(3) EPC 1973 – that

la revendication comprenant le disclaimer doit satisfaire à l'ensemble des exigences de la CBE et, le cas échéant, aux conditions d'admissibilité d'un disclaimer telles que définies dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413, 448).

Des cas dans lesquels l'invention est entièrement définie sans que la présence d'une étape potentiellement chirurgicale en tant que caractéristique positive de la revendication ne soit nécessaire sont ceux où l'invention ne porte que sur le fonctionnement d'un dispositif. Une méthode qui ne concerne que le fonctionnement d'un dispositif, sans qu'il n'y ait de rapport fonctionnel entre la méthode revendiquée et les effets exercés sur le corps par ce dispositif, ne constitue pas une méthode de traitement au sens de l'article 53c) CBE (T 245/87, JO OEB 1989, 171 ; T 789/96, JO OEB 2002, 364). Si, au contraire, il existe un tel rapport fonctionnel, la méthode est exclue de la brevetabilité (T 82/93, JO OEB, 1996, 274).

C. Nouveauté

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Le but de l'article 54(1) CBE est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

1. Demandes PCT comprises dans l'état de la technique

Dans l'affaire T 1010/07, le document cité E4 était une publication au sens de l'article 158(3) CBE 1973, c'est-à-dire la publication, remise à l'OEB au titre de l'article 158(2) CBE 1973, d'une traduction d'une demande internationale dans une langue officielle (anglais). L'intimé affirmait qu'à défaut d'autre preuve, le contenu des deux documents ne pouvait être considéré comme incontestablement identique et que le document E4 ne pouvait donc être assimilé à un élément de l'état de la technique.

La chambre a indiqué que, bien que l'OEB ne vérifie pas les traductions prévues à l'article 158(2) CBE 1973, comme cela est souligné lors de leur publication au Bulletin européen des brevets en vertu de l'article 158(3) CBE

davon ausgegangen wird, dass ihr Inhalt mit dem der veröffentlichten internationalen Anmeldung übereinstimmt, siehe hierzu z. B. T 605/93. Dieser Annahme liegt auch die im 2. Satz von Artikel 158 (1) EPÜ 1973 vorgeschriebene Wirkung zugrunde. Die Beschwerdeführerin kann sich auf diese allgemein gültige Annahme in ihrer Beweisführung stützen und trägt keine weitere Beweislast. Nur sofern begründete Zweifel vorliegen, dass diese Annahme in einem bestimmten Fall nicht zutrifft, muss auf diese Frage eingegangen werden, gegebenenfalls durch Vorlage von Beweisen. Im aktuellen Fall aber hat die Beschwerdegegnerin auf jegliche Begründung verzichtet und die Richtigkeit der Übersetzung lediglich unsubstantiiert mit Nichtwissen bestritten. Die Kammer hatte somit keinen Grund, die Identität der Inhalte der E4 und der WO-Veröffentlichung in Frage zu stellen.

2. Zugänglichmachung

2.1 Allgemein

In T 355/07 stellte die Kammer fest, dass deutsche Gebrauchsmuster ab dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) öffentlich zugänglich und damit Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ sind. Ob an diesem Tag tatsächlich ein Mitglied der Öffentlichkeit das Dokument eingesehen hat, ist unerheblich.

In T 1829/06 befand die Kammer, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung Informationen selbst dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten sind, wenn nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit Zugang dazu hatte, das nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnte. Die Tatsache, dass dieses Mitglied der Öffentlichkeit als Strohhalm handelte bzw. der Einsprechende selbst Schwierigkeiten gehabt hätte, die Informationen zu erhalten, ist unerheblich.

2.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In T 1309/07 stellte die Beschwerdekammer fest, dass aus den Unterlagen eindeutig hervorging, dass 17 520 Kolben einer bestimmten Art für einen Verbrennungsmotor vor dem Prioritäts-

their content was the same as that of the published international application concerned (see e.g. T 605/93). That assumption was also the basis for the effect stipulated in the second sentence of Article 158(1) EPC 1973. In its submissions, the appellant could rely on that assumption being generally valid; it bore no further burden of proof. Only if there were grounds for doubt in a particular case did this issue need to be addressed, if necessary by submitting evidence. Here, however, the respondent had offered no such grounds; without any substantiation, it had merely said it did not know that the translation was correct. So the board had no reason to doubt that the content of E4 and the WO publication was identical.

2. Availability to the public

2.1 General issues

In T 355/07 the board held that German utility models were considered publicly available as of their date of entry in the register of utility models of the German Patent and Trademark Office (DPMA) and then represented prior art in terms of Article 54(2) EPC. It was not relevant whether on that date a member of the public actually inspected the file.

In T 1829/06 the board stated that, according to established jurisprudence, information was considered to be made available to the public even if only one member of the public had access to it and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of such information. The fact that this member of the public acted as a straw man or that the opponent itself could have had difficulties in obtaining the article was immaterial.

2.2 Obligation to maintain secrecy

In T 1309/07 the board ruled that it was clear from the file that 17 520 combustion-engine pistons of a certain type had been supplied to Renault before the priority date. The question was whether,

1973, il part du principe que leur contenu est fidèle à celui de la demande internationale publiée, cf. par exemple la décision T 605/93. Cette supposition repose également sur l'effet prescrit à la deuxième phrase de l'article 158(1) CBE 1973. Le requérant peut s'appuyer sur ce postulat général dans son administration de la preuve et est dispensé de toute autre charge de la preuve. Cette question ne doit être soulevée, le cas échéant preuves à l'appui, que si des doutes justifiés donnent à penser que cette supposition n'est pas valable dans un cas précis. En l'espèce, l'intimé n'avait toutefois exposé aucun motif et n'avait contesté la fidélité de la traduction sans aucun élément à l'appui et en se contentant d'invoquer son ignorance sur l'exactitude de ladite traduction. La chambre n'avait donc aucune raison de mettre en cause l'identité de contenu du document E4 et de la publication WO.

2. Accessibilité au public

2.1 Généralités

Dans l'affaire T 355/07, la chambre a indiqué qu'en Allemagne, les modèles d'utilité sont considérés comme étant accessibles au public à compter de leur date d'inscription dans le Registre des modèles d'utilité de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA). Ils sont alors compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait effectivement consulté le dossier à cette date.

Dans l'affaire T 1829/06, la chambre a déclaré que conformément à la jurisprudence constante, une information est considérée comme accessible au public même si elle n'est accessible qu'à une seule personne et qu'aucun obstacle de confidentialité ne limite son utilisation ou sa diffusion. Le fait que cette personne ait agi comme homme de paille ou que l'opposant lui-même ait pu avoir des difficultés à obtenir l'article est sans importance.

2.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire T 1309/07, la chambre de recours a conclu qu'il ressortait clairement des documents que 17 520 pistons d'un type déterminé, destinés à un moteur à combustion, avaient été livrés

tag an Renault geliefert wurden. Es stellte sich die Frage, ob zu dem Zeitpunkt der Lieferung der Kolben eine stillschweigend vereinbarte Geheimhaltungsverpflichtung bestand. Angesichts der hohen Stückzahl und der Tatsache, dass im vorliegenden Fall Kolben dieser Art in einem vorveröffentlichten Ersatzteilkatalog angeboten waren, nahm die Kammer an, dass die Kolben nicht zu Versuchszwecken, sondern vielmehr zum normalen Einsatz in der Serienproduktion ausgeliefert worden waren. Ab diesem Zeitpunkt konnte nicht mehr von einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungsverpflichtung ausgegangen werden.

In **T 1464/05** stellte die Kammer fest, dass 200 kg des Erzeugnisses zwar zweifellos eine größere Menge gewesen seien als die ursprünglich gelieferte kleine Probe, aber für die Herstellung von optischen Kabeln im kommerziellen Maßstab nicht ausreichend gewesen wären, sondern allenfalls für die Durchführung von Versuchen für die Herstellung von optischen Kabeln sowie von Versuchen mit den auf diese Weise hergestellten Kabeln. Die bloße Tatsache, dass ein Erzeugnis möglicherweise für die Durchführung von Versuchen in einem Rahmen geliefert worden sei, der als Ergebnis einer gewöhnlichen geschäftlichen Transaktion erscheine, könne für sich genommen in Ermangelung anderweitiger besonderer Umstände oder entsprechender Beweise den Schluss nicht hinreichend stützen, dass das Erzeugnis zwangsläufig mit der Maßgabe einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung geliefert worden sei (s. diesbezüglich die Entscheidungen T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 und T 1510/06). Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls und mit Blick auf die Lieferung, die 200 kg des Erzeugnisses umfasste, gab es keinen Anhaltspunkt dafür, dass zwischen den beiden Gesellschaften entweder eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung oder ein besonderes oder außergewöhnliches Verhältnis bestanden hätte, das über die gewöhnliche Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer hinausgegangen wäre. Wie es in der Entscheidung T 681/01 heißt: "Den Umständen muss ein Anhaltspunkt für das Vorliegen eines vertraulichen

at the time of delivery, a tacit secrecy agreement had applied. In view of the large quantity involved, and the fact that pistons of this type were offered in a pre-published spare-parts catalogue, the board took the view that they had been supplied not for test purposes but for normal series production, so from that point onwards no such agreement could have existed.

In **T 1464/05** the board considered that an amount of 200 kg of the product, although clearly a bigger amount than the small sample initially delivered, would not have been sufficient for the production of optical cables on a commercial scale, but at the most for possibly carrying out tests in the production of optical cables and with the cables so obtained. It stated that the mere fact that a product has been delivered possibly for carrying out tests in what appears to be the result of an ordinary commercial transaction does not constitute by itself, in the absence of any other special circumstance or supporting evidence, a sufficient condition for concluding that the product was necessarily delivered under an implicit confidentiality agreement (see in this respect decisions T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 and T 1510/06). In the particular circumstances of the case, and with reference to the delivery involving 200 kg of the product, not only was there no indication that any express secrecy agreement existed between the two companies, but also no indication that any particular or special relationship existed between the two companies other than the ordinary relationship between a seller and a buyer. As held in decision T 681/01, "there must be something in the circumstances that suggests that a confidential relation existed before a delivery which appears to be the result of an ordinary commercial transaction can be disregarded as not making the delivered goods available to a member of the public". See also under D.1., skilled person.

à Renault avant la date de priorité. Il s'est posé la question de savoir si, à la date de livraison des pistons, il existait une obligation de confidentialité tacite. Étant donné le nombre élevé de pièces livrées, et compte tenu du fait qu'en l'occurrence, des pistons de ce type étaient proposés dans un catalogue de pièces détachées publié précédemment, la chambre a considéré que les pistons n'avaient pas été livrés à des fins d'essai, mais plutôt pour être utilisés normalement dans la production en série. À compter de cette date, il n'était plus possible de conclure à l'existence d'une obligation de confidentialité tacite.

Dans l'affaire **T 1464/05**, la chambre a estimé que 200 kg du produit représentaient certes un volume plus important que le petit échantillon initialement livré, mais insuffisant pour produire des câbles optiques à l'échelle commerciale. Un tel volume aurait suffi, au plus, pour effectuer éventuellement des essais lors de la production de câbles optiques et pour tester les câbles ainsi obtenus. La chambre a indiqué que le simple fait qu'un produit a été livré aux fins d'éventuels tests dans le cadre d'une transaction commerciale manifestement ordinaire ne constitue pas en soi, en l'absence d'autres circonstances particulières ou de preuves en ce sens, une condition suffisante pour conclure que la livraison du produit était nécessairement soumise à un accord de confidentialité implicite (voir à cet égard les décisions T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 et T 1510/06). S'agissant de la livraison de 200 kg du produit, il n'y avait en l'espèce aucune indication ni de l'existence d'un accord de confidentialité explicite entre les deux sociétés, ni même d'une relation particulière allant au-delà des rapports ordinaires entre vendeur et acheteur. Comme il a été indiqué dans la décision T 681/01, on ne saurait faire abstraction d'une livraison manifestement effectuée dans le cadre d'une transaction commerciale ordinaire et considérer que les biens livrés n'ont pas été rendus accessibles à un membre du public que s'il existe des circonstances à l'appui d'une relation confidentielle. Voir également le point D.1., homme du métier.

Verhältnisses zu entnehmen sein, wenn eine Lieferung, die als Ergebnis einer gewöhnlichen geschäftlichen Transaktion erscheint, außer Betracht gelassen werden soll, weil die gelieferten Waren damit nicht einem Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden". Siehe auch unter Punkt D.1., Fachmann.

2.3 Offenkundige Vorbenutzung – Beweisfragen

In **T 738/04** wies die Kammer darauf hin, dass in Fällen der offenkundigen Vorbenutzung, in denen die Beweismittel ganz in der Sphäre des Einsprechenden liegen, nach ständiger Praxis der Beschwerdekammern das Kriterium der "absoluten Gewissheit" statt des "Abwägens der Wahrscheinlichkeit" anzuwenden ist (s. **T 472/92**, ABI. EPA 1998, 161, in der Entscheidung **T 97/94** bekräftigt (ABI. EPA 1998, 467)). Das bedeutet nicht nur, dass die Beschwerdebegründung umfassend und schlüssig sein muss, sondern auch, dass alle Tatsachen, die diese Begründung stützen, vollständig durch entsprechende Beweise belegt sein müssen. Dieses Erfordernis ergibt sich aus dem Grundsatz, wonach Parteien, die gegensätzliche Interessen vertreten, Anspruch auf die gleiche Behandlung haben, und leitet sich vom streitigen Charakter des der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens ab (vgl. **G 9/91**, ABI. EPA 1993, 408).

Die Kammer stellte fest, dass es für den Einsprechenden ganz entscheidend ist, bei Einreichung der Einspruchsschrift oder spätestens bei Einreichung der Beschwerdebegründung zu entscheiden, auf welche Vorbenutzung der Einwand gegen das erteilte Patent gestützt werden soll. In einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Ausarbeitung einer Norm zu einer Vielzahl von Sachverhalten geführt hat, von denen möglicherweise jeder für sich genommen eine Vorbenutzung darstellt (verschiedene gedruckte Fassungen der Norm, zahlreiche Sitzungen, öffentliche Untersuchungen usw.), sollte der Einsprechende schon zu Beginn des Einspruchsverfahrens oder des anschließenden Beschwerdeverfahrens die Situationen ausmachen, die für ihn am erfolgversprechendsten erscheinen, d. h. diejenigen Situationen, für die er genügend Beweise vorlegen können, um die

2.3 Prior use – issues of proof

In **T 738/04** the board noted that it was the established practice of the boards of appeal to apply the criterion of "absolute conviction" rather than "balance of probabilities" in cases of prior public use for which the evidence lies entirely within the sphere of the opponent (see **T 472/92**, OJ EPO 1998, 161, later reiterated in decision **T 97/94**, OJ EPO 1998, 467). This implied not only that the reasoning referred to by the appellant should be complete and conclusive but also that all facts supporting that reasoning be fully substantiated by corresponding evidence. This requirement was the consequence of the principle according to which parties representing opposite interests should be given equally fair treatment and derives from the contentious character of the post-grant opposition proceedings (see **G 9/91**, OJ EPO 1993, 408).

The board found that it was essential for the opponent to decide, when filing the notice of opposition or, at the latest, when filing the statement setting out the grounds of appeal, on which prior use the objection against the granted patent would be based. In a situation like the one at issue, in which the elaboration of a norm led to a multiplicity of factual situations possibly each constituting on its own a prior use (various printed versions of the norm, multiplicity of meetings, public enquiry, etc.), the opponent should, from the outset of the opposition proceedings or ensuing appeal proceedings, have identified those situations which for it would have the highest chance of success, i.e. those situations in respect of which he would be able to produce evidence complete enough to support the desired conclusion. In the opinion of the board, it would have been unfair to allow the appellant in the course

2.3 Usage antérieur public – questions relatives à la preuve

Dans la décision **T 738/04**, la chambre a relevé qu'il était conforme à la pratique établie des chambres de recours d'appliquer le critère de la "conviction absolue", et non celui de l'appréciation des probabilités, dans les cas où les moyens de preuve relatifs à un usage antérieur public se trouvent tous dans la possession de l'opposant (cf. **T 472/92**, JO OEB 1998, 161, confirmée dans la décision **T 97/94**, JO OEB 1998, 467). Cela signifie non seulement que le raisonnement du requérant doit être complet et probant, mais aussi que tous les faits à l'appui de ce raisonnement doivent être entièrement étayés par des preuves pertinentes. Cette exigence découle d'une part du principe selon lequel les parties défendant des intérêts opposés doivent bénéficier d'un traitement équitable et, d'autre part, de la nature contentieuse de la procédure d'opposition après délivrance (cf. **G 9/91**, JO OEB 1993, 408).

La chambre a jugé essentiel que l'opposant décide, au moment du dépôt de l'acte d'opposition ou, au plus tard, du mémoire exposant les motifs du recours, sur quel usage antérieur l'objection contre le brevet délivré sera fondée. Dans une situation comme celle de l'espèce, dans laquelle l'élaboration d'une norme a entraîné une multitude de situations factuelles toutes susceptibles de constituer un usage antérieur (diverses versions imprimées de la norme, grand nombre de réunions, enquête publique, etc.), l'opposant devrait avoir identifié, dès le début de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours qui s'ensuit, les situations les plus susceptibles de lui donner gain de cause, à savoir celles qui lui permettraient de produire des moyens de preuve suffisamment complets pour étayer la conclusion souhaitée. De l'avis de la chambre, il n'aurait pas été équitable d'autoriser le

gewünschte Schlussfolgerung zu stützen. Nach Ansicht der Kammer wäre es unfair, es dem Beschwerdeführer zu gestatten, sein ursprüngliches Vorbringen zu einem bestimmten Sachverhalt im Laufe eines Inter-partes-Verfahrens auf andere Sachverhalte auszudehnen, selbst wenn diese sich im Rahmen ein und desselben Prozesses der Ausarbeitung der Norm ergeben hätten.

3. Neuheit der Verwendung

3.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung

3.1.1 Sogenannte schweizerische Anspruchsform

Der neue Artikel 54 (5) EPÜ beseitigt jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weiteren medizinischen Indikationen. Zweckgebundener Erzeugnisschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines als Arzneimittel schon bekannten Stoffs oder Stoffgemischs gewährt. Der Schutzzumfang der weiteren Anwendung entspricht demjenigen der schweizerischen Anspruchsform. Im Gegensatz zu Artikel 54 (5) EPÜ 1973, der einen breiten (generellen) Schutz für die erste Anwendung in einem medizinischen Verfahren gewährte, wurde dieser Schutz im neuen Artikel 54 (5) EPÜ explizit auf eine bestimmte Anwendung in einem solchen Verfahren beschränkt. Diese Beschränkung soll bewirken, dass der Schutzbereich so weit wie möglich demjenigen entspricht, wie er durch die schweizerische Anspruchsform definiert wird (s. Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2007, 62).

Inzwischen hat die Große Beschwerdekammer in **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) entschieden, dass ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, jetzt nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf, wie sie mit G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) geschaffen wurde. Nach Artikel 54 (5) EPÜ kann nun zweckgebundener Stoffschutz für jede weitere spezifische Anwendung eines bekannten Arzneimittels in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung gewährt werden, sodass mit dieser

of inter partes proceedings to extend the case originally put forward in relation to one specific situation to other situations, even if these situations arose in the framework of one and the same general elaboration process.

3. Novelty of use

3.1 Second (or further) medical use

3.1.1 Format of the so-called Swiss-type claim

The new Article 54(5) EPC has eliminated any legal uncertainty on the patentability of further medical uses. It unambiguously permits purpose-related product protection for each further new medical use of a substance or composition already known as a medicine. This protection is equivalent, as far as the further uses are concerned, to that offered by the Swiss-type claim. In contrast to Article 54(5) EPC 1973, which provided broad (generic) protection for the first use in a medical method, new Article 54(5) EPC is expressly limited to a specific use in such a method. This limitation was intended to match as closely as possible the scope of protection to the scope provided by a Swiss-type claim (see Special edition No. 4 of OJ EPO 2007, 54).

The Enlarged Board of Appeal held in **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) that, where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so-called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). As Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy, the loophole existing in the provisions of the EPC 1973 is now closed – when the reason for the law ceases, the law itself ceases.

requérant, dans le cadre d'une procédure inter partes, à étendre les arguments qu'il avait initialement exposés pour une situation particulière à d'autres situations, même si ces dernières découlaient du même processus général d'élaboration d'une norme.

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

3.1.1 Forme d'une revendication dite "de type suisse"

Le nouvel article 54(5) CBE met un terme à l'insécurité juridique relative à la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé. Pour ce qui est des applications ultérieures, cette protection équivaut à celle conférée par la revendication de type suisse. A la différence de l'article 54(5) CBE 1973, qui conférait une vaste protection (générale) pour la première utilisation dans une méthode médicale, le nouvel article 54(5) CBE limite expressément cette protection à une utilisation spécifique dans une telle méthode. Le but de cette limitation est d'offrir une protection dont l'étendue est le plus possible égale à celle conférée par une revendication de type suisse (voir Edition spéciale n° 4 du JO OEB 2007, 60).

La Grande Chambre de recours a fait valoir dans la décision **G 2/08** (JO OEB 2010, 456) que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64). En vertu de l'article 54(5) CBE il est désormais possible d'obtenir pour toute nouvelle utilisation spécifique d'un médicament connu dans une méthode thérapeutique la protection de produit limitée à un usage déterminé, ce qui a permis de combler la lacune

neuen Bestimmung die Lücke im EPÜ 1973 geschlossen wurde – fällt der Sinn eines Gesetzes weg, so fällt das Gesetz selbst weg.

3.1.2 Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise

In **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) stellte die Kammer fest, dass die Anmeldung am 13. Dezember 2007, dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000, anhängig war. Die Bestimmungen der Artikel 53 c) sowie 54 (4) und (5) EPÜ waren entsprechend anzuwenden und nicht mehr die der Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ 1973. In der vorliegenden Anmeldung war das Merkmal in Anspruch 1 – "einmal täglich vor dem Schlafengehen" – durch die Vorveröffentlichungen nicht vorweggenommen. Die Frage, ob Arzneimittel zur Verwendung bei Verfahren zur therapeutischen Behandlung, deren einziges neues Merkmal eine neue Dosierungsanleitung ist, nach den Artikeln 53 c) und 54 (5) EPÜ patentierbar sind, sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da sie häufig gestellt werden müsse. Ist eine Patentierung unter solchen Umständen ausgeschlossen, so müssten die Anmelder dessen sicher sein können.

Die Große Beschwerdekammer stellte Folgendes fest:
Artikel 54 (5) EPÜ schließt nicht aus, dass ein Arzneimittel, das bereits zur Behandlung einer Krankheit verwendet wird, zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird. Der Wortlaut von Artikel 53 c) EPÜ, in dem "Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, ist klar und eindeutig. Dort wird unterschieden zwischen nicht gewährbaren Verfahrensansprüchen, die auf eine therapeutische Behandlung gerichtet sind, und gewährbaren Ansprüchen, die auf Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren gerichtet sind. Die beiden Konzepte – Verfahren zur therapeutischen Behandlung und Erzeugnis zur Anwendung in einem solchen Verfahren – liegen so nahe beieinander, dass eine hohe Verwechslungsgefahr besteht, sofern nicht jedes Konzept auf den ihm rechtlich zugewiesenen Bereich

3.1.2 Difference in the prescribed administration regimen

In **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) the application was pending on the date on which the EPC 2000 entered into force. Accordingly, the application was to be considered under the provisions of Articles 53(c) and 54(4) and (5) EPC, and no longer under Article 52(4) and 54(5) EPC 1973. In the application in question, the feature in claim 1 – "once per day prior to sleep" – was not anticipated by the available prior art documents. The board noted that the legal question whether medicaments for use in methods of treatment by therapy, where the only novel feature is a dosage regime, are patentable under Articles 53(c) and 54(5) EPC, was an important point of law, as the situation arose quite frequently. If patenting was to be excluded in such circumstances, then applicants needed to know this for certain.

The Enlarged Board of Appeal held as follows:

Article 54(5) EPC does not exclude a medicament which is already used in the treatment of an illness from being patented for use in a different treatment by therapy of the same illness. Article 53(c) EPC, which lists as an exception to patentability 'methods for treatment of the human body ... by therapy' is clear and unambiguous, and draws a borderline between unallowable method claims directed to a therapeutic treatment on the one hand and allowable claims to products for use in such methods on the other. The two concepts of a method of treatment by therapy and of a product to be used in such a method are so close to each other that there is a considerable risk of confusion between them unless each is confined to its own domain as allocated to it by the law. Article 53(c), second sentence, EPC is not therefore to be interpreted narrowly; on the contrary, it is appropriate to give both provisions (Articles 54(5) and 53(c)

existent dans la CBE 1973 (la loi n'a pas lieu d'être appliquée lorsque disparaît sa raison d'être).

3.1.2 Différence dans le régime d'administration prescrit

Dans l'affaire **G 2/08** (JO OEB 2010, 456), il a été constaté que la demande était pendante à la date à laquelle la CBE 2000 était entrée en vigueur. Cette demande devait par voie de conséquence être examinée en vertu des dispositions des articles 53 c), 54(4) et (5) CBE, et non plus à la lumière des articles 52(4) et 54(5) CBE 1973. Dans la demande concernée, la caractéristique figurant dans la revendication 1, à savoir "une fois par jour avant le coucher", n'était pas antériorisée dans les documents de l'état de la technique disponibles. La chambre, évoquant la relative fréquence de cas similaires, a souligné que la question de savoir si des médicaments destinés à être utilisés dans des méthodes de traitement thérapeutique, où la seule nouveauté réside dans le régime posologique, sont brevetables en vertu des articles 53 c) et 54(5) CBE, constituait une question de droit importante. Les demandeurs doivent savoir avec certitude si la délivrance d'un brevet est exclue dans ces circonstances.

La Grande Chambre de recours a tenu le raisonnement suivant :
L'article 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. L'article 53 c) CBE, qui cite en tant qu'exception à la brevetabilité "les méthodes de traitement...thérapeutique du corps humain", est clair et sans ambiguïté. Il fixe une ligne de démarcation entre les revendications de méthode portant sur un traitement thérapeutique, qui sont inadmissibles, et les revendications portant sur un produit utilisé pour la mise en œuvre de telles méthodes, qui sont quant à elles admissibles. Or, les notions de méthode de traitement thérapeutique, d'une part, et de produit utilisé pour la mise en œuvre d'une telle méthode, d'autre part, sont si proches qu'il existe un risque considérable de confusion si chacune d'elles n'est pas limitée à son propre champ d'application, tel qu'attribué par la loi. Aussi l'article 53 c), deuxième

begrenzt wird. Artikel 53 c) Satz 2 EPÜ ist somit nicht eng auszulegen; vielmehr muss beiden Vorschriften (Art. 54 (5) und 53 c) EPÜ) das gleiche Gewicht zugestanden und gefolgt werden, dass im Falle von Ansprüchen auf eine therapeutische Behandlung Verfahrensansprüche absolut unzulässig sind, damit der Arzt uneingeschränkt seiner Tätigkeit nachgehen kann, während Produktausprüche gewährt sind, sofern ihr Gegenstand neu und erfinderisch ist. Artikel 53 c) Satz 1 EPÜ, wonach Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgeschlossen sind, ist im Zusammenhang mit den Bestimmungen von Satz 2 dieses Absatzes sowie den Bestimmungen von Artikel 54 (4) und (5) EPÜ dahingehend auszulegen, dass sich diese Vorschriften nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Aufgrund einer Rechtsfiktion können nach Artikel 54 (4) und (5) EPÜ Stoffe oder Stoffgemische als neu betrachtet werden, auch wenn sie bereits zum Stand der Technik gehören, sofern sie für eine neue Verwendung in einem Verfahren beansprucht werden, das nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die fiktive Neuheit und damit ggf. auch die erfinderische Tätigkeit wird nicht vom Stoff oder Stoffgemisch als solchem abgeleitet, sondern von seiner beabsichtigten therapeutischen Verwendung. Angesichts der in Artikel 54 (5) EPÜ enthaltenen Formulierung "zur spezifischen Anwendung" (englische Fassung: "any specific use") in Verbindung mit der erklärten Absicht des Gesetzgebers, den Status quo des in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern mit der Entscheidung G 5/83 (ABI. 1985, 64) entwickelten Patentschutzes zu wahren, kann diese Anwendung nicht von Amts wegen auf eine neue Indikation im strengen Sinne begrenzt werden (Bestätigung der Entscheidung T 1020/03).

Die Große Kammer stellte weiter fest, dass die Patentierbarkeit auch dann nicht ausgeschlossen ist, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsform ist. Angesichts der Antwort auf die erste Frage und da die "spezifische Anwendung" im Sinne von Artikel 54 (5) EPÜ auch in etwas anderem bestehen könnte als der Behandlung einer anderen Krankheit, nachdem diese Vorschrift auch im Falle der

EPC) the same weight and conclude that, in respect of claims directed to therapy, method claims are absolutely forbidden in order to leave the physician free to act unfettered, whereas product claims are allowable, provided their subject-matter is new and inventive. The first sentence of Article 53(c) EPC, prohibiting patent protection of methods for treatment by therapy, is to be read and understood together with the provisions of its second sentence and with those of Article 54(4) and (5) EPC, so that, far from being mutually exclusive, they are complementary. By virtue of a legal fiction, Article 54(4) and (5) EPC acknowledge the notional novelty of substances or compositions even when they are already comprised in the state of the art, provided they are claimed for a new use in a method which Article 53(c) EPC excludes from patent protection. The notional novelty, and thus non-obviousness, if any, is not derived from the substance or composition as such, but from its intended therapeutic use. Article 54(5) EPC refers to "any specific use" and thus, in conjunction with the stated intention of the legislator to maintain the status quo of the protection evolved in the case law of the boards of appeal under G 5/83 in this respect, this use cannot be ex officio limited to a new indication *stricto sensu* (approving T 1020/03).

The Enlarged Board went on to hold that such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art. Given the answer to the first question, and, since Article 54(5) EPC may be used in cases of the treatment of the same illness, that the "specific use" in the sense of that provision may reside in something other than the treatment of a different illness, the Enlarged Board held that there is no

phrase CBE ne saurait-il être interprété de manière étroite. Au contraire, il convient d'accorder aux deux dispositions (art. 54(5) et 53 c) CBE) la même importance et de conclure, pour ce qui est des revendications portant sur des utilisations thérapeutiques, que les revendications de méthode sont formellement interdites, afin que les médecins puissent agir librement, tandis que les revendications de produit sont admissibles pour autant que leur objet soit nouveau et inventif. La première phrase de l'article 53 c) CBE, qui interdit la protection par brevet des méthodes de traitement thérapeutique, doit être lue et interprétée conjointement avec les dispositions de la deuxième phrase du même article ainsi que de l'article 54(4) et (5) CBE. Loin de s'exclure mutuellement, ces dispositions sont complémentaires. Par l'effet d'une fiction juridique, l'article 54(4) et (5) CBE reconnaît la nouveauté théorique de substances ou de compositions, même si elles sont déjà comprises dans l'état de la technique, pour autant qu'elles soient revendiquées pour une nouvelle utilisation dans une méthode exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE. La nouveauté théorique et donc, le cas échéant, l'activité inventive ne découlent pas de la substance ou de la composition en tant que telle, mais de l'utilisation thérapeutique envisagée. L'article 54(5) CBE fait référence à "toute utilisation spécifique" [caractères gras ajoutés]. Par conséquent, compte tenu de l'intention du législateur de maintenir le statu quo s'agissant de la protection conférée en la matière dans la jurisprudence des chambres de recours qui s'est développée avec la décision G 5/83, une telle utilisation ne saurait être limitée d'office à une nouvelle indication au sens strict (ce qui confirme la décision T 1020/03).

En outre, la Grande Chambre a estimé que la délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. Compte tenu de la réponse à la première question et puisque l'article 54(5) CBE peut s'appliquer en cas de traitement d'une même maladie, l'"utilisation spécifique" au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement résider dans le traitement

Behandlung derselben Krankheit anwendbar ist, sieht die Große Beschwerdekammer keinen Grund, ein Merkmal, das in einer neuen Dosierungsform eines bekannten Arzneimittels besteht, anders zu behandeln als andere, in der Rechtsprechung anerkannte spezifische Anwendungen. Sie wies jedoch darauf hin, dass die gesamte Rechtsprechung zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ebenfalls anwendbar ist, d. h. insbesondere, dass die Definition der Dosierungsform im Anspruch nicht nur anders formuliert sein muss als im Stand der Technik, sondern auch eine andere technische Lehre umfassen muss. Die einschlägige Rechtsprechung ist weiterhin anwendbar (s. T 290/86, ABI. EPA 1992, 414; T 1020/03, ABI. EPA 2007, 204; T 836/01 und T 1074/06). In Bezug auf zweite und weitere medizinische Indikationen sind nach dem EPÜ jetzt auch verwendungsbezogene Erzeugnisansprüche gewährbar, die auf den Stoff selbst gerichtet sind, während nach dem EPÜ 1973 mit G 5/83 Ansprüche zugelassen wurden, die auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren ("schweizerische Anspruchsform"). Wahrscheinlich werden den Patentinhabern aus der Anspruchskategorie gemäß Artikel 54 (5) EPÜ breitere Rechte erwachsen als bisher, sodass möglicherweise die Freiheit der Ärzte eingeschränkt wird, Generika zu verschreiben oder zu verabreichen.

3.2 Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung

3.2.1 Anspruch auf die Verwendung einer bekannten Verbindung
In **T 1855/06** führte die Kammer aus, dass sich die Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 93 und 114) auf die Neuheit von zweiten nichtmedizinischen Verwendungen bezogen und Ansprüche betrafen, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet waren. Im vorliegenden Fall war aber dieser Zweck als die Herstellung von Elastanfasern mit einer bestimmten Eigenschaft formuliert, sodass die Formulierung des Anspruchs 1 eher der in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) vorgeschla-

reason to treat a feature consisting in a new dosage regime of a known medication differently from the one given to any other specific use acknowledged in the case law. However, it stressed that the whole body of jurisprudence relating to the assessment of novelty and inventive step also applies; in particular the claimed definition of the dosage regime must therefore not only be verbally different from what was described in the state of the art but also reflect a different technical teaching. The jurisprudence on this continues to apply (see T 290/86, OJ EPO 1992, 414; T 1020/03, OJ EPO 2007, 204; T 836/01 and T 1074/06). In respect of second and further medical indications, the EPC now allows use-related product claims directed to the substance itself, whereas under the EPC 1973, G 5/83 allowed claims directed to the use of a substance for the manufacture of the drug for a therapeutic indication ('Swiss-type claims'). It appears that the rights conferred on the patentee by the claim category under Article 54(5) EPC are likely to be broader and could lead to possible restrictions on the freedom of medical practitioners to prescribe or administer generics.

3.2 Second (or further) non-medical use

3.2.1 Claims directed to the use of a known compound
In **T 1855/06** the board said G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114) related to the novelty of second non-medical uses, and concerned claims directed to the use of a known compound for a particular purpose. However, in the present case that purpose was expressed as the manufacture of elastane fibres having a particular property, so that claim 1 as formulated was more like the kind of "Swiss-type claim" suggested in G 1/83 (OJ EPO 1985, 60) and which had been considered appropriate in cases of new second medical use.

d'une maladie différente. La Grande Chambre a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de traiter une caractéristique consistant en une nouvelle posologie d'un médicament connu autrement que toute autre utilisation spécifique reconnue par la jurisprudence. Elle a toutefois souligné que la jurisprudence concernant l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive s'applique également dans son ensemble. En particulier, la définition de la posologie dans la revendication doit non seulement être formulée différemment par rapport à ce qui est décrit dans l'état de la technique, mais elle doit également refléter un enseignement technique différent. La jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. T 290/86, JO OEB 1992, 414 ; T 1020/03, JO OEB 2007, 204 ; T 836/01 et T 1074/06). En ce qui concerne la deuxième et d'autres indications médicales, la CBE autorise désormais des revendications de produit portant sur la substance elle-même et limitées à une utilisation spécifique, alors que sous l'empire de la CBE 1973, la décision G 5/83 autorisait des revendications ayant pour objet l'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique ("revendications de type suisse"). La catégorie de revendications visée à l'article 54(5) CBE confèrera probablement des droits plus étendus au titulaire du brevet, ce qui pourrait éventuellement limiter la possibilité pour les médecins de prescrire ou d'administrer librement des médicaments génériques.

3.2 Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

3.2.1 Revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu
Dans l'affaire **T 1855/06**, la chambre a indiqué que les décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114) portaient sur la nouveauté de deuxième utilisations ne relevant pas du domaine médical et qu'elles concernaient des revendications relatives à l'utilisation d'une substance connue dans un but précis. Dans le cas présent, le but était toutefois de fabriquer des fibres d'élasthanne dotées d'une propriété particulière, si bien que la revendication 1 était plutôt formulée selon le libellé de "revendication de type suisse" proposé dans la décision de la Grande Chambre de

genen "schweizerischen Anspruchsform" entsprach, die im Falle einer neuen zweiten medizinischen Verwendung als angemessen betrachtet worden war.

In G 1/83 waren die in der schweizerischen Anspruchsform formulierten Verwendungsansprüche nur in dem besonderen Fall als neu erachtet worden, dass der beabsichtigte Zweck der Herstellung des Produktes in seiner anschließenden Verwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren bestand. Diese Ausnahme war vorgesehen, um einen Ausgleich für die sich aus Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (vgl. jetzt Artikel 53 c) EPÜ 2000) ergebende Beschränkung des Patentschutzes zu geben; so ein Ausgleich war in anderen Bereichen nicht notwendig.

Die Kammer stellte fest, dass, wenn eine angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden kann. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produktes als ein Herstellungsverfahren des Produktes durch die Verbindung zu interpretieren und sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Um G 2/88 und G 6/88 zu entsprechen, müsste dann die beanspruchte Verwendung sich auf eine neue Form des Ausnützens der neu erkannten Eigenschaft beziehen, und nicht bloß auf die Herstellung eines Produktes, das diese Eigenschaft besitzt.

Wenn der genannte Zweck der Verwendung sich nur auf die Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines herzustellenden Produktes bezieht, kann auch nicht von einer neuen technischen Aktivität im Sinne von G 2/88 und G 6/88 ausgegangen werden, wenn der Anspruch nicht verlangt, dass diese Verbesserung in irgendeiner Form ausgenutzt wird. Die Erkenntnis, dass ein bekanntes Produkt eine gewisse Eigenschaft aufweist, stellt lediglich eine Entdeckung dar (T 279/93 folgend), die

In G 1/83, Swiss-type use claims had been regarded as new only in special cases, i.e. where the purpose of manufacturing the product was then to use it for treatment of the human or animal body by surgery or therapy or for a diagnostic method. That exception was intended as compensation for the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC 1973 (cf. now Article 53(c) EPC 2000); in other areas, such compensation was not necessary.

The board held that if a claimed new use was undoubtedly a non-medical one, the novelty of using a known compound for the known manufacture of a known product could not be derived from a new property of the product. In such cases, the use of a compound for the manufacture of a product was to be interpreted as a method for manufacturing the product by means of the compound, and could be considered new only if the method of manufacture per se had not previously been made available to the public. To meet G 2/88 and G 6/88, the claimed use would then have to relate to a new form of exploitation of the new property, not merely to the manufacture of a product possessing that property.

If the use's stated purpose related only to improving a known property of the product being manufactured, again there was no new technical activity within the meaning of G 2/88 and G 6/88 if the claim did not require the exploitation of this improvement in some way. Noticing that a known product had a particular property was a mere discovery (following T 279/93) which could not confer novelty on a use claim. To convert this into a patentable invention, and to show the characteristic of a new technical effect

recours G 1/83 (JO OEB 1985, 60), qui avait été jugé approprié dans le cas d'une nouvelle deuxième utilisation médicale.

Dans la décision G 1/83, les revendications d'utilisation de type suisse n'avaient été considérées comme nouvelles que dans la mesure où le but recherché de la fabrication du produit résidait dans son utilisation ultérieure à des fins de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou dans une méthode de diagnostic. Cette exception visait à compenser la limitation de la protection par brevet résultant de l'article 52(4) CBE 1973 (article 53 c) CBE 2000); une telle compensation n'était pas nécessaire dans d'autres domaines.

La chambre a constaté que, si une utilisation prétendument nouvelle concerne incontestablement une utilisation ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de l'utilisation d'un composé connu pour fabriquer un produit connu de manière connue ne peut être déduite d'une nouvelle propriété du produit fabriqué. Dans ce cas, l'utilisation d'un composé pour fabriquer un produit doit être interprétée comme un procédé de fabrication du produit à l'aide du composé, et elle ne peut être considérée comme nouvelle que si le procédé de fabrication en tant que tel n'a pas déjà été mis précédemment à la disposition du public. Pour être conforme aux décisions G 2/88 et G 6/88, l'utilisation revendiquée devrait donc se rapporter à une nouvelle forme d'exploitation de la propriété nouvellement reconnue, et non simplement à la fabrication d'un produit qui possède cette propriété.

Si l'objectif cité de l'utilisation se limite à la seule amélioration d'une propriété connue d'un produit à fabriquer et que la revendication ne requiert pas l'exploitation de cette amélioration sous une forme quelconque, une nouvelle activité technique au sens des décisions G 2/88 et G 6/88 ne peut être présumée. Le constat qu'un produit connu présente une certaine propriété ne représente qu'une découverte (suivant la décision T 279/93) qui ne peut pas fonder la nouveauté de la revendication d'utilisa-

die Neuheit des Verwendungsanspruchs nicht begründen kann. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung gemäß G 2/88 und G 6/88 abzuleiten, müsste die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des erzeugten Produkts sein, die sich die Entdeckung, dass eine Eigenschaft verbessert ist, für einen neuen technischen Zweck zu Nutze macht.

Die Kammer wies darauf hin, dass, wo es sich bei der behaupteten neuen Wirkung allenfalls um die Erkenntnis einer Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines Produkts handelt, und nicht um die erste Erkenntnis einer bisher unbekanntem Eigenschaft dieses Produkts, ein gemäß G 2/88 und G 6/88 formulierter Verwendungsanspruch auf jede Benutzung dieser Verbesserung erst recht nicht geeignet ist, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik klar abzugrenzen. In so einem Fall genügt es nicht, den Anspruch bloß vage auf eine nicht weiter bestimmte Verwendung der verbesserten Eigenschaft zu richten, sondern die Verwendung sollte im Anspruch präzisiert werden, sodass klar ersichtlich ist, was die Verwendung beinhaltet und dass sie neu ist.

3.2.2 Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Verfahrens zu einem bestimmten Zweck

In **T 1179/07** stellte die Kammer fest, dass die maßgebenden Überlegungen in G 2/88 und G 6/88 (ABl. EPA 1990, 93 und 114, s. Leitsatz, Punkt III) einen Anspruch betreffen, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bisher nicht bekannten Zweck gerichtet ist. Zu zweckgebundenen Verfahrensansprüchen finden sich in den vorstehend genannten Entscheidungen keine Ausführungen. Obwohl die "Verwendung eines Stoffes" als Verfahren betrachtet werden kann, das als Verfahrensschritt die Verwendung des Stoffes enthält, ist ein Verwendungsanspruch normalerweise nicht einem Verfahrensanspruch gleichzusetzen, da in der Regel Artikel 64 (2) EPÜ auf einen Verwendungsanspruch nicht anwendbar ist. Nach Meinung der Großen Kammer in G 2/88, Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe, bezieht sich Artikel 64 (2) EPÜ in der Regel nicht auf ein Patent, in dem die

as required by G 2/88 and G 6/88, the use referred to in the claim would have to be some new use of the product which exploited the discovery of the improved property for some new technical purpose.

The board said that if the claimed new effect involved no more than noticing an improvement in a product's known property, as opposed to noticing a hitherto unknown property for the first time, a use claim formulated in accordance with G 2/88 and G 6/88 for each use of that improvement would certainly not be the way to delimit the claimed subject-matter from the prior art. In such cases, a claim vaguely directed to some otherwise unspecified use of the improved property was not enough; instead, the claim should specify the use, making it clear what the use involved and that it was new.

3.2.2 Claim directed to the use of a known process for a particular purpose

In **T 1179/07** the board found that the central findings in G 2/88 und G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114, see headnote, point III) concerned a claim to the use of a known compound for a previously unknown purpose. No findings were made in those decisions with respect to process claims for a specific use. Although the "use of a compound" could be regarded as a process including the compound use as a procedural step, a use claim could not normally be treated as equivalent to a process claim because Article 64(2) EPC was not, as a rule, applicable to use claims. According to the Enlarged Board in G 2/88 (point 5.1 of the reasons), Article 64(2) EPC was generally not directed to patents whose claimed subject-matter was the use of a process to achieve an effect (this normally being the subject of a use claim) but rather to European patents whose claimed technical subject-matter

tion. Pour en faire une invention brevetable et déduire les caractéristiques d'un nouvel effet technique conformément aux décisions G 2/88 et G 6/88, l'utilisation selon les revendications devrait être une nouvelle utilisation du produit fabriqué qui met à profit la découverte de l'amélioration d'une propriété à de nouvelles fins techniques.

La chambre a indiqué que lorsque l'effet prétendument nouveau représente au mieux le constat d'une amélioration d'une propriété connue d'un produit, et non le premier constat d'une propriété jusqu'alors inconnue de ce produit, une revendication d'utilisation formulée conformément aux décisions G 2/88 et G 6/88 et portant sur l'exploitation de cette amélioration n'est pas de nature à délimiter clairement l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Dans ce cas, il ne suffit pas d'axer vaguement la revendication sur une utilisation qui n'est pas davantage définie de la propriété améliorée ; l'utilisation devrait être précisée dans la revendication de manière à faire ressortir clairement le contenu de l'utilisation et son caractère nouveau.

3.2.2 Revendication portant sur l'utilisation d'un procédé connu dans un but précis

Dans la décision **T 1179/07**, la chambre a fait observer que les énonciations des décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114, cf. point III du sommaire) s'appliquent à une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but jusqu'alors inconnu. Ces décisions ne concernent en revanche pas les revendications de procédé limitées à un but précis. Bien que l'"utilisation d'un composé" puisse être considérée comme un procédé comportant une étape au cours de laquelle est utilisé le composé, une revendication d'utilisation n'équivaut normalement pas à une revendication de procédé, étant donné qu'en règle générale, l'article 64(2) CBE ne s'y applique pas. La Grande Chambre a estimé dans la décision G 2/88 (point 5.1 des motifs) que l'article 64(2) CBE ne vise normalement pas les brevets revendiquant l'utilisation d'un procédé en vue d'obtenir

Verwendung eines Erzeugnisses zur Erzielung einer Wirkung beansprucht wird (dies ist üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs), sondern vielmehr auf ein europäisches Patent, dessen beanspruchter technischer Gegenstand ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses ist.

Im vorliegenden Fall ist das beanspruchte Verfahren trotz der Zweckangabe eindeutig auf die Herstellung eines Produkts gerichtet. Durch eine Verfahrensmaßnahme am Ausgangsprodukt wird ein Endprodukt erzeugt, das sich vom Ausgangsprodukt unterscheidet. Würde die Kammer die Schlussfolgerungen aus G 2/88 und G 6/88 auf den erteilten Verfahrensanspruch übertragen, hätte dies zur Folge, dass das Produkt des erteilten Verfahrensanspruchs 1 über Artikel 64 (2) EPÜ noch einmal geschützt würde, obwohl dieses Produkt aus D1 bekannt ist und nach genau dem gleichen in D1 beschriebenen Verfahren hergestellt worden ist. Es kann aber nicht Sinn und Zweck des Artikel 64 (2) EPÜ sein, dass sich der Schutz dieses Artikels auch auf ein durch ein bekanntes Verfahren hergestelltes Erzeugnis erstreckt. Es ist insbesondere diese unterschiedliche Beziehung eines Verfahrens- und Verwendungsanspruchs zu Artikel 64 (2) EPÜ, die nach Meinung der Kammer keinen Spielraum dafür lässt, die von der Großen Kammer in G 2/88 und G 6/88 entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bisher nicht bekannten Zweck auf Verfahrensansprüche auszudehnen (s. auch T 910/98, T 1049/99 und T 684/02).

D. Erfindersche Tätigkeit

1. Der Fachmann

In **T 1464/05** betrachtete die Kammer die Merkmale, die der Öffentlichkeit durch eine offenkundige Vorbenutzung zugänglich gemacht wurden, als nächstliegenden Stand der Technik. Wie die Kammer feststellte, ist nach gängiger Lehrmeinung davon auszugehen, dass dem in Artikel 56 EPÜ 1973 genannten Durchschnittsfachmann die Gesamtheit des Stands der Technik auf dem betreffenden technischen Gebiet und insbesondere alles das bekannt ist, was der Öffentlichkeit im Sinne des Artikel 54 (2) EPÜ 1973 zugänglich gemacht worden ist. Die verschiedenen Mittel, mit denen

was a process of manufacture of a product.

Despite the indicated purpose, the process claimed in this case was clearly aimed at manufacturing a product: a procedural treatment of the source product resulted in an end product differing from the source product. Were the board to extend the findings made in G 2/88 and G 6/88 to the granted process claim, this would confer fresh protection under Article 64(2) EPC on the product resulting from granted process claim 1 even though that product was already known from D1 and obtained by precisely the same process as that described in D1. It could not, however, be in keeping with the object and purpose of Article 64(2) EPC to extend its protection to a product obtained by a known process. It was, in particular, this difference in the treatment of process and use claims in the context of Article 64(2) EPC which, in the board's view, left it no scope to extend to process claims the principles laid down by the Enlarged Board in G 2/88 and G 6/88 with regard to the use of a known compound for a previously unknown purpose (see also T 910/98, T 1049/99 and T 684/02).

D. Inventive step

1. Skilled person

In **T 1464/05** the board considered the features made available to the public by the public prior use as the closest state of the art. The board stated that, according to established doctrine, the notional person skilled in the art referred to in Article 56 EPC 1973 was assumed to be aware of the totality of the prior art pertinent to the relevant area of technology and in particular of everything made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC 1973. The different means by which the state of the art was made available to the public ranked equally with each other. The

un effet donné (ce qui est l'objet normal d'une revendication d'utilisation), mais les brevets européens dont l'objet technique est un procédé d'obtention d'un produit.

En l'espèce, le procédé revendiqué porte clairement sur la fabrication d'un produit, même si le but est indiqué. Le procédé permet de créer un produit final distinct à partir d'un produit d'origine. Si la chambre appliquait les conclusions des décisions G 2/88 et G 6/88 à la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré, le produit de cette revendication serait de nouveau protégé en vertu de l'article 64(2) CBE, alors qu'il s'agit d'un produit connu du document D1 et dont le procédé d'obtention est identique à celui qui est exposé dans ce document. Or, l'article 64(2) CBE ne saurait avoir pour finalité d'étendre la protection qu'il confère à un produit dont le procédé d'obtention est connu. C'est notamment cette différence entre une revendication de procédé et une revendication d'utilisation dans le contexte de l'article 64(2) CBE, qui, de l'avis de la chambre, ne laisse aucune marge permettant d'étendre aux revendications de procédé les principes énoncés par la Grande Chambre dans les décisions G 2/88 et G 6/88 concernant l'utilisation d'un composé connu dans un but encore inconnu (voir aussi T 910/98, T 1049/99 et T 684/02).

D. Activité inventive

1. Homme du métier

Dans l'affaire **T 1464/05**, la chambre a estimé que les caractéristiques rendues accessibles au public par un usage antérieur public constituent l'état de la technique le plus proche. Elle a déclaré que, conformément à la doctrine établie, l'homme du métier de compétence moyenne visé à l'article 56 CBE 1973 est supposé avoir connaissance de l'intégralité de l'état de la technique dans le domaine pertinent, et en particulier, de tout ce qui a été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE 1973. Les différents moyens de rendre l'état de la technique accessible au

der Stand der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sind gleichrangig. Vom Durchschnittsfachmann wird angenommen, dass ihm alle der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Merkmale der strittigen Vorbenutzung bekannt sind. Obwohl es unrealistisch wäre, anzunehmen, dass alle fachkundigen Mitglieder der interessierten Öffentlichkeit die durch die Vorbenutzung öffentlich zugänglich gemachten Merkmale gekannt hätten, wird also durch den Begriff des Fachmanns gemäß Artikel 56 EPÜ 1973 sichergestellt, dass jede naheliegende Entwicklung oder Anwendung der Merkmale der offenkundigen Vorbenutzung durch ein bestimmtes fachkundiges Mitglied der interessierten Öffentlichkeit, das von den durch Vorbenutzung öffentlich zugänglich gemachten Merkmalen Kenntnis erlangt hat, gemäß Artikel 56 EPÜ 1973 auch als solche behandelt wird, d. h. als naheliegend gegenüber dem Stand der Technik, unabhängig davon, ob anderen Mitgliedern der interessierten Öffentlichkeit die Merkmale der Vorbenutzung tatsächlich bekannt sind. Siehe auch unter Punkt C. 2.2, Geheimhaltungsverpflichtung.

In **T 1160/07** betraf die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Rasiererhandgriffen. Strittig war die Frage, wer hier als Fachmann anzusehen ist. Die Kammer führte aus, dass – wie allgemein bekannt ist – bei der Entwicklung und Gestaltung von Plastikteilen wie Rasiererhandgriffen der Aspekt der Produktgestaltung, d. h. der Konzeption der Form und Struktur des betreffenden Teils, eine große Rolle spielt und der Produktgestalter von Anfang an an der Entwicklung und Gestaltung beteiligt ist. Gegen Ende der Produktgestaltungsphase tritt jedoch, so die Kammer, die Produktherstellung immer stärker in den Vordergrund, bis sie schließlich zum wichtigsten Aspekt wird. Als Fachmann für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens kann somit ein auf das spezifische herzustellende Teil spezialisierter Produktgestalter betrachtet werden, der, wenn er nicht schon von vornherein mit einem Experten für die Technik des Formens kleiner Plastikteile zusammenarbeitet, einen solchen Experten zumindest zurate ziehen würde.

notional skilled person was supposed to be aware of all the features of the prior use in suit that had been made available to the public. Thus, although it would be unrealistic to assume that all skilled members of the interested public would have been aware of the features made available to the public by the prior use, the notion of the skilled person under Article 56 EPC 1973 ensured that any obvious development or application of the features of the public prior use by any particular skilled member of the interested public who had gained information on the features made available to the public by the prior use was treated under Article 56 EPC 1973 as such, i.e. as obvious with regard to the state of the art, irrespective of whether or not other members of the interested public had actually become aware of the features of the prior use. See also under C.2.2, obligation to maintain secrecy.

In **T 1160/07** the invention related to a method and apparatus for making a shaving razor handle. It had been disputed who was to be considered the person skilled in the art. The board stated that it was common ground that in the development or design of plastic parts such as shaving razor handles, the product design aspect was important, determining the shape and the structure of the specific part and that the product designer was active from the very beginning of the development or design of such a product. However, the board found that towards the end of the product design phase the manufacturing of such a part came more and more into focus and then remained the predominant issue. The person skilled in the art for assessing the inventive step of the claimed method could thus be considered as being a product designer specialised in the specific part to be manufactured who, if not forming a team with an expert in the technology of molding of small plastic parts, would at least consult such an expert.

public sont placés au même niveau. L'homme du métier de référence est censé avoir connaissance de toutes les caractéristiques de l'usage antérieur au public. Par conséquent, bien qu'il soit irréaliste de supposer que l'ensemble du public compétent concerné aurait eu connaissance des caractéristiques rendues accessibles par l'usage antérieur, la notion d'homme du métier visée à l'article 56 CBE 1973 implique que tout développement évident ou toute application évidente des caractéristiques de l'usage antérieur public par un membre quelconque du public compétent concerné, ayant pris connaissance des caractéristiques rendues accessibles par cet usage, sera traité comme découlant de manière évidente de l'état de la technique au sens dudit article, que d'autres membres du public concerné aient effectivement pris connaissance ou non des caractéristiques de l'usage. Voir aussi sous le point C.2.2, obligation de confidentialité.

Dans l'affaire **T 1160/07**, l'invention portait sur une méthode et un dispositif de fabrication d'un manche de rasoir. La question de savoir qui devait être considéré comme l'homme du métier avait donné lieu à des contestations. Selon la chambre, il est généralement admis que lors du développement ou de la conception d'éléments plastiques tels que des manches de rasoirs, l'aspect de conception du produit est important, puisqu'il détermine la forme et la structure de l'élément concerné, et que le concepteur du produit participe dès le départ au développement ou à la conception d'un tel produit. La chambre a toutefois estimé qu'à la fin de la phase de conception du produit, la fabrication d'un tel élément passe de plus en plus à l'avant-plan et qu'elle reste ensuite la question prédominante. On peut donc considérer que l'homme du métier capable d'apprécier l'activité inventive de la méthode revendiquée est un concepteur de produit spécialisé dans l'élément particulier à fabriquer qui, s'il ne forme pas une équipe avec un expert de la technologie de moulage de petits éléments plastiques, consulterait au moins un tel expert.

In **T 1030/06** betraf die Anmeldung ein System und Verfahren zum sicheren Zwischenspeichern von Inhalten. Der Kammer zufolge handelt es sich beim Fachmann um einen Durchschnittsfachmann, der also nicht nur Zugang zum Stand der Technik und zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet hat, sondern auch über die Fähigkeit zu routinemäßigen Arbeiten und Versuchen verfügt. Somit konnte vom Fachmann erwartet werden, dass er nach Lösungen sucht und Entscheidungen trifft, um anstehende Konstruktionsaufgaben zu lösen. Nach Auffassung der Kammer war dies insbesondere der Fall, wenn die Aufgabe darin bestand, eine Vorrichtung mit bestimmten erforderlichen Funktionen zu verwirklichen. Die Verwirklichung des ersten Teils der Lösung (hier die Bereitstellung von mehreren Prozessoren) führt häufig dazu, dass weitere Konstruktionsentscheidungen getroffen werden müssen (hier die Wahl des Verschlüsselungssystems und die Identifizierung der Datenquelle), um ein funktionsfähiges System herzustellen. Vom Fachmann war nicht zu erwarten, dass er die Verwirklichung auf halbem Weg in Form einer Black Box mit undefinierten Mitteln zur Ausführung der erforderlichen Funktionen aufgibt, sondern er musste versuchen, nach Möglichkeit diese Mittel mit dem ihm zur Verfügung stehenden Wissen in die Praxis umzusetzen. Dies wären im wörtlichen Sinne "weitere Ideen" insofern, als sie im gegebenen Zusammenhang neu sein könnten, sie sollten aber routinemäßig und somit nicht erfinderisch sein. Nach Auffassung der Kammer stellte die Erfindung eine naheliegende Lösung der Aufgabe dar, eine Vorrichtung zur Videoverarbeitung umzusetzen, die einen Framebuffer zur sicheren Zwischenspeicherung umfasst.

2. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

In **T 756/06** betrafen die Ansprüche eine Anzeigevorrichtung, die aus einer Mischung von technischen Aspekten wie der automatischen Berechnung einer zweiten Zeitskala und nichttechnischen Aspekten wie der Darstellung von Termininformationen bestand. Die Kammer führte aus, dass solche Ansprüche gemäß der ständigen Rechtsprechung zwar Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) und (2) EPÜ

In **T 1030/06** the application related to a system and method for securely buffering content. The board considered that the skilled person was a person of ordinary skill in the art which meant not only having access to the state of the art and common general knowledge in the field, but also the capability to perform routine work and experimentation. Thus, the skilled person could be expected to seek out solutions and make choices to try to solve design problems that cropped up. In the board's view, this was particularly so where the problem was to come up with an implementation of an apparatus having certain required functions. The implementation of the first part of the solution (here the provision of several processors) often leads to further design decisions that must be made (here the choice of encryption scheme and the identification of the source of data) in order to produce a working system. The skilled person could not be expected to abandon the implementation half-way through in the form of a "black box" with undefined means for carrying out the required functions, but must attempt if possible to put such means into practice using knowledge available to him. These would literally be "further ideas" in the sense that they could be new in the given context, but they should be routine and thus not inventive. The board considered that the claimed invention was an obvious solution to the problem of implementing a video processing apparatus that securely uses a frame buffer.

2. Treatment of technical and non-technical features

In **T 756/06** the claims related to a display apparatus having a mixture of technical aspects, e.g. automatically calculating a second time scale, and non-technical aspects, e.g. presenting schedule information. The board stated that it is established jurisprudence that such claims are inventions within the meaning of Article 52(1) and (2) EPC, but that the non-technical features cannot support the presence of inventive

Dans l'affaire **T 1030/06**, la demande portait sur un système et une méthode destinés à sécuriser des contenus mis en mémoire intermédiaire. La chambre a estimé que l'homme du métier est une personne de compétence technique ordinaire, ce qui implique qu'il a non seulement accès à l'état de la technique et aux connaissances générales dans le domaine concerné, mais qu'il est aussi capable de réaliser des travaux et des essais de routine. Il est donc censé rechercher des solutions et faire des choix afin de tenter de résoudre les problèmes qui se présentent en termes de développement. Selon la chambre, cela est particulièrement le cas lorsque le problème survient avec la mise en œuvre d'un dispositif ayant certaines fonctions requises. La réalisation de la première partie de la solution (en l'occurrence la fourniture de plusieurs processeurs) entraîne souvent la nécessité de prendre d'autres décisions en termes de développement (à savoir le choix du système de chiffrement et l'identification de la source des données) afin de produire un système qui fonctionne. L'homme du métier ne peut raisonnablement s'interrompre à mi-chemin, avec un dispositif indéterminé et des moyens non définis pour exécuter les fonctions requises, et il doit au contraire s'efforcer dans la mesure du possible d'appliquer ces moyens en utilisant ses connaissances. Il s'agirait littéralement d'"autres idées", au sens où elles pourraient être nouvelles dans le contexte donné. De telles idées devraient toutefois être courantes et, partant, dépourvues de caractère inventif. La chambre a considéré que l'invention revendiquée résolvait de manière évidente le problème de mise en œuvre d'un dispositif de traitement vidéo qui utilise de façon sûre une mémoire d'image.

2. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

Dans l'affaire **T 756/06**, les revendications portaient sur un dispositif d'affichage qui combinait des aspects techniques, par exemple le calcul automatique d'une deuxième échelle de temps, et des aspects non techniques, par exemple l'affichage horaire. La chambre a déclaré que conformément à la jurisprudence constante, de telles revendications sont des inventions au sens de l'article 52(1) et (2) CBE, mais que les caractéristiques

sind, die nichttechnischen Merkmale aber das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können. Als technische Merkmale gelten in der Regel Merkmale, die einen technischen Effekt bewirken.

In der Praxis findet in solchen Fällen normalerweise einer der zwei folgenden Ansätze Anwendung: Beim ersten Ansatz (T 931/95, ABI. EPA 2001, 441) wird zunächst der technische Charakter der Anspruchsmerkmale analysiert und anschließend die erfinderische Tätigkeit nur dieser Merkmale beurteilt. Dieser Ansatz wird in der Regel bei Erfindungen angewandt, die im Wesentlichen Geschäftsmethoden sind und auf mehr oder weniger altbekannter Computerhardware betrieben werden. Beim zweiten Ansatz, der z. B. in T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) angewandt wurde, handelt es sich um eine konventionellere Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, wobei die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik ermittelt und nur diejenigen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, die zum technischen Charakter beitragen. Dieser Ansatz ist zweckmäßiger, wenn der technische Teil umfassender ist und/oder ein einschlägiger Stand der Technik existiert. Er hat den Vorteil, dass aus diesem Stand der Technik bekannte nichttechnische Merkmale nicht als Unterschied erscheinen und somit im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt werden müssen, sodass der Schritt der Beurteilung des technischen Beitrags entfällt. Außerdem ist dieser Ansatz weniger abstrakt, weil die beanspruchten Merkmale einem konkreten Stand der Technik gegenübergestellt werden können. Natürlich muss bei beiden Ansätzen eine eingehende Analyse der Ansprüche vorgenommen werden. Vermieden werden sollte insbesondere eine oberflächliche Analyse auf der Grundlage einer ungefähren Umschreibung des Wortlauts des Anspruchs, damit keine Merkmale übersehen werden, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen könnten.

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, ***) analysierte die Große Beschwerdekammer eingehend die einschlägige Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen. Sie erklärte, dass keine der Rechtsfragen, die die Präsidentin

step. Technical features are generally considered to be those that produce a technical effect.

In practice in such cases, one of two approaches is generally followed. In the first approach (T 931/95, OJ EPO 2001, 441), there is an initial analysis of the technical character of the features of the claim and then a consideration of the inventive step of only those features. This approach is typically used for inventions that are essentially business methods running on more or less well-known computer hardware. The second approach, used e.g. in T 641/00 (OJ EPO 2003, 352), is a more conventional application of the problem and solution approach where the differences with respect to the closest prior art are determined and only those that contribute to the technical character are considered for inventive step. This approach may be more appropriate where the technical part is more substantial and/or relevant prior art exists. It has the advantage that any non-technical feature known from this prior art will not appear as a difference and does not need to be considered in the subsequent steps, thus sparing the step of judging whether it makes a technical contribution. Furthermore, this approach is less abstract since the claimed features can be analysed against concrete prior art. Whichever approach is used, it goes without saying that a proper analysis of the claims must be performed. In particular, a perfunctory analysis involving a loosely paraphrased wording of the claim should be avoided so as not to miss any features that might contribute to the technical character of the claimed subject-matter.

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, ***) the Enlarged Board of Appeal analysed in detail the relevant case law with regard to the patentability of programs for computers. The Enlarged Board noted that the referral by the President of the EPO

non techniques ne peuvent étayer la présence d'une activité inventive. Les caractéristiques techniques sont généralement considérées comme celles qui produisent un effet technique.

Dans pareils cas, le choix se fait généralement entre deux approches. Dans le cadre de la première approche (T 931/95, JO OEB 2001, 441), le caractère technique des caractéristiques de la revendication fait l'objet d'une analyse initiale, puis l'activité inventive de ces seules caractéristiques est examinée. Cette approche est couramment adoptée pour les inventions qui sont essentiellement des méthodes d'affaires (business methods) fonctionnant sur du matériel informatique plus ou moins notoirement connu. La seconde approche, adoptée par exemple dans la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352), est une application plus conventionnelle de l'approche problème-solution qui consiste à déterminer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche et à se baser uniquement sur celles qui contribuent au caractère technique pour apprécier l'activité inventive. Cette approche peut être plus appropriée si la dimension technique est plus poussée et/ou si un état de la technique pertinent existe. Elle a pour avantage qu'une caractéristique non technique connue de cet état de la technique n'apparaîtra pas comme une différence et qu'il ne faudra donc plus la prendre en considération par la suite, ce qui permettra de se dispenser d'examiner si elle apporte une contribution technique. Cette approche est en outre moins abstraite, car les caractéristiques revendiquées peuvent être analysées par rapport à un état de la technique concret. Quelle que soit l'approche adoptée, il va sans dire que les revendications doivent être dûment analysées. Il convient notamment d'éviter une analyse sommaire paraphasant vaguement le texte de la revendication, afin de ne pas omettre des caractéristiques qui pourraient contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, ***), la Grande Chambre de recours a analysé en détail la jurisprudence pertinente relative à la brevetabilité des programmes d'ordinateur. Elle a fait observer qu'aucune question soumise

des EPA vorgelegt hat, die Gültigkeit des von der Kammer 3.5.01 entwickelten Ansatzes für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit in Frage stellt. Gemäß diesem in T 154/04 (ABI. EPA 2008, 46) zusammengefassten Ansatz werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen. Die Große Beschwerdekammer konnte keine abweichende Rechtsprechung feststellen, weswegen sie befand, dass die in T 154/04 zusammengefasste Rechtsprechung offenbar ein praktikables System zur Eingrenzung der Innovationen geschaffen habe, für die ein Patent erteilt werden kann.

3. Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – Auswahl aus naheliegenden Alternativen

In T 1072/07 war die Anmeldung auf ein sauerstoffbefeuetes Front-End für das Glasformen gerichtet. Im Stand der Technik wurden zwei Möglichkeiten für die Lösung der Aufgabe, den Brennstoff für die Brenner auszuwählen, vorgeschlagen und damit zwei Typen von Brennern: ein Luft-Gas-Brenner oder ein Sauerstoff-Gas-Brenner. Die Kammer befand, dass sich der Fachmann zur Lösung der Aufgabe (Auswahl eines geeigneten Brennertyps) zwischen zwei wohlbekannten Möglichkeiten entscheiden musste. Jede Auswahl, die im Einzelfall auf der Abwägung von Vorteilen – wie effizienter Betrieb – und Nachteilen – wie Notwendigkeit technischer Anpassungen und anfallende Kosten – des jeweiligen Brennertyps basierte, war dabei naheliegend, weil die zur Wahl stehenden Brenner wohlbekannt waren.

E. Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"

1. Allgemein

In der Sache T 18/09 erklärte die Kammer, dass die enge Wechselbeziehung zwischen Artikeln 83 und 57 EPÜ bereits in früheren Entscheidungen thematisiert wurde (u. a. T 898/05). Beide Vorschriften betreffen die Verpflichtung des Anmelders, eine ausreichende Beschreibung der Erfin-

did not address any of its questions to the validity of the approach developed by Board 3.5.01 for judging inventive step. In this approach, as summarised in T 154/04 (OJ EPO 2008, 46), only features which contribute to the technical character of the claimed subject-matter are taken into account for the assessment of inventive step. The Enlarged Board was not aware of any divergence in the case law and therefore it would appear that the case law as summarised in T 154/04 had created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted.

3. Denial of inventive step – selection from obvious alternatives

In T 1072/07 the application related to an oxygen-fired front end for a glass-forming operation. The prior art documents proposed two possibilities for solving the problem of choosing the fuel for the burners and thus two types of burners, an air-gas fired burner or an oxygen-gas fired burner. The board concluded that to solve the problem, (how to select a suitable type of burner), the person skilled in the art had to make a choice between two well-known possibilities. Either choice, which in a particular situation would be based on balancing the advantages of the specific type of burner being selected, such as efficiency in its operation, with its disadvantages, such as technical adaptations required and costs involved, was obvious, since the types of burner to be chosen from were well-known.

E. Notion of "industrial application"

1. General issues

In T 18/09 the board noted that the close inter-relationship between Articles 83 and 57 EPC had already been addressed in previous decisions (see e.g. T 898/05). Both provisions related to the obligation of an applicant to give a sufficient description of the invention. In respect of Article 83 EPC, the established case

par la Présidente de l'OEB ne remettait en question la validité de l'approche développée par la chambre 3.5.01 pour apprécier l'activité inventive. Cette approche, telle que résumée dans la décision T 154/04 (JO OEB 2008, 46), tient uniquement compte des caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué pour apprécier l'activité inventive. La Grande Chambre de recours n'a constaté aucune divergence de jurisprudence et il semble donc que la jurisprudence résumée dans la décision T 154/04 ait créé un système qui permette de délimiter les innovations pour lesquelles un brevet peut être délivré.

3. Négation de l'existence de l'activité inventive – choix entre des variantes évidentes

Dans l'affaire T 1072/07, la demande portait sur un avant-corps chauffé à l'oxygène pour une opération de formation de verre. Les documents de l'état de la technique proposaient deux possibilités pour résoudre le problème consistant à choisir le combustible pour les brûleurs, et donc deux types de brûleurs, à savoir un brûleur aéro-gaz ou un brûleur oxy-gaz. La chambre a conclu que pour résoudre le problème (comment sélectionner un type de brûleur adéquat), l'homme du métier devait choisir entre deux options notoires. Les deux choix qui, dans une situation particulière, seraient effectués en mettant en balance les avantages liés au type spécifique de brûleur sélectionné, comme l'efficacité de fonctionnement, et ses inconvénients, comme les adaptations techniques nécessaires et les coûts en jeu, étaient évidents, puisque la sélection devait être opérée entre des types de brûleurs bien connus.

E. Notion d'"application industrielle"

1. Généralités

Dans l'affaire T 18/09, la chambre a noté que le rapport étroit entre les articles 83 et 57 CBE avait déjà été abordé dans des décisions précédentes (cf. notamment T 898/05). Ces deux dispositions ont trait à l'obligation, pour le demandeur, de donner une description suffisante de l'invention. En ce qui concerne

derung vorzulegen. Im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ besagt die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass gegen ein Patent nur dann der Einwand mangelnder Offenbarung erhoben werden kann, wenn ernsthafte, durch nachprüfbarere Fakten erhärtete Zweifel bestehen (T 19/90, ABI. EPA 1990, 476). Die Kammer erachtete es als ungerechtfertigt und unbillig, bei Artikel 57 EPÜ einen anderen Beweismaßstab anzulegen. Siehe auch unter Kapitel VII.E.5., parallele Verfahren.

In **T 1450/07** stellte die Kammer fest, dass die bestehende Rechtsprechung Kriterien für die Zuerkennung einer gewerblichen Anwendbarkeit entwickelt habe (siehe z. B. T 898/05). Die Informationen in der Anmeldung in der eingereichten Fassung sollten die Identität der beanspruchten Verbindung plausibel erscheinen lassen. So könnte die Verbindung z. B. einer bekannten Molekülfamilie zugeordnet werden, indem ihre Primärstruktur mit der von aus dem Stand der Technik bekannten Molekülen verglichen wird. Anschließend könnten ihre mutmaßlichen Funktionen offenbart werden. Versuchsdaten müssten nicht unbedingt enthalten sein. Es könnten einige plausible Annahmen getroffen werden, wobei die bekannten Funktionen anderer Familienmitglieder und beispielsweise die Verteilung der beanspruchten Verbindung im Körper berücksichtigt werden könnten. Die genannten Behandlungen waren dem Molekül gemessen an der Funktion plausibel zugeordnet. Nachträglich veröffentlichte Beweismittel, die diese Annahmen stützen, sind immer nützlich. Je mehr Informationen, desto besser, wobei auch die Qualität der Informationen maßgebend ist. Die Kammer betonte, dass jeder Fall gesondert betrachtet werden muss. Im vorliegenden Fall entschied sie im Einklang mit der vorstehend genannten Rechtsprechung und unter Berücksichtigung der Gesamtheit der vorliegenden Informationen, dass das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllt war.

law of the boards of appeal stated that a patent could only be objected to for lack of sufficiency of disclosure if there were serious doubts, substantiated by verifiable facts (see T 19/90, OJ EPO 1990, 476). For the board, it would be unjustified and also unfair to set a different standard of proof in respect of Article 57 EPC. See also under chapter VII.E.5., parallel proceedings.

In **T 1450/07** the board noted that the existing case law had established the criteria to be fulfilled for industrial applicability to be acknowledged (see e.g. T 898/05). The information in the application as filed should make plausible the identity of the claimed compound. Thus, the compound could be attributed to a known family of molecules on the basis of a comparison between its primary structure and that of molecules known in the art. Then, its putative functions could be disclosed. Experimental evidence was not necessarily needed. A number of reasonable assumptions could be made by taking into account the known functions of other family members as well as, for example and not exclusively, by taking into account the distribution of the claimed compound in the body. The treatments therein mentioned were in relation to the function plausibly attributed to the molecule. Post-published evidence backing up these assumptions was always welcome. In fact, the more information the better, and the quality of the information was also fundamental. The board pointed out that each case had to be evaluated on its own merits. In accordance with the above-mentioned case law and taking into account the sum total of this information, the board decided in the case at issue that the requirement of industrial applicability was fulfilled.

l'article 83 CBE, la jurisprudence constante des chambres de recours a établi qu'il ne peut être objecté à l'encontre d'un brevet que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables (cf. T 19/90, JO OEB 1990, 476). La chambre estime qu'il ne serait pas justifié et équitable de fixer un degré de conviction différent eu égard à l'article 57 CBE. Voir également le chapitre VII.E.5., procédures parallèles.

Dans l'affaire **T 1450/07**, la chambre a fait observer que la jurisprudence a établi les critères à remplir pour reconnaître l'application industrielle (cf. par exemple T 898/05). Les informations contenues dans la demande telle que déposée doivent rendre plausible l'identité du composé revendiqué. Le composé peut ainsi être rattaché à une famille connue de molécules, sur la base d'une comparaison entre sa structure primaire et celle des molécules connues de l'état de la technique. Ses fonctions présumées peuvent ensuite être divulguées. Des preuves expérimentales ne sont pas nécessairement requises. Plusieurs hypothèses raisonnables peuvent être faites en tenant compte des fonctions connues des autres membres de la famille et, par exemple et de manière non exclusive, de la répartition du composé revendiqué dans le corps. Les traitements mentionnés étaient liés à la fonction rattachée de façon plausible à la molécule. Des preuves publiées ultérieurement et étayant ces hypothèses sont toujours les bienvenues. Il vaut mieux disposer d'un maximum d'informations, et la qualité des informations est également fondamentale. La chambre a indiqué que chaque cas doit être évalué séparément. Conformément à la jurisprudence précitée et compte tenu de toutes les informations disponibles, la chambre a décidé en l'occurrence que l'exigence d'application industrielle était remplie.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Deutliche und vollständige Offenbarung

a) Aufzeigen mindestens eines Wegs zur Ausführung der Erfindung

Die Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung in **T 990/07** war teilweise fehlerhaft. Für den Fachmann war sofort erkennbar, dass die Ausführungsbeispiele einige Fehler aufwiesen. Eine Berichtigung der Ausführungsbeispiele und der entsprechenden Abschnitte der Beschreibung war nach Regel 139 EPÜ nicht zulässig. Einige der möglichen Berichtigungen hätten gegen Artikel 123 (2) EPÜ 1973 verstoßen. Aufgrund der Sachlage befand die Kammer jedoch, dass die Erfindung den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ 1973 entspreche.

Die Kammer hatte dann zu entscheiden, ob der – den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ 1973 entsprechende – Antrag nach Regel 27 (1) e) EPÜ 1973 zurückzuweisen sei, weil kein korrektes Ausführungsbeispiel der beanspruchten Erfindung vorlag. Sie verneinte dies: Der Zweck der in Regel 27 (1) e) EPÜ 1973 erwähnten "Beispiele" scheine in erster Linie darin zu liegen, eine ansonsten unvollständige Lehre zu vervollständigen. Folglich könne die Anmeldung nicht nach dieser Regel zurückgewiesen werden, wenn die Beschreibung trotz der fehlerhaften Zeichnungen und dem daraus resultierenden Fehlen von Ausführungsbeispielen "einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung" angibt.

2. Ausführbarkeit – Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In **T 1063/06** (ABI. EPA 2009, 516) befand die Kammer, dass eine Anspruchsformulierung, nach der aufgabenhaft definierte chemische Verbindungen unter Anwendung eines in der Beschreibung angegebenen Bestimmungsverfahrens in Form eines neuartigen Forschungswerkzeuges aufgefunden werden sollen, einen Durchgriffsanspruch darstelle, der auch auf zukünftige Erfindungen gerichtet ist, welche auf der derzeit offenbarten Erfindung beruhen. Dem Anmelder stehe indessen nur der Schutz für seinen tatsächlichen Beitrag

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

(a) Indication of at least one way of carrying out the invention

The description in the original application before the board in **T 990/07** was partly erroneous. Examples were immediately recognisable by the skilled person as containing a number of errors. Correction of the examples and the corresponding passages in the description were not permitted under Rule 139 EPC. Some of the different corrections possible would have contravened Article 123(2) EPC 1973. Nonetheless, on the facts of the case, the invention was held to meet the requirements of Article 83 EPC 1973.

The board had then to decide whether, in the absence of any other example actually embodying the claimed invention, the request, which fulfilled the requirements of Article 83 EPC 1973, should nevertheless be rejected on the basis of Rule 27(1)(e) EPC 1973. The board decided that it should not. The purpose of the 'examples' evoked in Rule 27(1)(e) EPC 1973 appeared primarily to be to complete an otherwise incomplete teaching. As a consequence, the application could not be refused under this provision, if the description was considered to describe, despite the presence of erroneous drawings and the resulting lack of examples actually embodying the invention, 'one way of carrying out the invention'.

2. Reproducibility without undue burden

In **T 1063/06** (OJ EPO 2009, 516) the board held that a formulation of a claim whereby functionally defined chemical compounds were to be found by means of a new kind of research tool using a screening method set out in the description constituted a reach-through claim which was also directed to future inventions based on the one now being disclosed. As the applicant was entitled to claim patent protection only for his actual contribution to the art, it was therefore both reasonable and imperative to limit the claim's subject-matter

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exposé clair et complet

a) Indication d'au moins un mode de réalisation

Dans l'affaire **T 990/07**, la description qui figurait dans la demande initiale soumise à la chambre était partiellement erronée. L'homme du métier pouvait immédiatement reconnaître un certain nombre d'erreurs dans les exemples. Une correction des exemples et des passages correspondants de la description n'était pas admissible, conformément à la règle 139 CBE. Certaines des corrections possibles auraient enfreint l'article 123(2) CBE 1973. En l'occurrence, l'invention avait toutefois été considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 83 CBE 1973.

La chambre devait donc décider si, en l'absence d'autre exemple de mise en œuvre de l'invention revendiquée, la requête, qui satisfaisait aux exigences de l'article 83 CBE 1973, devait néanmoins être rejetée sur la base de la règle 27(1)e) CBE 1973. La chambre a jugé que tel n'était pas le cas. Les "exemples" mentionnés à la règle 27(1)e) CBE 1973 semblent avoir principalement pour but de compléter un enseignement par ailleurs incomplet. Par conséquent, la demande ne pouvait être rejetée au titre de cette disposition si la description était réputée décrire "un mode de réalisation de l'invention", malgré la présence de dessins erronés et, partant, l'absence d'exemples de mise en œuvre de l'invention.

2. Exécution de l'invention sans effort excessif

Dans la décision **T 1063/06** (JO OEB 2009, 516), la chambre a estimé qu'une revendication selon laquelle des composés chimiques définis en termes fonctionnels doivent être découverts en appliquant un procédé de détection mentionné dans la description et revêtant la forme d'un nouvel outil de recherche couvre également les futures inventions fondées sur l'invention présentement divulguée. Le demandeur ne pouvant toutefois prétendre qu'à la protection de sa contribution effective à l'état de la technique, il est non seule-

zum Stand der Technik zu, sodass eine entsprechende Beschränkung des Anspruchsgegenstandes nicht nur zumutbar, sondern geboten sei. Patentschutz nach dem EPÜ sei nicht für den Zweck bestimmt, dem Anmelder ein unerschlossenes Forschungsgebiet, wie im Falle von Durchgriffsansprüchen, zu reservieren, sondern solle dazu dienen, tatsächliche Ergebnisse erfolgreicher Forschungstätigkeit als Belohnung dafür zu schützen, dass konkrete technische Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nach **T 1063/06** umfasse die aufgabenhafte Formulierung einer chemischen Verbindung, hier in einem Durchgriffsanspruch, alle Verbindungen, welche die anspruchsgemäße Fähigkeit besitzen. In Ermangelung jeglicher Auswahlregel in der Streitmeldung und ohne Rückgriffsmöglichkeit auf sein Fachwissen sei der Fachmann allein auf das Prinzip Versuch und Irrtum im Zuge des experimentellen Überprüfens willkürlich gewählter chemischer Verbindungen angewiesen, um sie auf das Vorhandensein der anspruchsgemäßen Fähigkeit hin zu untersuchen; dies stelle für den Fachmann eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms und damit einen unzumutbaren Aufwand dar (T 435/91 folgend).

In **T 1886/06** bezog sich die Kammer auf die Entscheidung T 256/87, wonach nur gewährleistet sein muss, dass der Fachmann, der die Patentschrift liest, die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet. Sie führte aus, dass diese Schlussfolgerung nicht bedeuten kann, dass – im Umkehrschluss – die Verwendung eines nach Artikel 84 EPÜ 1973 undefinierten Ausdrucks in den Ansprüchen zwangsläufig dazu führt, dass die Erfindung nicht ausführbar im Sinne des Artikels 83 EPÜ 1973 ist, wenn sich nicht aus der Beschreibung oder der entsprechenden Fachkunde konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Definition ergeben. Zweifel an einer fehlenden Ausführbarkeit im gesamten Schutzbereich der Ansprüche müssen nämlich mit nachprüfbareren Tatsachen begründet werden. Die reine Mutmaßung, dass sich

accordingly. Patent protection under the EPC was not designed for the purpose of reserving an unexplored field of research for a particular applicant, as reach-through claims did, but to protect factual results of successful research as a reward for making concrete technical results available to the public.

According to **T 1063/06**, a functional definition of a chemical compound (in this case in a reach-through claim) covered all compounds possessing the capability according to the claim. In the absence of any selection rule in the application in suit, the skilled person, without the possibility of having recourse to his common general knowledge, had to resort to trial-and-error experimentation on arbitrarily selected chemical compounds to establish whether they possessed the capability according to the claim; this represented for the skilled person an invitation to perform a research programme and thus an undue effort (following T 435/91).

In **T 1886/06**, the board considered the conclusion in T 256/87 that all that had to be ensured was that the skilled person reading the specification would be able to carry out the invention in all its essential aspects and know when he was working within the forbidden area of the claims. The board held that this could not mean, conversely, that if the claims used a term undefined under Article 84 EPC 1973 the invention necessarily became impossible to carry out within the meaning of Article 83 EPC 1973 in the absence, in the description or the common general knowledge of the skilled person, of concrete indications towards a possible definition; doubts as to the claims' reproducibility over their entire scope had to be substantiated by verifiable facts. A mere conjecture that their scope might extend to undisclosed variants was not enough.

ment raisonnable mais aussi impératif de limiter en conséquence l'objet de la revendication. L'octroi d'une protection par brevet en vertu de la CBE n'a pas pour objectif d'offrir au demandeur un domaine de recherche inexploré, comme dans le cas des revendications portant sur les résultats de recherches futures, mais vise à protéger les résultats concrets d'une activité de recherche fructueuse, en contrepartie de la mise à disposition au public de ces résultats techniques concrets.

Selon la décision **T 1063/06**, la formulation d'un composé chimique en des termes fonctionnels, en l'occurrence dans une revendication portant sur les résultats de recherches futures, englobe tous les composés qui ont la capacité définie dans la revendication. Faute de toute règle de sélection dans la demande en litige, l'homme du métier, qui est dans l'impossibilité d'utiliser ses connaissances générales, n'a d'autre choix que d'avancer par tâtonnements, en examinant expérimentalement des composés chimiques sélectionnés de façon arbitraire afin d'établir s'ils ont la capacité définie dans la revendication, ce qui constitue pour lui une invitation à effectuer un programme de recherche et, partant, un effort excessif (décision T 435/91 confirmée).

Dans l'affaire **T 1886/06**, la chambre a examiné la conclusion de la décision T 256/87 selon laquelle il suffit que l'homme du métier lisant le fascicule de brevet soit mis en mesure d'exécuter l'invention dans tous ses aspects essentiels et puisse savoir s'il travaille dans le domaine interdit des revendications. La chambre a souligné que cette conclusion ne saurait signifier que, à l'inverse, il est forcément impossible d'exécuter l'invention au sens de l'article 83 CBE 1973 si une expression employée dans les revendications n'est pas définie, contrairement aux exigences de l'article 84 CBE 1973, et que la description ou les connaissances générales correspondantes de l'homme du métier ne fournissent aucun élément d'information concret pour une éventuelle définition. En effet, il est nécessaire d'étayer à l'aide de faits vérifiables un doute concernant la possibilité d'exécuter l'invention dans

dieser Schutzbereich auf nicht offenbarte Varianten erstrecken könnte, reicht nicht aus.

3. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

3.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In **T 1225/07** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach bei einer Erfindung wie der vorliegenden, die durch ein zu erreichendes Ergebnis definiert ist, die Informationen in der Anmeldung den Fachmann in die Lage versetzen müssen, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des Anspruchs, der eine solche funktionelle Definition enthält, ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen. Ferner muss die Beschreibung mit oder ohne das einschlägige allgemeine Fachwissen eine in sich geschlossene technische Lehre vermitteln, wie man zu diesem Ergebnis gelangt. Ist dies nicht der Fall, gilt die Erfindung als nicht ausreichend offenbart (im Anschluss an **T 713/98**).

3.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

In **T 608/07** stellte die Kammer fest, dass die ihr vorgelegte Sache in Bezug auf die Frage der ausreichenden Offenbarung Ähnlichkeit mit **T 256/87** aufweist, da in beiden Fällen der Mangel aus einer Mehrdeutigkeit entstanden ist. Sie räumte zwar ein, dass – je nach den Umständen – eine solche Mehrdeutigkeit durchaus zu einem Einwand mangelnder Offenbarung führen kann, dabei aber berücksichtigt werden sollte, dass diese Mehrdeutigkeit auch den Umfang der Ansprüche betrifft, mithin Artikel 84 EPÜ 1973. Da Artikel 84 EPÜ 1973 selbst jedoch keinen Einspruchsgrund darstellt, ist darauf zu achten, dass ein Einwand mangelnder Offenbarung nicht bloß ein verborgener Einwand nach Artikel 84 EPÜ 1973 ist. Die Kammer befand, dass es für einen Einwand mangelnder Offenbarung aufgrund von Mehrdeutigkeit nicht ausreicht, das Vorhandensein einer solchen Mehrdeutigkeit beispielsweise in den Randbereichen der Ansprüche nachzuweisen. In der Regel muss auch gezeigt werden, dass die Mehrdeutigkeit den Fachmann der Möglichkeit beraubt,

3. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC

3.1 Article 83 EPC and support from the description

The board in **T 1225/07** referred to the established case law of the boards of appeal, according to which, in an invention like the one at issue, characterised by a result to be achieved, the information in the application must enable the skilled person to achieve the envisaged result within the whole ambit of the claim containing such a functional definition without undue difficulty. In addition, the description, with or without the relevant common general knowledge, must provide a fully self-sufficient technical concept as to how this result is to be achieved. If this is not the case the invention is to be considered as not having been sufficiently disclosed (referring to **T 713/98**).

3.2 Article 83 EPC and the clarity of claims

The board in **T 608/07** found the issue before it with regard to sufficiency of disclosure was quite similar to the situation in **T 256/87**, both cases concerning an insufficiency which arose through ambiguity. Although the board accepted that, depending upon the circumstances, such an ambiguity might very well lead to an insufficiency objection, it should be borne in mind that this ambiguity also related to the scope of the claims, i.e. Article 84 EPC 1973. Since, however, Article 84 EPC 1973 was in itself not a ground of opposition, care had to be taken that an insufficiency objection arising out of an ambiguity was not merely a hidden objection under Article 84 EPC 1973. The board was convinced that, for an insufficiency arising out of ambiguity, it was not enough to show that an ambiguity existed, e.g. at the edges of the claims. It would normally be necessary to show that the ambiguity deprived the person skilled in the art of the promise of the invention. It went without saying that this delicate balance between Articles 83 and

l'ensemble du domaine revendiqué. Il ne suffit pas de présumer simplement que la protection couvre des variantes non divulguées.

3. Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE

3.1 L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications

Dans l'affaire **T 1225/07**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle, pour une invention comme celle en question, caractérisée par un résultat à atteindre, les informations figurant dans la demande doivent permettre à l'homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant une pareille définition fonctionnelle. En outre, la description, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes, doit fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint. Dans le cas contraire, l'invention doit être considérée comme n'ayant pas été suffisamment divulguée (renvoi à **T 713/98**).

3.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

Dans l'affaire **T 608/07**, la chambre a considéré que la question dont elle était saisie, et qui portait sur la suffisance de l'exposé de l'invention, était dans une large mesure semblable à la situation rencontrée dans l'affaire **T 256/87**, ces deux cas ayant trait à une insuffisance de l'exposé due à une ambiguïté. Bien que la chambre ait admis que dans certaines circonstances, une telle ambiguïté puisse tout à fait entraîner une objection pour insuffisance de l'exposé, il convient de garder en mémoire que cette ambiguïté concerne également la portée des revendications, à savoir l'article 84 CBE 1973. Etant donné que l'article 84 CBE 1973 ne peut toutefois constituer en soi un motif d'opposition, il faut veiller à ce qu'une objection pour insuffisance de l'exposé due à une ambiguïté ne soit pas simplement une objection déguisée au titre de l'article 84 CBE 1973. La chambre est convaincue que s'agissant d'une insuffisance de l'exposé due à une ambiguïté, il ne faut pas se contenter de montrer l'existence d'une ambiguïté, qui concerne par exemple la délimitation

die Erfindung wie vorgesehen zu nutzen. Es liegt auf der Hand, dass diese heikle Balance zwischen Artikeln 83 und 84 EPÜ 1973 im Einzelfall beurteilt werden muss.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Allgemeines

Die Auswahl explizit offenbarter Grenzwerte, die mehrere (Unter-) Bereiche definieren, zur Festlegung eines neuen (engeren) Unterbereichs ist nicht nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden, wenn die Bereiche aus derselben Liste stammen; die Kombination eines einzelnen Bereichs aus dieser Liste mit einem anderen einzelnen Bereich aus einer zweiten Liste von Bereichen, der sich auf ein anderes Merkmal bezieht, gilt dagegen nicht als in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sofern es nicht einen klaren Hinweis auf eine solche Kombination gibt (T 1511/07).

In T 1374/07 brachte der Beschwerdeführer vor, dass nur eine Liste vorlag und nicht, wie in mehreren Entscheidungen gefordert, zwei Listen und die bevorzugte Auswahl von zwei Elementen aus einer Liste nicht dasselbe sei wie die Auswahl von zwei Elementen aus zwei Listen. Nach Auffassung der Kammer war diese Interpretation nicht korrekt, denn eine Auswahl von zwei Elementen aus einer Liste könne de facto mit einer zweifachen Auswahl aus zwei identischen Listen gleichgesetzt werden (s. T 811/96). Daher konnte sich die Kammer der Argumentation des Beschwerdeführers nicht anschließen.

2. Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen

Ein Beispiel für einen Fall der Zwischenverallgemeinerung ist T 879/09. In dieser Entscheidung, die zu einer Sache erging, in der die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen hatte, weil sie gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß, führte die Kammer aus, dass eine Erfindung in der Patentanmeldung in allgemeiner Form sowie anhand von einem oder mehreren detaillierten Ausführungsbeispielen beschrieben ist. Um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit und/oder mangelnder erfinderischer

84 EPC 1973 had to be assessed on the merits of each individual case.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. General issues

Although the selection of explicitly disclosed borderline values defining several (sub)ranges, in order to form a new (narrower) sub-range, is not contestable under Article 123(2) EPC when the ranges belong to the same list, the combination of an individual range from this list with another individual range emerging from a second list of ranges and relating to a different feature is not considered to be disclosed in the application as filed, unless there is a clear pointer to such a combination (T 1511/07).

In T 1374/07, the appellant argued that there was only one list and not two lists as required by several decisions and that a preferred selection of two members from one list had nothing to do with the selection of two members out of two lists. This statement was, however, in the board's view not correct, since a selection of two components from one list is in fact equivalent to a twofold selection from two identical lists (see T 811/96). Therefore the board could not agree with this argument.

2. Intermediate generalisation – non-disclosed combinations

T 879/09 gives an example of cases dealing with intermediate generalisation. It concerned a case where the examining division rejected the application as infringing Article 123(2) EPC. The board stated that a patent application described an invention in general terms together with one or more detailed embodiments. In order to overcome an objection of lack of novelty and/or inventive step the applicant often adds some but not all the features from the detailed embodiments to the general disclosure. This results in

des revendications. Il est normalement nécessaire d'établir que cette ambiguïté empêche l'homme du métier de réaliser comme prévu l'invention. Cet équilibre délicat entre les articles 83 et 84 CBE 1973 doit être apprécié en fonction des faits à la base de chaque cas individuel.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Généralités

Bien que la sélection de valeurs limites explicitement divulguées définissant plusieurs (sous-)intervalles dans le but de former un sous-intervalle (plus étroit) ne soit pas contestable au titre de l'article 123(2) CBE lorsque les intervalles appartiennent à la même liste, la combinaison d'un intervalle individuel pris dans cette liste avec un autre intervalle particulier issu d'une seconde liste et se rapportant à une autre caractéristique n'est pas considérée comme divulguée dans la demande telle que déposée, sauf si une telle combinaison est clairement suggérée (T 1511/07).

Dans l'affaire T 1374/07, le requérant a fait valoir qu'il n'existait qu'une seule liste, et non deux comme requis par plusieurs décisions, et qu'une sélection préférée de deux membres sur une liste n'avait rien à voir avec la sélection de deux membres sur deux listes. La chambre a toutefois écarté cette affirmation, étant donné qu'une sélection de deux composants sur une liste équivaut en fait à une double sélection sur deux listes identiques (cf. T 811/96). La chambre n'a donc pu accueillir cet argument.

2. Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées

L'affaire T 879/09 fournit un exemple d'affaire traitant de généralisation intermédiaire. En l'occurrence, la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle avait enfreint l'article 123(2) CBE. La chambre a déclaré qu'une demande de brevet décrit une invention dans des termes généraux avec un ou plusieurs modes de réalisation détaillés. Afin de remédier à une objection d'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, le demandeur ajoute souvent certaines caractéristiques des modes de

Tätigkeit auszuräumen, nimmt der Anmelder oft einige, jedoch nicht alle Merkmale der detaillierten Ausführungsbeispiele in die allgemeine Offenbarung auf. Dadurch ergibt sich ein Gegenstand, der zwischen der ursprünglichen allgemeinen Offenbarung und den im Einzelnen beschriebenen Ausführungsformen liegt. Patentfachleute bezeichnen dies als "Zwischenverallgemeinerung", obwohl "Zwischenbeschränkung" eine angemessenere Bezeichnung wäre, um deutlich zu machen, dass es sich in Wirklichkeit um eine Beschränkung der allgemeineren ursprünglichen Offenbarung handelt (T 461/05). Eine solche Zwischenbeschränkung oder Zwischenverallgemeinerung ist nach Artikel 123 (2) EPÜ nur dann zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung **zweifelsfrei** erkennen kann, dass die aus einem detaillierten Ausführungsbeispiel entnommenen Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen (T 962/98). Da dieses Kriterium erfüllt war, lag kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.

3. Disclaimer

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

In **T 8/07** hatte die Kammer über die Zulässigkeit eines Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zu entscheiden. Sie merkte an, dass ein Disclaimer der Entscheidung G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) zufolge nur zu dem jeweils beabsichtigten Zweck und zu nichts anderem eingesetzt werden darf. Hat ein Disclaimer Wirkungen, die über den hier genannten Zweck hinausgehen, so ist oder wird er unzulässig. Die Tatsache, dass ein Disclaimer erforderlich ist, heißt außerdem nicht, dass der Anmelder seine Ansprüche willkürlich ändern darf (G 1/03, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Der Disclaimer sollte daher nicht mehr ausklammern, als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen. Die Kammer stellte fest, dass aus der Begründung von G 1/03 nicht geschlossen

an object that lies between the original general disclosure and the detailed embodiments. This is called an "intermediate generalisation" in patent jargon, although a better term would be "intermediate restriction" to make clear that it is in fact a restriction from the more general original disclosure (T 461/05). Such an intermediate restriction or generalisation is permissible under Article 123(2) EPC only if the skilled person would recognise **without any doubt** from the application as filed that characteristics taken from a detailed embodiment were not closely related to the other characteristics of that embodiment and applied directly and unambiguously to the more general context (T 962/98). Since the test mentioned above was fulfilled, Article 123(2) EPC was not infringed.

3. Disclaimers

3.1 Decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03

In **T 8/07** the board had to decide on the allowability of a disclaimer under Article 123(2) EPC. The board observed that G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) stated that a disclaimer may serve exclusively the purpose for which it is intended and nothing more. If a disclaimer has effects which go beyond its purpose, it is or becomes inadmissible. Further, the necessity for a disclaimer is not an opportunity for the applicant to reshape his claims arbitrarily (G 1/03, reasons 3). Therefore the disclaimer should not remove more than is necessary to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons. From that the board found that it could not be derived from the reasoning of G 1/03 that a patent proprietor is permitted a degree of discretion or latitude concerning the "border" within which the disclaimer should be drafted with respect to the

réalisation détaillés – mais pas toutes – à l'exposé général. Il en résulte un objet qui se situe entre l'exposé général initial et les modes de réalisation détaillés, et qui est qualifié de "généralisation intermédiaire" dans le jargon des brevets, alors qu'il devrait être plus correctement intitulé "restriction intermédiaire" pour faire ressortir clairement qu'il s'agit en fait d'une restriction de l'exposé initial plus général (T 461/05). Une telle restriction ou généralisation intermédiaire n'est admissible au titre de l'article 123(2) CBE que si l'homme du métier peut déduire **sans aucun doute** de la demande telle que déposée que les caractéristiques tirées d'un mode de réalisation détaillé ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général (T 962/98). Etant donné qu'il avait été satisfait au test précité, il n'y avait pas eu violation de l'article 123(2) CBE.

3. Disclaimer

3.1 Décisions appliquant les critères posés par G 1/03 et G 2/03

Dans la décision **T 8/07**, la chambre devait statuer sur l'admissibilité d'un disclaimer en vertu de l'article 123(2) CBE. Elle a fait observer que selon la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. Si un disclaimer produit des effets qui vont au-delà de son but, il est ou devient inadmissible. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications (G 1/03, point 3 des motifs). Aussi, le disclaimer ne doit-il pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Selon la chambre, on ne saurait donc déduire du raisonnement développé dans la décision G 1/03 qu'une certaine latitude

werden könne, dass dem Patentinhaber bezüglich der "Grenzen" für die Abfassung des Disclaimers im Hinblick auf den auszuklammern den Gegenstand ein gewisses Ermessen oder ein gewisser Spielraum zugestanden werde. Ganz im Gegenteil würde jedes Ermessen bezüglich des Umfangs des Disclaimers gegenüber dem auszuklammern den Gegenstand unweigerlich dazu führen, dass die Formulierung des Disclaimers bis zu einem gewissen Grad willkürlich würde. Dies würde den in G 1/03 ausdrücklich getroffenen Feststellungen widersprechen. Um die sich aus G 1/03 ergebenden Vorgaben zur Formulierung von Disclaimern zu erfüllen, müssten diese daher so abgefasst werden, dass nur der Gegenstand ausgeklammert werde, der nicht beansprucht werden könne. Ferner sei das Argument des Patentinhabers, dass ihm kein Vorteil entstehe, nicht unbedingt richtig, denn ein breiter Disclaimer führe nicht nur zur Wiederherstellung der Neuheit, sondern mache den beanspruchten Gegenstand außerdem gegen einen potenziellen Angriff wegen mangelnder Neuheit "immun".

Im Fall **T 440/04** ging es darum, ob es zur Wiederherstellung der Neuheit ausreichte, Beispiel 1 von C63 durch einen Disclaimer auszuklammern. Zwar sollte ein Disclaimer nicht mehr als das ausklammern, was zur Wiederherstellung der Neuheit erforderlich ist, doch kann er den beabsichtigten Zweck nicht erfüllen, wenn er weniger ausklammert, als es zur Wiederherstellung der Neuheit bedarf. Die Offenbarung in C63 von Fasern, die Zusammensetzungen und Eigenschaften aufweisen, wie sie von den vorliegenden Ansprüchen 1 laut allen Anträgen gefordert werden, war nicht streng auf die in Beispiel 1 von C63 beschriebenen Fasern beschränkt. Das Ausklammern der letztgenannten Fasern war also nicht ausreichend, um aus den genannten Ansprüchen 1 alle in C63 offenbarten Fasern mit der Zusammensetzung und den inhärenten Eigenschaften gemäß den genannten Ansprüchen auszuschließen. Im vorliegenden Fall reichte es zur Wiederherstellung der Neuheit des Anspruchsgegenstands gegenüber C63 demnach nicht aus, Beispiel 1 durch einen Disclaimer auszuklammern.

subject-matter to be excised. On the contrary, the existence of any discretion regarding the extent of the disclaimer as compared to the subject-matter to be excluded would inevitably introduce a degree of arbitrariness in the drafting of the disclaimer. This would conflict with the express findings of G 1/03. It was therefore concluded that in order to comply with the requirements following from G 1/03 with respect to the drafting of disclaimers it was necessary that these be formulated to excise only that subject-matter which could not be claimed. Further the submission of the patent proprietor that it would derive no advantage was not necessarily and inevitably correct since a broad disclaimer, in addition to restoring novelty, would have the further effect of "immunising" the subject-matter claimed against a potential attack of lack of novelty.

In case **T 440/04** the question was whether disclaiming example 1 of C63 was sufficient to restore novelty. Whereas on the one hand a disclaimer should not remove more than was necessary to restore novelty, it cannot, on the other hand, be considered to serve its intended purpose when it excises less than what is necessary to restore novelty. The disclosure in C63 of fibres having compositions and properties as required by the claims 1 according to all requests was not strictly limited to the fibres described in example 1 of C63. "Cutting out" the latter fibres was thus not sufficient to exclude from the said claims 1 all those fibres disclosed in C63 having a composition and the inherent properties according to said claims. In the case at issue, the disclaiming of example 1 was thus not sufficient to restore the novelty of the claimed subject-matter over C63.

ou marge d'appréciation est laissée au titulaire du brevet s'agissant de la mesure dans laquelle un disclaimer doit être rédigé afin de retrancher l'objet devant être exclu. En effet, toute marge d'appréciation à cet égard introduirait par la force des choses un certain élément arbitraire dans la rédaction du disclaimer, ce qui serait contraire aux conclusions expresses de la décision G 1/03. Il a donc été conclu qu'afin de satisfaire aux exigences en la matière découlant de la décision G 1/03, les disclaimers doivent être rédigés de manière à n'exclure que l'objet ne pouvant être revendiqué. En outre, l'argument du titulaire du brevet selon lequel un disclaimer plus étendu ne lui procurerait aucun avantage n'était pas nécessairement et absolument correct, puisqu'un disclaimer large, en plus de restaurer la nouveauté, aurait comme effet supplémentaire d'"immuniser" l'objet revendiqué contre une éventuelle attaque pour manque de nouveauté.

Dans l'affaire **T 440/04**, il s'agissait de déterminer si il suffisait d'exclure l'exemple 1 du document C63 pour rétablir la nouveauté. Si un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté, on ne saurait non plus considérer qu'un disclaimer est employé dans le but recherché lorsqu'il retranche moins que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté. La divulgation, dans le document C63 précité, de fibres ayant une composition et des propriétés conformes aux revendications 1 selon toutes les requêtes, n'était pas strictement limitée aux fibres décrites dans l'exemple 1 de ce document. Aussi, l'exclusion de ces dernières ne suffisait-elle pas pour exclure desdites revendications 1 toutes les fibres divulguées dans le document C63 dont la composition et les propriétés inhérentes étaient conformes à ces revendications. Dans le cas d'espèce, l'exclusion de l'exemple 1 n'était donc pas suffisante pour rétablir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document C63.

In **T 795/05** erklärte die Kammer, dass ein Disclaimer ohne Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden kann, sofern er die in G 1/03 genannten Kriterien erfüllt. Im vorliegenden Fall hatte der Disclaimer weder eine explizite noch eine implizite Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, obwohl der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand durch die ursprüngliche Anmeldung gestützt wurde. Der Disclaimer sollte außerdem – anders als in T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) – die Neuheit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ wiederherstellen und war als solcher nicht in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Daher war der betreffende Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar.

In **T 1107/06** merkte die Kammer an, dass vor Erlass der Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2004, 413 und 448) allgemein anerkannt gewesen sei, dass ein Disclaimer grundsätzlich zugelassen werden könne, wenn der auszuschließende Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Anmeldung als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart werde. Dieser Grundsatz gehe aus der allerersten Entscheidung (T 4/80, ABI. EPA 1982, 149) hervor, mit der die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch gestattet worden sei. In dieser Entscheidung sei die Zulässigkeit des Disclaimers nicht mit dessen Zweck, sondern damit begründet worden, dass der auszuschließende Gegenstand vom Anmelder ursprünglich als eine mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart worden war. Die in der Entscheidung T 4/80 entwickelten Grundsätze seien in mehreren anderen Entscheidungen zustimmend angewandt oder erwähnt worden (s. z. B. T 80/85, T 98/94, T 673/94). Jedoch bilde sich in letzter Zeit in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein restriktiverer Ansatz heraus (s. T 1050/99, T 1102/00, T 236/01, T 868/04, T 795/05, T 1559/05), wonach Disclaimer, mit denen ein Gegenstand ausgeschlossen wird, der als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart worden ist, als nicht offenbarte und damit unzulässige Disclaimer anzusehen sind,

In **T 795/05** the board noted that a disclaimer which has no basis in the application as filed may not be refused under Article 123(2) EPC provided it fulfils the criteria set out in G 1/03. The disclaimer at issue had no basis either explicitly or implicitly in the application as originally filed, although the subject-matter excluded by the disclaimer was supported by the application as filed. Further, the disclaimer was, in contrast to the case under consideration in T 4/80 (OJ EPO 1982, 149), intended to restore novelty over a document belonging to the state of the art according to Article 54(3) EPC, and was as such not disclosed in the application as filed. Therefore the claim at issue was not allowable under Article 123(2) EPC.

In **T 1107/06** the board observed that prior to the decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2004, 413 and 448) it was widely accepted that a disclaimer could in principle be allowed when the subject-matter to be excluded was disclosed in the European patent application as filed as an embodiment of the invention. This principle emerged from the very first decision (T 4/80, OJ EPO 1982, 149) allowing the introduction of a disclaimer into a claim. This decision justified the allowability of the disclaimer not by its purpose, but by the fact that the subject-matter to be excluded was originally disclosed by the applicant as a possible embodiment of the invention. The principles developed in decision T 4/80 were applied or cited with approval in several other decisions (see e.g. T 80/85, T 98/94, T 673/94). However, a more restrictive approach had recently emerged in the case law of the boards of appeal (see T 1050/99, T 1102/00, T 236/01, T 868/04, T 795/05, T 1559/05), according to which disclaimers which exclude subject-matter disclosed as an embodiment of the invention were regarded as non-disclosed disclaimers and held unallowable unless they fell under one of the exceptions laid down in decisions G 1/03 and G 2/03.

Dans l'affaire **T 795/05**, la chambre a indiqué qu'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée ne saurait être rejeté en vertu de l'article 123(2) CBE pour autant qu'il satisfasse aux critères énoncés dans la décision G 1/03. Le disclaimer en cause n'avait aucun fondement, ni explicite, ni implicite, dans la demande telle qu'initialement déposée, même si l'objet qu'il excluait s'appuyait sur ladite demande. En outre, ce cas se différencie de l'affaire T 4/80 (JO OEB 1982, 149) en ce sens que le disclaimer visait à rétablir la nouveauté par rapport à un document compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE et qu'il n'était en tant que tel pas divulgué dans la demande telle que déposée. La revendication en cause n'était donc pas admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

Dans la décision **T 1107/06**, la chambre a fait observer qu'avant les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2004, 413 et 448), il était largement admis qu'un disclaimer était en principe admissible lorsque l'objet à exclure était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande de brevet européen telle que déposée. Ce principe est né de la toute première décision qui a autorisé l'introduction d'un disclaimer dans une revendication (T 4/80, JO OEB 1982, 149). Selon cette décision, l'admissibilité d'un disclaimer ne tenait pas à son but, mais au fait que l'objet à exclure était décrit à l'origine comme étant un mode de réalisation possible de l'invention. Les principes développés dans la décision T 4/80 ont été appliqués ou approuvés dans plusieurs autres décisions (cf. par ex. T 80/85, T 98/94, T 673/94). Cependant, une approche plus restrictive a récemment émergé dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. T 1050/99, T 1102/00, T 236/01, T 868/04, T 795/05, T 1559/05), selon laquelle les disclaimers qui excluent un objet divulgué en tant que mode de réalisation d'une invention sont traités comme des disclaimers non divulgués et sont jugés non admissibles, à moins qu'ils ne tombent sous le coup de l'une des exceptions énoncées dans les décisions G 1/03 et G 2/03.

sofern sie nicht einer der in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 genannten Ausnahmen entsprechen.

In der Sache **T 1068/07** stellte die Kammer unter Verweis auf G 1/07 (Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe) fest, dass im Anschluss an die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03, die sich mit der Problematik der sogenannten "nicht offenbaren" Disclaimer befassten, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten wurden, ob sich die Feststellungen in diesen Entscheidungen auch auf die Offenbarung von Ausführungsformen beziehen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart werden. Einerseits seien nämlich Disclaimer zu solchen Ausführungsformen in einer Reihe von Entscheidungen unter Berufung auf das Konzept der "nicht offenbaren Disclaimer" zurückgewiesen worden (T 1050/99; T 795/05). Dieser Ansatz finde sich auch in den Richtlinien für die Prüfung vom April 2010 (C-III-16, 4.20). Andererseits werde in den Entscheidungen T 1107/06 und T 1139/00 der Standpunkt vertreten, dass die in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 festgelegten Kriterien nicht gelten und ein Disclaimer auf der Grundlage solcher "offenbarter" Ausführungsformen zugelassen werden könne. In **T 1068/07** betonte die Kammer, dass es in diesem Fall einen entscheidenden Unterschied mache, ob der erste Ansatz verfolgt werde oder der zweite. Sie beschloss daher, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen: "Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?" Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/10** anhängig.

4. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – formale Aspekte

4.1 Nachreichen von Angaben

In **T 2321/08** ging die Kammer der Frage nach, ob nach Regel 27 (1) b) EPÜ 1973 ein dem Anmelder bekannter Stand der Technik in der Anmeldung schon zum Zeitpunkt der Einreichung gewürdigt werden muss. Sie kam zu dem Schluss, dass Regel 27 (1) b) EPÜ 1973 bzw.

In case **T 1068/07**, the board stated that, as observed in G 1/07 (reasons 4.2.3), following decisions G 1/03 and G 2/03, which dealt with the issue of the so-called "undisclosed" disclaimers, different opinions have been expressed in the jurisprudence of the boards of appeal on whether the findings of said decisions relate also to the disclaiming of embodiments which are disclosed in the application as filed as part of the invention. Indeed, on the one hand, a series of decisions, by applying the notion of "undisclosed disclaimers", did not allow disclaimers based on such embodiments (T 1050/99; T 795/05). This approach has been adopted in the Guidelines for Examination of April 2010 (C-III-16, point 4.20). On the other hand, the decisions T 1107/06 and T 1139/00 have adopted the approach whereby the criteria established in the decisions G 1/03 and G 2/03 do not apply and, consequently, a disclaimer can be allowed based on such "disclosed" embodiments. The board, in case **T 1068/07** stressed that whether the first approach was followed rather than the second made a decisive difference in the case at issue. The board therefore decided to refer the following question to the Enlarged Board of Appeal: "Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?". The case is pending under **G 2/10**.

4. The application as originally filed – formal aspects

4.1 Subsequent addition of details

In **T 2321/08** the board considered the question of whether Rule 27(1)(b) EPC 1973 required that prior art known to the applicant be acknowledged in the application already at the time of filing it. The board came to the conclusion that Rule 27(1)(b) EPC 1973, or equivalent

Dans l'affaire **T 1068/07**, la chambre a estimé que, comme il a été relevé dans la décision G 1/07 (point 4.2.3 des motifs) faisant suite aux décisions G 1/03 et G 2/03, qui portaient sur la problématique des disclaimers dits "non divulgués", des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours quant à la question de savoir si les conclusions des décisions concernées se rapportent aussi à l'exclusion par disclaimer des modes de réalisation qui sont divulgués dans la demande telle que déposée en tant que parties intégrantes de l'invention. D'une part, en appliquant la notion de "disclaimer non divulgué", une série de décisions n'autorisait pas les disclaimers fondés sur ces modes de réalisation (T 1050/99 ; T 795/05). Cette approche a également été retenue dans les Directives relatives à l'examen d'avril 2010 (C-III-16, paragraphe 4.20). D'autre part, les décisions T 1107/06 et T 1139/00 sont parties du principe que les critères arrêtés dans les décisions G 1/03 et G 2/03 ne s'appliquent pas et que, par conséquent, un disclaimer peut être admis sur la base de tels modes de réalisation "divulgués". Dans l'affaire **T 1068/07**, la chambre a souligné qu'en l'espèce, le fait de suivre la première approche plutôt que la seconde fait une différence décisive. Elle a donc décidé de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours : "Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle qu'elle a été déposée ?". L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/10**.

4. Demande telle que déposée – aspects formels

4.1 Ajout d'informations

Dans la décision **T 2321/08**, la chambre a examiné la question de savoir si la règle 27(1)(b) CBE 1973 nécessite que l'état de la technique antérieure connu du demandeur soit déjà exposé dans la demande à la date de son dépôt. La chambre a conclu que la règle 27(1)(b)

Regel 42 (1) b) EPÜ entsprechend den Anmelder nicht streng dazu verpflichtet, bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung den ihm bekannten Stand der Technik zu würdigen und die Fundstellen anzugeben, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt. Außerdem gibt es im EPÜ keine Bestimmung, die es verbieten würde, eine Anmeldung dahin gehend zu ändern, dass die Erfordernisse von Regel 27 (1) b) EPÜ 1973 bzw. Regel 42 (1) b) EPÜ erfüllt werden (bestätigt in **T 1123/09**).

5. "Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen

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

In **T 1125/07** befand die Kammer, dass zur Feststellung, ob der Gegenstand eines Patentanspruchs über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, untersucht werden muss, ob dieser Anspruch technische Informationen enthält, die ein Fachmann nicht objektiv und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet hätte. Der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung umfasst alles, was entweder explizit oder implizit eindeutig und unmittelbar darin offenbart ist. Unter "**impliziter Offenbarung**" ist in diesem Zusammenhang eine Offenbarung zu verstehen, die jeder Fachmann objektiv als sich aus dem expliziten Inhalt zwangsläufig ergebend ansehen würde, etwa aufgrund von allgemeinen naturwissenschaftlichen Gesetzen (**T 860/00**). Nicht darunter zu verstehen ist somit ein Sachverhalt, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Demnach muss das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens zwangsläufig nahelegt. Als implizite Offenbarung ist danach lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt (s. **T 823/96**). Siehe auch die

Rule 42(1)(b) EPC, does not put a stringent obligation on the applicant to acknowledge prior art known to him, and to cite documents known to him reflecting this prior art, already at the time of filing the application. Furthermore, no requirement of the EPC prohibits amending an application in order to meet the provisions set out in Rule 27(1)(b) EPC 1973 or Rule 42(1)(b) EPC (followed by **T 1123/09**).

5. "Tests" for assessing the allowability of an amendment

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

The board in **T 1125/07** stated that, in order to determine whether or not the subject-matter of a claim in a patent extends beyond the content of the application as filed, it has to be examined whether that claim comprises technical information which a skilled person would not have objectively and unambiguously derived from the application as filed. The content of an application as filed encompasses what is directly and unambiguously disclosed therein either explicitly or implicitly. In this context "**implicit disclosure**" means disclosure which any person skilled in the art would objectively consider as necessarily implied in the explicit content, e.g. in view of general scientific laws (**T 860/00**). Hence, the term "implicit disclosure" should not be construed to mean matter that does not belong to the content of the technical information provided by a document but may be rendered obvious on the basis of that content. Whilst common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document, the question of what may be rendered obvious by that disclosure in the light of common general knowledge is not relevant to the assessment of what the disclosure of that document necessarily implies. The implicit disclosure means no more than the clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned (see **T 823/96**). See also **T 1089/07** which contains similar reasons than **T 1125/07**.

CBE 1973 (ou la règle 42(1)(b) CBE, équivalente) n'impose pas au demandeur l'obligation stricte d'exposer l'état de la technique dont il a connaissance et de citer les documents qu'il connaît et qui reflètent cet état de la technique dès le moment où il dépose sa demande. En outre, aucune disposition de la CBE n'interdit de modifier une demande en vue de satisfaire aux dispositions de la règle 27(1)(b) CBE 1973 ou de la règle 42(1)(b) CBE (confirmé par **T 1123/09**).

5. "Tests" pour évaluer l'admissibilité d'une modification

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

Dans la décision **T 1125/07**, la chambre a déclaré qu'afin de déterminer si l'objet d'une revendication d'un brevet s'étend ou non au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, il convient d'examiner si la revendication comprend des informations techniques qu'un homme du métier n'aurait pas déduites objectivement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Le contenu d'une demande telle que déposée inclut tout ce qui y est divulgué directement et sans ambiguïté, que ce soit explicitement ou implicitement. Dans ce contexte, le terme de "**divulgaration implicite**" désigne une divulgation que tout homme du métier considérerait objectivement comme nécessairement incluse dans le contenu explicite, par exemple compte tenu des lois scientifiques générales (**T 860/00**). Par conséquent, l'expression "divulgaration implicite" ne doit pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qui sont susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. S'il convient de prendre en considération les connaissances générales afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique nécessairement la divulgation de ce document. La divulgation implicite

Entscheidung **T 1089/07**, die eine ähnliche Begründung enthält wie **T 1125/07**.

In **T 1107/06** vertrat die Kammer unter Bezugnahme auf T 860/00 folgende Auffassung: Gibt es zugleich eine allgemeine Offenbarung der Erfindung und eine spezifische Offenbarung einer beispielhaften oder bevorzugten Ausführungsform, die unter die allgemeine Offenbarung fällt, so geht der Fachmann gewöhnlich davon aus, dass alle weiteren unter die allgemeine Offenbarung fallenden Ausführungsformen, auch wenn sie nicht eigens erwähnt werden, ebenfalls zur Erfindung gehören. Die nicht als Beispiel angeführten bzw. nicht bevorzugten Ausführungsformen werden somit als logische Ergänzung der beispielhaften bzw. bevorzugten Ausführungsformen implizit offenbart.

Die Sache **T 985/06** betraf die Änderung der Obergrenze eines Bereichs, der durch die Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt war, auf eine neue (niedrigere) Obergrenze, die nicht durch die Beschreibung gestützt war. Konkret sollte der (durch die ursprüngliche Beschreibung gestützte) Bereich von "1,05:1 bis 1,4:1" auf "1,05:1 bis weniger als 1,4:1" geändert werden. Die Kammer befand, dass der Bereich "1,05:1 bis 1,4:1" zwar alle Werte innerhalb der so angegebenen Spanne umfasse, die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung den Bereich aber nur ganz allgemein offenbare, und nicht speziell und somit direkt und eindeutig alle in diesen Bereich fallenden Werte. Die Änderung verstoße daher gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Ferner hatte der Beschwerdegegner/Patentinhaber auch geltend gemacht, dass es sich bei der Obergrenze des beanspruchten Bereichs von "weniger als 1,4:1", wenn sie nicht durch die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sei, um einen Disclaimer handle, der seinerseits von der Beschreibung gestützt werde. Nach Auffassung der Kammer enthielt aber Anspruch 1 kein wie auch immer geartetes "negatives" technisches Merkmal, durch das bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemeinen Merkmals ausgeschlossen werden.

In **T 1107/06**, quoting T 860/00, the board took the view that when there is a generic disclosure of the invention together with a specific disclosure of an illustrative or preferred embodiment falling under the generic disclosure, the skilled person will normally infer that all the other embodiments comprised in the generic disclosure without being mentioned specifically also form part of the invention. The non-exemplified or non-preferred embodiments are thus implicitly disclosed as the logical complement of the exemplified or preferred embodiments.

T 985/06 concerned amending the upper limit of a range, supported in the description as filed, to a new (lower) value not thus supported, by changing it from 1.05:1 to 1.4:1 to 1.05:1 to less than 1.4:1. The board acknowledged that "1.05:1 to 1.4:1" included all values within the stated range. However, the application as filed disclosed only the range in general; it did not specifically, and thus directly and unambiguously, disclose all values within it. The amendment therefore contravened Article 123(2) EPC. The respondent/patent proprietor also argued that if the upper limit of the claimed range "less than 1.4:1" lacked support in the description as filed, then it was a disclaimer which did not have such support. But the board found that claim 1 did not contain any "negative" technical feature typically excluding from a general feature specific embodiments or areas.

n'est rien de plus que la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement (cf. T 823/96). Voir également la décision **T 1089/07** dont les motifs sont similaires à ceux de la décision **T 1125/07**.

Dans l'affaire **T 1107/06**, citant la décision T 860/00, la chambre a estimé que lorsqu'une divulgation générique de l'invention est complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation préféré ou donné à titre d'illustration, qui est englobé dans la divulgation générique, l'homme du métier en déduit normalement que tous les autres modes de réalisation compris dans cette divulgation générique sans être expressément mentionnés font également partie de l'invention. Ces autres modes de réalisation sont donc implicitement divulgués en tant que complément logique des modes de réalisation préférés ou donnés à titre d'exemples.

L'affaire **T 985/06** concernait la modification de la limite supérieure d'un intervalle supporté par les documents d'origine par une nouvelle valeur (inférieure) qui elle-même n'était pas supportée. En effet la modification consistait à passer de l'intervalle (supporté par la description d'origine) de 1,05:1 à 1,4:1 à l'intervalle 1,05:1 à moins de 1,4:1. La chambre a reconnu que l'intervalle de 1,05:1 à 1,4:1 incluait toutes les valeurs contenues dans la plage indiquée; toutefois les documents d'origine divulguaient seulement l'intervalle en général et ne divulguaient pas spécifiquement et donc directement et sans ambiguïté toutes les valeurs comprises dans l'intervalle en question. La modification contrevenait aux exigences de l'article 123(2) CBE. Par ailleurs, l'intimé/titulaire du brevet a aussi fait valoir que, si la limite supérieure de l'intervalle revendiqué "moins de 1,4:1" n'était pas supportée par la description d'origine, alors elle représentait un disclaimer supporté par la description. Mais selon la chambre, la revendication 1 ne contenait aucune caractéristique technique négative laquelle exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

In der Sache **T 495/06** konnte das Argument des Beschwerdeführers/Anmelders, wonach die Änderungen der ursprünglichen Offenbarung "nicht widersprüchlich", die Kammer nicht überzeugen, weil der Anmelder hier ein weniger strenges Kriterium für die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ anführte als das in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte, nämlich die Frage, ob die Änderung "unmittelbar und eindeutig" aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen abgeleitet werden kann. Die Tatsache, dass eine Änderung der Beschreibung "nicht widerspricht", ist also nicht ausreichend, um den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ zu genügen.

In der Entscheidung **T 824/06** befand die Kammer, dass eine Änderung nur dann nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, wenn sie unmittelbar und eindeutig offenbart ist; eine gewisse Plausibilität reicht nicht aus.

In **T 314/07** stellte sich die Frage, ob sich nicht auch der geänderte Anspruch auf das absorbierende Material unmittelbar und eindeutig von einer Passage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse, in der nicht das endgültige absorbierende Material als solches beschrieben war, sondern die Herstellung der dafür verwendeten Zwischenfolie. Die besonderen Merkmale der in der Anmeldung in der eingereichten Fassung beschriebenen Zwischenfolie konnten nur dann automatisch auf das endgültige absorbierende Material übertragen werden, wenn sie während des gesamten Verfahrens zur Herstellung des absorbierenden Materials unverändert blieben, d. h. wenn sich die Lage des Tensids in der Zwischenfolie durch die Verfahrensschritte bis zum endgültigen absorbierenden Material – wie Lochen und Verbinden der Folie mit den anderen Teilen des Erzeugnisses – nicht änderte. Die Kammer befand, dass gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wurde.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

In **T 2017/07** führte die Kammer aus, dass eine Zusammensetzung, die gemäß einem Anspruch einen Bestandteil in einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthält, durch das

In **T 495/06** the appellant/applicant's argument that the amendments were "not inconsistent" with the original disclosure failed to persuade the board, since the applicant thereby invoked a less stringent criterion for compliance with Article 123(2) EPC than that developed in the jurisprudence of the boards of appeal, namely the question whether the amendment was "directly and unambiguously derivable" from the application documents as originally filed. In other words, the fact that an amendment was "not inconsistent" with the description was not a sufficient requirement for complying with Article 123(2) EPC.

In **T 824/06** the board stated that for an amendment to be allowable under Article 123(2) EPC required its direct and unambiguous disclosure; reasonable plausibility was insufficient.

In **T 314/07**, the question arose whether the amendment of the claim directed to the absorbent material was nevertheless directly and unambiguously derivable from a passage of the application as filed not describing the final absorbent material as such but the preparation of the intermediate film used therefor. The particular characteristics of the intermediate film described in the application as filed could be automatically transferred to the final absorbent material only if these characteristics would remain unchanged throughout the process of preparing the absorbent material, or in other terms if the location of the surfactant in the intermediate film was not altered by the process steps leading to the final absorbent material, such as aperturing and bonding the film to the other parts of the article. The board concluded that Article 123(2) EPC was infringed.

B. Article 123(3) EPC

In **T 2017/07**, the board stated that a composition which is specified in a claim to comprise a component in an amount which is defined by a numerical range of values is characterised by the feature

Dans l'affaire **T 495/06**, l'argument du requérant (demandeur) selon lequel les modifications n'étaient "pas incompatibles" avec la divulgation initiale n'a pas convaincu la chambre, car le demandeur a invoqué ainsi un critère de conformité à l'article 123(2) CBE moins strict que celui qui est développé dans la jurisprudence des chambres de recours et qui consiste à savoir si la modification "peut être déduite directement et sans ambiguïté" des pièces de la demande telles que déposées initialement. En d'autres termes, le fait qu'une modification ne soit "pas incompatible" avec la description n'est pas une condition suffisante pour satisfaire à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 824/06**, la chambre a déclaré que pour être admissible au titre de l'article 123(2) CBE, une modification doit être divulguée directement et sans ambiguïté ; il ne suffit pas qu'elle soit raisonnablement plausible.

Dans l'affaire **T 314/07**, il s'agissait de savoir si la modification de la revendication portant sur le matériau absorbant pouvait être déduite directement et sans ambiguïté d'un passage de la demande telle que déposée décrivant non pas le matériau absorbant final en tant que tel mais la préparation du film intermédiaire utilisé à cette fin. Les caractéristiques particulières du film intermédiaire décrites dans la demande telle que déposée pourraient être transmises automatiquement au matériau absorbant seulement si ces caractéristiques restaient inchangées pendant tout le processus de préparation du matériau absorbant, autrement dit si la localisation du tensioactif dans le film intermédiaire n'était altérée par aucune des étapes du processus conduisant à l'obtention du matériau absorbant final, parmi lesquelles le perçage des orifices et le collage du film aux autres parties de l'article. La chambre a conclu que, dans cette espèce, l'article 123(2) CBE avait été enfreint.

B. Article 123(3) CBE

Dans l'affaire **T 2017/07**, la chambre a estimé qu'une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs

Merkmal gekennzeichnet ist, dass dieser Bestandteil in einer innerhalb dieses Bereichs liegenden Menge vorhanden sein muss, sowie durch die implizite Bedingung, dass er nicht in einer außerhalb dieses Bereichs liegenden Menge vorhanden sein darf.

Folglich darf die Menge, in der der Bestandteil in der Zusammensetzung vorhanden ist, die Obergrenze des angegebenen Zahlenbereichs nicht überschreiten. Eine Änderung, durch die die Breite des Bestandteils eingeschränkt wird, indem beispielsweise eine den Bestandteil definierende generische Klasse oder Liste chemischer Verbindungen enger eingegrenzt wird, hat zur Folge, dass die chemischen Verbindungen, die durch die eingegrenzte Definition des Bestandteils nicht mehr abgedeckt werden, auch nicht mehr in einer innerhalb des Zahlenbereichs liegenden Menge vorhanden sein müssen, wodurch der Schutzbereich der impliziten Bedingung eingeschränkt wird.

Ist definiert, dass eine Zusammensetzung bestimmte, im Anspruch angegebene Bestandteile umfasst, so kann sie – soweit nichts anderes festgelegt ist – auch weitere Bestandteile umfassen. Bei einem auf eine solchermaßen offen definierte Zusammensetzung gerichteten Anspruch kann die Einschränkung der Breite eines darin enthaltenen Bestandteils somit eine Erweiterung seines Schutzbereichs bewirken, was dazu führt, dass ein so geänderter Anspruch im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren unter Umständen den Schutzbereich des erteilten Patents erweitert (Art. 123 (3) EPÜ).

C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ

1. Lösung des Konflikts in Sonderfällen

Ein Beispiel für eine "beschränkende Erweiterung", bei der unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ ein Gegenstand hinzugefügt, aber gleichzeitig der Schutzbereich beschränkt wurde, sodass im Falle einer Streichung des Gegenstands gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde, ist in **T 567/08** zu finden.

which requires the presence of the component within that range, as well as by the implicit proviso which excludes the presence of that component in an amount outside of that range.

Consequently, the amount of that component present in the composition must not exceed the upper limit of the numerical range indicated. An amendment restricting the breadth of that component, for instance by narrowing down a generic class or a list of chemical compounds defining that component, has the consequence of no longer requiring the presence within that numerical range of those chemical compounds no longer encompassed by the restricted definition of that component and, thus, of limiting the scope of this implicit proviso.

A composition which is defined as comprising the components indicated in the claim is open to the presence of any further components, unless otherwise specified. Thus, in a claim directed to an openly defined composition, the restriction of the breadth of a component present therein may have the effect of broadening the scope of protection of that claim, with the consequence that in opposition/appeal proceedings such amended claim may extend the protection conferred by the granted patent (Art. 123(3) EPC).

C. Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC

1. Resolving the conflict in exceptional cases

For an example of a "limiting extension" adding subject-matter contrary to Article 123(2) EPC but at the same time limiting the scope of protection vis-à-vis what could have been claimed, so that its removal infringed Article 123(3) EPC, see **T 567/08**.

est caractérisée par la présence obligatoire du composant dans cette quantité, ainsi que par la condition implicite selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue.

Par conséquent, la quantité de ce composant présente dans la composition ne doit pas excéder la limite supérieure de l'intervalle numérique indiqué. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générale ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet que les composés chimiques qui ne sont plus compris dans la définition restreinte du composant ne doivent plus être obligatoirement présents dans l'intervalle numérique, ce qui limite la portée de la condition implicite.

Une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants, à moins que cela ne soit précisé expressément. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière non exhaustive, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection revendiquée, de sorte que, dans une procédure d'opposition/de recours, une telle revendication modifiée peut étendre la protection conférée par le brevet délivré (art. 123(3) CBE).

C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE

1. Solution du conflit dans des cas particuliers

La décision **T 567/08** donne un exemple d'"extension à effet limitatif" qui ajoute des éléments en violation de l'article 123(2), mais qui, dans le même temps, limite l'étendue de la protection par rapport à ce qui aurait pu être revendiqué, de sorte que sa suppression constitue une violation de l'article 123(3) CBE.

IV. TEILANMELDUNGEN

1. Doppelpatentierung

Angesichts der Tatsache, dass es keinen in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz zur Zurückweisung einer Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung gibt, kann die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung laut **T 1423/07** nicht auf Artikel 125 EPÜ 1973 gestützt werden. Ergibt sich die Doppelpatentierung aufgrund einer internen Priorität, so hat der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Erteilung der Nachanmeldung, die die Priorität einer bereits erteilten europäischen Anmeldung mit identischen Ansprüchen und denselben benannten Vertragsstaaten beansprucht, denn zur Berechnung der 20-jährigen Lebensdauer eines Patents wird nicht der Prioritätstag, sondern der Anmelde- tag herangezogen.

Ebenso wenig kann Artikel 60 EPÜ 1973 als Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung wegen Doppelpatentierung dienen. Insbesondere kann Artikel 60 EPÜ 1973 nicht dahingehend ausgelegt werden, dass ein Erfinder oder sein Rechtsnachfolger für eine bestimmte Erfindung nur Anspruch auf die Erteilung eines einzigen Patents durch das EPA hat und dementsprechend Ansprüche zurückgewiesen werden, die auf Gegenstände gerichtet sind, die in einem bereits erteilten Patent desselben Anmelders enthalten sind, unabhängig davon, ob der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die Nachanmeldung hat.

2. Zeitpunkt der Einreichung

Zum Begriff der Anhängigkeit in Regel 25 (1) EPÜ 1973 hat die Juristische Beschwerdekammer in der Sache **J 2/08** (ABI. EPA 2010, 100) folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt: Ist eine Anmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ), wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist? Das Verfahren ist anhängig unter dem Aktenzeichen **G 1/09**.

IV. DIVISIONAL APPLICATIONS

1. Double patenting

According to **T 1423/07**, in view of the fact that there are no principles of law generally recognised in the contracting states for refusing a patent application for double patenting, refusal of a European patent application for double patenting cannot be based on Article 125 EPC 1973. If double patenting arises from internal priority, the applicant has a legitimate interest in the grant of the subsequent application claiming priority from an already granted European application with identical claims and identical designated contracting states in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the 20-year term of the patent.

Moreover, Article 60 EPC 1973 cannot be used as a basis for refusing a European patent application for double patenting either. In particular, Article 60 EPC 1973 cannot be interpreted such that the inventor or his successor in title has a right to the grant of one and only one patent from the EPO for a particular invention, with the consequence that claims comprising subject-matter included in the claims of a patent already granted and belonging to the same applicant are refused no matter whether or not the applicant has a legitimate interest in the grant of the subsequent application.

2. Filing date

Regarding the term "pending" in Rule 25(1) EPC 1973, in **J 2/08** (OJ EPO 2010, 100) the Legal Board of Appeal referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: Is an application which has been refused by a decision of the examining division thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed? The case is pending as **G 1/09**.

IV. DEMANDES DIVISIONNAIRES

1. Double protection par brevet

Selon la décision **T 1423/07**, puisqu'il n'existe pas de principe de droit généralement admis dans les Etats membres de rejet d'une demande sur le fondement de l'interdiction de la double brevetabilité, une demande de brevet européen ne peut être rejetée pour ce motif par application de l'article 125 CBE 1973. Si le double brevet résulte d'une priorité interne, le demandeur a un intérêt légitime à ce qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande ultérieure revendiquant la priorité d'une demande européenne ayant déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet et contenant les mêmes revendications et la même liste d'Etats contractants désignés, puisque c'est la date de dépôt, et non la date de priorité, qui est pertinente pour calculer les 20 années de validité du brevet.

De plus, l'article 60 CBE 1973 ne peut pas non plus servir de fondement de l'interdiction de la double brevetabilité pour rejeter une demande de brevet européen. En particulier, l'article 60 CBE 1973 ne peut être interprété en ce sens que l'inventeur ou son ayant cause ont droit, pour une invention particulière, à un et un seul brevet délivré par l'OEB, avec la conséquence que les revendications incluant des éléments compris dans les revendications d'un brevet déjà délivré et appartenant au même demandeur seraient rejetées, que le demandeur justifie ou non d'un intérêt légitime à la délivrance d'un brevet sur la base de la demande ultérieure.

2. Date du dépôt

En ce qui concerne la notion de demande en instance figurant à la règle 25(1) CBE 1973, la chambre de recours juridique a, dans l'affaire **J 2/08** (JO OEB 2010, 100), soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours : une demande qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure-t-elle en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé ? La procédure est en instance sous la référence **G 1/09**.

Während in der Sache **J 2/08** der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorgelegt wurde, die den Status einer Stammanmeldung nach ihrer Zurückweisung und bis zum Ablauf der Beschwerdefrist betraf, wenn keine Beschwerde eingelegt worden war, sah sich die Juristische Beschwerdekammer im Fall **J 5/08** mit einer unterschiedlichen Situation konfrontiert. Sie hatte zu entscheiden, ob die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig war, die *nach* Einlegung der Beschwerde zur Stammanmeldung, aber *vor* der Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung, mit der der Beschwerde abgeholfen wurde, erfolgte. Diese "reformatorische" Abhilfe war darauf beschränkt, den Erteilungsbeschluss zu berichtigen, ohne dass über die Patentierbarkeit des Gegenstands eingehend befunden wurde. Der Juristischen Kammer zufolge eröffnet die Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ 1973 die Möglichkeit, dass die Patentierbarkeit des Anspruchsgegenstands vollständig neu beurteilt wird, unabhängig davon, ob die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich angeordnet wird oder die schriftlichen Entscheidungsgründe sich auf eine bestimmte Rechtsfrage beschränken. Im vorliegenden Fall erschien es offensichtlich und naheliegend, dass das Erteilungsverfahren, das mit der Zwischenentscheidung beendet wurde, bis zum Tag der Zwischenentscheidung noch anhängig war. Somit wurde die Beschwerde als begründet erachtet und befunden, dass die Teilanmeldung das Erfordernis der Regel 25 (1) EPÜ 1973 erfüllte, d. h. dass die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig war.

V. PRIORITÄT

1. Ausstellungspriorität

In **T 382/07** wurde befunden, dass eine Ausstellungspriorität nicht wirksam für eine europäische Patentanmeldung oder für ein europäisches Patent beansprucht werden kann. Die Kammer stellte fest, dass sich die Möglichkeit, Ausstellungsprioritäten international anzuerkennen, aus Artikel 11 der Pariser Verbandsvereinbarung (PVÜ) herleitet. Dessen Bestimmungen ermöglichen es den Mitgliedstaaten des Pariser Verbands,

Whereas the legal question referred to the Enlarged Board in case **J 2/08** concerned the status of a parent application after its refusal and until the expiry of the period of appeal, if no appeal is filed, the Legal Board was confronted with a different situation in **J 5/08**. It had to decide whether the parent application was pending at the date of filing of the divisional application which took place after the appeal in the parent application had been filed but before the interlocutory decision by the examining division revised the appealed decision. This "reformatory" revision decision was restricted to the correction of the decision to grant without any exhaustive statement in respect of the patentability of the subject-matter. According to the Legal Board, a revision decision pursuant to Article 109 EPC 1973 as such opens up the possibility that the patentability of the claimed subject-matter will be completely re-assessed, independently of whether or not the cancellation of the appealed decision is expressly ordered or the written reasons are restricted to a specific legal question. In the case at issue, it seemed obvious and self-evident that the grant proceedings having been terminated by the revision decision were still pending up to the date of the revision decision. Hence, the appeal was regarded as allowable and the divisional application as having fulfilled the requirement pursuant to Rule 25(1) EPC 1973, i.e. that the parent application was pending at the filing date of the divisional.

V. PRIORITY

1. Exhibition priority

In **T 382/07** it was held that an exhibition priority could not be validly claimed for a European application or patent. The board stated that the possibility of recognising exhibition priorities internationally followed from Article 11 Paris Convention. Its provisions allowed Paris Union member countries to recognise exhibition priorities in their domestic law under certain conditions but did not oblige them to do so. Entitlement to claim an

Alors que la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **J 2/08** porte sur la situation juridique d'une demande initiale après son rejet et jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé, la chambre de recours juridique a été confrontée à des circonstances différentes dans l'affaire **J 5/08**. Elle a dû décider si la demande initiale était encore en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire, ce dépôt ayant été effectué après que le recours a été formé au sujet de la demande initiale, mais avant que la division d'examen n'ait décidé de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle. Cette révision de type "réformation" s'est bornée à rectifier la décision relative à la délivrance du brevet, et ne comportait pas d'exposé exhaustif sur la brevetabilité de l'objet revendiqué. Selon la chambre de recours juridique, une révision au sens de l'article 109 CBE 1973 en tant que telle ouvre la possibilité de procéder à un réexamen complet de la brevetabilité de l'objet revendiqué, indépendamment de la question de savoir si l'annulation de la décision contestée est ou non expressément ordonnée, ou si les motifs écrits sont limités à une question de droit spécifique. Dans la présente affaire, il paraissait évident que la procédure de délivrance, à laquelle la décision de révision mettait fin, était encore en instance jusqu'à la date de cette décision. Par conséquent, le recours a été considéré comme fondé et la demande divisionnaire réputée conforme à l'exigence visée à la règle 25(1) CBE 1973, à savoir que la demande initiale était encore en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

V. PRIORITE

1. Priorité d'exposition

Dans l'affaire **T 382/07**, la chambre a considéré qu'une priorité d'exposition ne saurait être valablement revendiquée pour une demande de brevet européen ou un brevet européen. Elle a indiqué que la possibilité de reconnaître une telle priorité à l'échelle internationale découle de l'article 11 de la Convention de Paris qui permet aux pays membres de l'Union de Paris d'admettre la priorité d'exposition dans leur loi nationale, sous certain-

Ausstellungsprioritäten unter bestimmten Voraussetzungen nach ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften anzuerkennen, verpflichten sie aber nicht dazu. Über die Berechtigung, eine Ausstellungspriorität in Anspruch zu nehmen, werde auf der Grundlage des nationalen Rechts des Staats entschieden, in dem der Patentschutz begehrt und die Priorität beansprucht werde – im Falle einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents also auf der des EPÜ –, und nicht auf der Grundlage des nationalen Rechts des Staats, in dem die Ausstellung stattfand oder in dem eine Erstanmeldung eingereicht wurde, deren Ausstellungspriorität in Anspruch genommen wird. Da Ausstellungsprioritäten nach dem EPÜ nicht anerkannt würden, sei ein Prioritätsanspruch, der auf der Offenbarung einer Erfindung auf einer Ausstellung beruhe, im vorliegenden Fall nicht wirksam.

2. Erste Anmeldung

In **T 477/06** befand die Kammer zunächst, dass die Euro-PCT-Anmeldung D8 nicht gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ 1973 Stand der Technik für die Streitanmeldung war, weil sie wegen Nichtentrichtung der Benennunggebühren (R. 23a EPÜ 1973) als zurückgenommen galt. Allerdings war sie vom gleichen Anmelder vor der Prioritätsanmeldung eingereicht worden. Da ein beanspruchter Gegenstand durch die frühere Anmeldung vorweggenommen wurde, war die Prioritätsanmeldung nicht die erste Anmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) und (4) EPÜ 1973 (vgl. Art. 8 (2) b) PCT), sodass der Prioritätsanspruch nicht gültig war. Somit konnte für die Streitanmeldung lediglich ab dem Anmeldetag eine Priorität in Anspruch genommen werden, und D8 war Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ 1973.

exhibition priority was to be decided on the basis of the national law of the country where protection and priority were claimed, i.e. for a European application or patent the EPC, and not the law of the country where the exhibition took place or a first application claiming the exhibition priority was filed. Since the EPC did not recognise exhibition priorities, any priority claim based on an invention disclosure at an exhibition must fail in the case in hand.

2. First application

In **T 477/06** the board held first that since Euro-PCT application D8 had been deemed withdrawn due to non-payment of the designation fees (R. 23a EPC 1973) it was not prior art under Article 54(3) and (4) EPC 1973 for the application in suit. However, it had been filed by the same applicant and earlier than the priority application. In view of the fact that claimed subject-matter was anticipated by the earlier application, the priority application was not the first application within the terms of Article 87(1) and (4) EPC 1973 (cf. Article 8(2)(b) PCT), so that the priority claim was not valid. Hence, the application in suit enjoyed priority only from the date of filing and D8 was prior art under Article 54(2) EPC 1973.

nes conditions, mais ne les oblige pas à le faire. Le droit de revendiquer une telle priorité est alors régi par la loi nationale du pays où la protection et la priorité sont revendiquées. Ainsi, pour une demande de brevet européen ou un brevet européen, la CBE est applicable et non la loi du pays où l'exposition a eu lieu ni de celui où a été déposée la première demande pour laquelle la priorité d'exposition a été revendiquée. La CBE ne reconnaissant pas la priorité d'exposition, toute revendication de priorité dans le cas d'espèce fondée sur la divulgation d'une invention lors d'une exposition doit être écartée.

2. Première demande

Dans l'affaire **T 477/06**, la chambre a estimé en premier lieu que la demande euro-PCT D8 n'était pas comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE 1973 pour la demande en litige, étant donné que cette demande euro-PCT était réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation (règle 23bis CBE 1973). Cependant, la demande euro-PCT en question avait été déposée par le même demandeur à une date antérieure à la demande dont la priorité était revendiquée. Étant donné que la demande antérieure divulguait déjà l'objet revendiqué, la demande dont la priorité était revendiquée n'était pas la première demande au sens de l'article 87(1) et (4) CBE 1973 (cf. art. 8.2)b) PCT), si bien que la revendication de priorité n'était pas valable. Par conséquent, la demande en litige ne bénéficiait de la priorité qu'à partir de la date de dépôt et le document D8 était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE 1973.

VI. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Beispiele für den Grundsatz des Vertrauensschutzes

In **J 6/08** hat die Kammer festgestellt, dass ein auf die Beseitigung eines Rechtsverlusts i. S. v. Regel 69 (1) EPÜ 1973 (hier wegen Versäumung der Monatsfrist zur Stellung des Antrags auf Neufestsetzung des Anmeldetags gemäß Regel 43 (1) EPÜ 1973; Regel 56 (1) EPÜ, geändert) gerichteter Antrag (auf Entscheidung oder Wiedereinsetzung) einer am objektiv erkennbaren Willen des Antragstellers orientierten und die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigenden Auslegung durch das EPA bedarf. Bei Zweifeln hat das Amt eine Pflicht zur Aufklärung des wirklichen Willens des Antragstellers und unter Umständen auch eine Hinweispflicht auf bezüglich dieses Antrags etwa noch ausstehende Verfahrenshandlungen (hier Wahrung der Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ 1973). Bei der gebotenen sachgerechten Auslegung von verfahrensrechtlichen Erklärungen widerspricht es dem zwischen Anmeldern und dem EPA bestehenden Vertrauensverhältnis, den Anmelder an dem von ihm gewählten konkreten Wortlaut seiner Erklärungen festzuhalten, wenn die Auslegung des gesamten Vorbringens unter Berücksichtigung der verfahrensrechtlichen Situation zumindest berechnete Zweifel aufkommen lassen, ob das, was wörtlich erklärt wurde, auch dem objektiv erkennbaren Willen des Anmelders entspricht.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In der Sache **J 2/08** (ABI. EPA 2010, 100) hatte der Beschwerdeführer/Anmelder vorgebracht, dass das EPA mehrfach gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen habe (Falschinformation bezüglich der Einreichung einer Teilanmeldung, Veröffentlichung der Teilanmeldung, späte Feststellung des Rechtsverlusts). Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte das EPA ihn damit durch Unterlassung (statt einer aktiven Warnung) in dem Glauben gelassen, dass mit der Teilanmeldung alles in Ordnung sei, und zwar solange, bis es

VI. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Examples of the legitimate expectations principle

In **J 6/08** the board held that a request (for a decision or re-establishment) filed with a view to obtaining the redressal of a loss of rights within the meaning of Rule 69(1) EPC 1973 (resulting in this case of failure to comply with the one-month period for filing the request for re-dating of the application in accordance with Rule 43(1) EPC 1973; Rule 56(1) EPC, amended) has to be interpreted by the EPO in the light of the requester's objectively discernible will and taking account of the particular circumstances of the case. In case of doubt the Office is obliged to establish what the requester really wanted and may also be obliged to point out any procedural steps still outstanding in connection with this request (in this case, observance of the period of one year under Article 122(2) EPC 1973). If procedural statements are interpreted correctly, it is not consistent with the relationship of trust between applicants and the EPO to hold the applicant to the letter of his statements as chosen by him if the interpretation of the whole submission, taking account of the procedural situation, gives rise, at the least, to justified doubts as to whether the literal content of statements actually corresponds to the objectively discernible will of the applicant.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **J 2/08** (OJ EPO 2010, 100), the appellant/applicant contended that the EPO had violated the principle of good faith on several occasions (omission to inform in respect of filing a divisional application; publication of the divisional application; late noting of loss of rights). As a result, in the appellant's view, by taking no action (instead of proactively warning the appellant) the EPO induced the appellant to believe that everything was in good order with the divisional application, until it became too late to file an appeal against the decision refusing

VI. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Principe de protection de la confiance légitime

1. Exemples illustrant le principe de confiance légitime

Dans l'affaire **J 6/08**, la chambre a énoncé qu'une requête (en décision ou en restitutio in integrum) visant à faire annuler la constatation de la perte d'un droit au sens de la règle 69(1) CBE 1973 (fondée en l'espèce sur l'inobservation du délai d'un mois pour requérir une nouvelle date de dépôt de la demande conformément à la règle 43(1) CBE 1973 ; règle 56(1) CBE, modifiée), exige une interprétation par l'OEB qui soit axée sur ce qui peut être objectivement reconnu comme étant l'intention du requérant et qui tienne compte des particularités de l'espèce. En cas de doute, l'Office est tenu de clarifier l'intention réelle du requérant et, le cas échéant, de notifier tout acte de procédure encore à accomplir concernant la requête (en l'espèce l'observation du délai d'un an conformément à l'article 122(2) CBE 1973). Dans le cadre d'une interprétation objective de déclarations d'ordre procédural, il est contraire aux relations de confiance entre les demandeurs et l'OEB, de restreindre les déclarations d'un demandeur à leur exact libellé, lorsque l'interprétation de l'ensemble des moyens, à la lumière de la situation procédurale, suscite des doutes pour le moins justifiés sur la question de savoir si ces déclarations, telles que formulées, reflètent l'intention objective du requérant.

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

Dans l'affaire **J 2/08** (JO OEB 2010, 100), le requérant/demandeur a soutenu que l'OEB avait enfreint à plusieurs reprises le principe de la bonne foi (en omettant de l'informer au sujet du dépôt d'une demande divisionnaire, en publiant la demande divisionnaire, en constatant tardivement la perte d'un droit). Par conséquent, le requérant a estimé qu'en s'abstenant d'agir au lieu de le prévenir, l'OEB l'avait amené à croire que tout était en ordre concernant la demande divisionnaire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour former un recours à l'encontre de la

zu spät war, gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung Beschwerde einzulegen. Nach Auffassung der Kammer oblag jedoch die Entscheidung über die sachlich und rechtlich geeignetsten Anmeldeschritte allein dem Anmelder und seinem Vertreter. Eine berechnete Erwartung in Bezug auf die Gültigkeit einer Anmeldung kann nicht damit begründet werden, dass die Anmeldung veröffentlicht wurde. Zudem kann die Mitteilung nach Regel 69 EPÜ 1973, da sie keine bloße Warnung, sondern eine Verfahrenshandlung ist, erst nach Ablauf der Beschwerdefrist versandt werden.

3. Vertrauensschutz bei Änderung der Rechtsprechung

3.1 Zeitpunkt, von dem an eine neue Entscheidung, die von der bisherigen Praxis abweicht, allgemein anwendbar ist

In der Entscheidung **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456), in der es um eine Dosierungsform geht, heißt es, dass zur Wahrung der Rechtssicherheit und zum Schutz der berechtigten Interessen der Anmelder die von der Großen Beschwerdekammer in dieser Entscheidung vorgenommene Auslegung des neuen Gesetzes deshalb keine Rückwirkung haben sollte; es wurde eine angemessene Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung dieser Entscheidung im Amtsblatt des EPA vorgesehen, damit künftige Anmeldungen dieser neuen Situation gerecht werden können. Maßgeblicher Zeitpunkt in dieser Hinsicht ist der Anmeldetag bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, der Prioritätstag.

B. Rechtliches Gehör

1. Allgemeines

In **T 1997/08** wies die Kammer darauf hin, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör auch die Bereitschaft des EPA zur Kenntnisnahme und Berücksichtigung des Vorbringens der Anmelderin in ihrer Bescheidserwiderung garantiert. Grundsätzlich ist von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs auszugehen, wenn sich die Begründung der Entscheidung der Prüfungsabteilung in der Wiederholung der Gründe des vor der Bescheidserwiderung erlassenen Bescheids erschöpft. In der vorliegenden

the parent application. In the board's view it was exclusively the responsibility of the applicant and his representative to decide on the factually and legally most appropriate filing actions to be taken. Furthermore no legitimate expectations concerning the validity of an application may be based on the fact that an application has been published. Finally, the communication under Rule 69 EPC 1973, which is not just a warning but a procedural act, had to be sent after the end of the appeal period.

3. Principle of legitimate expectations where the previous case law is departed from

3.1 Point in time from which a new decision which deviates from existing practice becomes generally applicable

Decision **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456), concerning a dosage regime, stated that in order to ensure legal certainty and to protect legitimate interests of applicants, the interpretation of the new law given by the Enlarged Board in this decision should therefore have no retroactive effect, and an appropriate time limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the EPO was set in order for future applications to comply with this new situation. In this respect the relevant date for future applications was their date of filing or, if priority had been claimed, their priority date.

B. Right to be heard

1. General principle

The board in **T 1997/08** pointed out that the right to be heard also guarantees the EPO's readiness to note and take account of the applicant's submissions in his reply to a communication. It may be assumed that the right to be heard has been contravened if the reasons given for the examining division's decision merely repeat the reasons given for the communication issued before the said reply. In this case, the reasons given for the contested decision had basically been "copied and pasted" from the

décision de rejet de la demande initiale. De l'avis de la chambre, il appartenait au seul demandeur et à son représentant de décider des mesures les plus appropriées en matière de dépôt, compte tenu des faits et des aspects juridiques. En outre, la confiance légitime concernant la validité d'une demande ne saurait s'appuyer sur le fait qu'une demande a été publiée. Enfin, la notification au titre de la règle 69 CBE 1973, qui n'est pas un simple avertissement, mais un acte de procédure, devait être envoyée à l'expiration du délai de recours.

3. Protection de la confiance légitime en cas de revirement de jurisprudence

3.1 Moment à partir duquel une nouvelle décision qui s'écarte de la pratique existante peut s'appliquer d'une manière générale

Dans la décision **G 2/08** (JO OEB 2010, 456) concernant la posologie, la Grande Chambre a affirmé que pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts légitimes des demandeurs, l'interprétation du nouveau cadre juridique qu'elle a donnée dans ladite décision ne devait avoir aucun effet rétroactif, et a fixé un délai approprié de trois mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel de l'OEB pour permettre aux futures demandes de se conformer à cette nouvelle situation. La date pertinente pour les futures demandes est à cet égard leur date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, leur date de priorité.

B. Droit d'être entendu

1. Principe général

La chambre a signalé, dans l'affaire **T 1997/08**, que le droit d'être entendu garantit également que l'OEB est disposé à prendre connaissance et à tenir compte des faits et arguments avancés par le demandeur dans sa réponse à une notification. En principe, il y a violation du droit d'être entendu si les motifs de la décision de la division d'examen se limitent à répéter les motifs exposés dans la notification établie avant la réponse à cette notification. Dans la présente espèce, les motifs de la déci-

Sache war die Begründung der angefochtenen Entscheidung im wesentlichen ein "copy and paste" von den Gründen des einzigen Bescheids der Prüfungsabteilung. Die Kammer stellte fest, dass ausschlaggebend für die Gewährung des rechtlichen Gehörs die Frage war, ob die Prüfungsabteilung sich in ihrer Entscheidung tatsächlich mit dem zur Kenntnis genommenen Vorbringen der Anmelderin in ihrer Beschwerdeerweiterung auseinandergesetzt hatte. Nichts in der Entscheidung wies jedoch darauf hin. Sie ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

2. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern

Nach Artikel 15 (3) VOBK ist die Kammer "nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen".

In der Sache **T 1903/06** war der Kammer bewusst, dass die angeführten Einwände gegen den vorliegenden Hauptantrag und die vorliegenden Hilfsanträge durch entsprechende Änderungen hätten ausgeräumt werden können, wenn der Vertreter des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung anwesend gewesen wäre. Die Kammer hatte sich bei der Entscheidung über die Anmeldung aber an die vom Beschwerdeführer vorgelegte Fassung zu halten (Art. 113 (2) EPÜ 1973). Diese Auffassung der Kammer wurde durch die nachstehenden Schlussfolgerungen aus T 1000/03 gestützt: "Die ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführerin hätte den obigen und weitere kleine Mängel der Beschreibung in der mündlichen Verhandlung mühelos beseitigen können. Eine Aufschiebung der Entscheidung zu ihrer Beseitigung war nicht geboten (vgl. Art. 11 (3) VOBK 2003). Die Kammer hat sich gemäß Artikel 113 (2) EPÜ an die von der Beschwerde führenden Anmelderin vorgelegte Fassung zu halten. Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem Nichterscheinen bei der mündlichen Verhandlung das Risiko einer Zurückweisung der Anmeldung auch bei einfach behebbaren

grounds set out in the examining division's sole communication. The board held that, for an examining division to give an applicant the right to be heard, its decision had to actually address the arguments put forward by the applicant in its reply to the communication. Since nothing in the decision suggested the division had done so, the board ordered reimbursement of the appeal fee.

2. Non-appearance at oral hearings before the boards of appeal

According to Article 15(3) RPBA 2007, "the board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party duly summoned who may then be treated as relying on its written case."

In **T 1903/06** the board was aware that the objections against the main and auxiliary requests on file could have been met by suitable amendments, if the appellant's representative had been present at the oral proceedings. However, the board had to decide upon the application only in the text submitted to it by the appellant (Art. 113(2) EPC 1973). In this respect, it agreed with the following conclusions in T 1000/03: "The appellant had been duly summoned, and at the oral proceedings could easily have corrected the above and further minor deficiencies in the description. To delay the decision pending their correction was uncalled for (see Art. 11(3) RPBA 2003). Under Article 113(2) EPC, the board had to keep to the text submitted by the appellant/applicant, who by not appearing at the oral proceedings had taken the risk of the application being refused even for easily remediable deficiencies." Thus, the appellant had to bear the consequences of the failure to appear.

sion attaquée étaient essentiellement un "copier-coller" des motifs exposés dans la seule notification de la division d'examen. La chambre a fait observer que, pour savoir si le droit des parties à être entendues avait été respecté, il importait de déterminer si la division d'examen avait effectivement pris en compte dans sa décision les arguments présentés par le demandeur dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et dont la division d'examen avait pris connaissance. Or, la décision n'y faisait aucune allusion. La chambre a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

2. Non-comparution à la procédure orale devant les chambres de recours

Selon l'article 15(3) RPCR 2007, "la chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."

Dans l'affaire **T 1903/06**, la chambre savait que si le représentant du requérant avait assisté à la procédure orale, des modifications appropriées auraient permis de lever les objections mentionnées à l'encontre des requêtes principale et subsidiaire figurant dans le dossier. Or pour prendre une décision sur la demande, la chambre devait s'en tenir au texte proposé par le requérant (art. 113(2) CBE 1973). A cet égard, la chambre s'est appuyée sur les conclusions suivantes tirées dans l'affaire T 1000/03 : le requérant dûment convoqué, aurait pu, lors de la procédure orale, remédier sans peine aux irrégularités signalées, ainsi qu'aux autres irrégularités infimes contenues dans la description. Il n'existait aucune obligation de reporter la décision afin de permettre la correction de ces irrégularités (cf. art. 11(3) RPCR 2003). La chambre s'en est tenue au texte proposé par le demandeur/requérant, conformément à l'article 113(2) CBE. En ne se présentant pas à la procédure orale, le requérant a accepté le risque de voir la demande rejetée, y compris pour des irrégularités qui pouvaient être aisément rectifiées. La chambre a estimé que le

ren Mängeln in Kauf genommen." Somit hatte der Beschwerdeführer die Folgen seines Nichterscheins bei der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu tragen.

C. Mündliche Verhandlung

1. Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme an mündlicher Verhandlung

In **T 69/07** hatte der Beschwerdegegner eine mündliche Verhandlung beantragt, erschien aber nicht zur anberaumten Zeit zur mündlichen Verhandlung. Die Kammer stellte fest, dass nach Artikel 6 der Standesregeln des *epi*, dem der Vertreter zwingend angeschlossen ist, die Mitglieder im Verkehr mit dem EPA höflich handeln sollen (s. auch **T 1079/07**). Der Vertreter des Beschwerdegegners hatte genug Zeit, die Kammer über seine Absicht zu informieren, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben. So hätte vermieden werden können, dass der andere Beteiligte und die Kammer zunächst höflich auf den Vertreter warteten, falls dieser sich unbeabsichtigt verspätet haben sollte, und der Geschäftsstellenbeamte der Kammer sich dann erkundigen musste, ob beabsichtigt sei, dass der Vertreter an der mündlichen Verhandlung teilnimmt. Die Kammer verwies auf den Fall **T 954/93** mit einer ähnlichen Sachlage und bestätigte die von der damaligen Kammer vertretene Auffassung, dass das Verhalten des Vertreters "tadelns-wert" sei.

2. Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In **T 601/06** beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Verlegung der mündlichen Verhandlung mit der Begründung, dass der 5. Mai 2009 in den Niederlanden ein Feiertag sei, für den der Vertreter des Beschwerdeführers Urlaub fest gebucht habe und aufgrund der Urlaubszeit kein anderer Vertreter zur Verfügung stehe, der ihn ersetzen könne. Die Kammer versuchte, einen Ausweichtermin innerhalb der folgenden zwei Monate zu finden. Da mit den Verfahrensbeteiligten kein für die beiden Parteien und die mit fünf Mitgliedern besetzte Kammer passender Alternativtermin gefunden werden konnte, teilte die Kammer den Beteiligten mit, dass der Termin für die mündliche Verhandlung aufrechterhalten werde. Zudem

C. Oral proceedings

1. Obligation to give notice if not attending oral proceedings

In **T 69/07** the respondent had requested oral proceedings, but did not appear at the oral proceedings at the appointed time. The board noted that, in accordance with Article 6 of the Code of Conduct of Members of the *epi*, of which the representative is obligatorily a member, the members are required to act courteously in their dealings with the EPO (see also **T 1079/07**). The representative of the respondent had had sufficient time to inform the board of its intended non-appearance at the oral proceedings. This would have avoided keeping the other party and the board first of all courteously waiting for the representative in case he had unintentionally been delayed, and then obliging the registrar of the board to carry out enquiries to establish if the representative intended to attend the oral proceedings. The board referred to **T 954/93** where the facts were similar to those of the case at issue. The board confirmed the views of that board that the actions of the representative were "reprehensible".

2. Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 601/06** the appellant (patent proprietor) requested postponement of the oral proceedings for the reason that 5 May 2009 was a public holiday in the Netherlands, the appellant's representative had firmly booked a holiday for that day and there was no other representative available to replace him due to the holiday season. The board made an attempt to find an alternative date within the following two months. As no alternative date suitable for both parties and for the five-member board could be agreed with the parties, the board informed the parties that the date for oral proceedings was maintained. Moreover the board considered the request to postpone the oral proceedings to be late-filed. The representative should have been aware

requérant devait par conséquent assumer les conséquences de son absence à la procédure orale devant la chambre.

C. Procédure orale

1. Obligation de prévenir l'OEB en cas de non-comparution à la procédure orale

Dans l'affaire **T 69/07**, l'intimé a demandé la tenue d'une procédure orale, mais ne s'est pas présenté à celle-ci le jour convenu. La chambre a fait observer que, conformément à l'article 6 du code de conduite professionnelle concernant les membres de l'*epi*, dont le mandataire est obligatoirement membre, un membre doit agir de façon courtoise dans tous les rapports avec l'OEB (voir aussi **T 1079/07**). Le mandataire de l'intimé a eu suffisamment de temps pour informer la chambre de son intention de ne pas assister à la procédure orale. Cela aurait évité en premier lieu à l'autre partie et à la chambre d'attendre obligeamment le mandataire, dans le cas où celui-ci aurait été retardé pour des raisons indépendantes de sa volonté, et en deuxième lieu au greffe de la chambre de faire des recherches afin d'établir si la participation du mandataire à la procédure orale était prévue. La chambre a cité la décision **T 954/93**, dont les faits étaient similaires à ceux de l'affaire examinée. La chambre a confirmé l'opinion émise à cette occasion, à savoir que les actes du mandataire étaient "répréhensibles".

2. Fixation et report de la date d'une procédure orale

Dans l'affaire **T 601/06**, le requérant (titulaire du brevet) avait demandé un report de la procédure orale au motif que le 5 mai 2009 était un jour férié aux Pays-Bas, que le mandataire du requérant avait pris une réservation ferme pour partir en congé à cette date et qu'il n'y avait aucun autre mandataire disponible pour le remplacer en cette période de congés. La chambre a essayé de trouver une autre date dans les deux mois suivants. Comme aucune autre date convenant aux deux parties et à la chambre siégeant dans une formation de cinq membres n'a pu être trouvée, la chambre a informé les parties que la date de la procédure orale était maintenue. En outre, la chambre a considéré que la requête visant à reporter la

wertete die Kammer den Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung als verspätet. Der Vertreter hätte bei Erhalt der Ladung bemerken müssen, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen können würde, und seinen Antrag sofort hätte stellen müssen. Mit der Einreichung des Antrags mehr als einen Monat später war das Erfordernis nicht erfüllt, dass der Antrag gemäß Artikel 15 (2) VOBK "so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin" oder gemäß der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 3 (Sonderausgabe 3, ABI. EPA 2007, 115) "so bald wie möglich" zu stellen ist. Die Kammer stellte fest, dass nach der ständigen Rechtsprechung (vgl. z. B. T 1102/03 und T 1053/06) mit Artikel 15 (2) VOBK und der oben genannten Mitteilung die Interessen der Beteiligten unter Berücksichtigung von Faktoren wie der effizienten Nutzung der Ressourcen und Kapazitäten des Amtes gegen die Interessen der Öffentlichkeit abgewogen werden. Deshalb kann ein Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung, der verspätet gestellt worden ist, zurückgewiesen werden.

In **T 1923/06** verwies die Kammer auf T 275/89 (ABI. EPA 1992, 126), wonach die Erkrankung eines ordnungsgemäß vertretenen Beteiligten nicht ausreicht, um die Verlegung eines festgesetzten Termins zur mündlichen Verhandlung zu rechtfertigen, es sei denn, die Anwesenheit des erkrankten Beteiligten im Termin ist erforderlich. Einem Antrag auf Verlegung des Termins kann nur dann stattgegeben werden, wenn unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände eintreten, die eine Verhandlung entweder unmöglich machen (z. B. akute Erkrankung des Vertreters bzw. eines unvertretenen Beteiligten) oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen könnten (z. B. unvorhergesehene Verhinderung eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen). Die Kammer war sich bewusst, dass es für einen Vertreter schwierig sein kann, wenn er von seinem Mandanten keine Anweisungen erhalten kann. Im vorliegenden Fall war sie jedoch nicht davon überzeugt, dass die Erkrankung des Mandanten einen entscheidenden Einfluss auf die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch den Vertreter oder sein Auftreten in der mündlichen Verhandlung selbst gehabt habe.

when receiving the summons that he would be prevented from attending the oral proceedings and should have filed his request immediately. Filing the request more than one month later was not considered to fulfil the requirement of "as far in advance of the appointed date as possible" as required under Article 15(2) RPBA or "as soon as possible" as required in the Notice of the Vice-President of DG 3. The board noted that, in accordance with established case law (see e.g. T 1102/03 and T 1053/06), the provisions of Article 15(2) RPBA and the above-mentioned Notice balance the interests of the parties and the public taking into account, among other factors, an efficient use of resources and capacities of the office. Thus, a request for postponing the date of oral proceedings may be refused if it is late-filed.

In **T 1923/06** the board referred to T 275/89 (OJ EPO 1992, 126) according to which the illness of a duly represented party was not a sufficient reason for postponing appointed oral proceedings unless the party who was ill needed to be present. A request to change an appointment could only be allowed if unforeseen, exceptional circumstances had arisen, which either made oral proceedings impossible (such as a representative's or unrepresented party's sudden illness) or could have a decisive impact on the course of the proceedings (such as unforeseen unavailability of an important witness or expert). The board appreciated that a representative might be in a difficult situation if he is unable to receive instructions from his client. However, in the case at issue, the board was not convinced that the client's illness could have had a decisive impact on the representative's preparation of the oral proceedings or the oral proceedings themselves.

procédure orale avait été présentée tardivement. En recevant la citation à cette procédure, le représentant aurait dû se rendre compte qu'il ne pourrait y assister, et il aurait dû présenter sa requête sans attendre. La présentation de cette requête plus d'un mois après n'a pas été jugée conforme à l'exigence visée à l'article 15(2) RPCR, selon laquelle la requête doit être soumise aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale, ou à la condition énoncée dans le communiqué du Vice-Président DG 3, selon laquelle cette requête doit être soumise "dès que possible". La chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence constante (cf. par ex. décisions T 1102/03 et T 1053/06), les dispositions de l'article 15(2) RPCR et le communiqué susmentionné pondèrent les intérêts des parties et du public en tenant compte, entre autres facteurs, de l'utilisation efficace des ressources et des capacités de l'Office. Une requête visant à reporter la date d'une procédure orale peut donc être rejetée si elle est présentée tardivement.

Dans l'affaire **T 1923/06**, la chambre s'est référée à la décision T 275/89 (JO OEB 1992, 126), selon laquelle la maladie d'une partie dûment représentée ne suffit pas pour justifier une modification de la date fixée pour la tenue d'une procédure orale, à moins que la participation à la procédure de la personne tombée malade ne soit indispensable. Il ne peut être fait droit à une requête en modification de la date que lorsque des circonstances imprévues et exceptionnelles empêchent la tenue de la procédure (par ex. maladie soudaine du mandataire ou d'une partie non représentée) ou sont susceptibles d'avoir, dans le déroulement de la procédure, des conséquences déterminantes pour la décision à rendre (par ex., empêchement imprévu d'un témoin ou d'un expert important). La chambre a reconnu qu'un mandataire pouvait se trouver en fâcheuse posture s'il était dans l'incapacité de recevoir des instructions de son client. Cependant, en l'occurrence, la chambre n'était pas convaincue que la maladie du client puisse avoir une influence décisive sur la préparation du mandataire à la procédure orale, ni sur la procédure orale elle-même.

3. Antrag auf mündliche Verhandlung als Antwort auf eine Mitteilung der Beschwerdekammer

In der Sache **T 1382/04** war der Beschwerdeführer aufgefordert worden, gemäß Regel 100 (2) EPÜ (2007) eine Stellungnahme zur Mitteilung der Kammer einzureichen. Im Falle einer nicht rechtzeitigen Antwort würde die Anmeldung als zurückgenommen gelten (R. 100 (3) EPÜ (2007)). Daher hatte die Kammer festzustellen, ob rechtzeitig eine Antwort eingegangen war, die den Erfordernissen der Regel 100 (2) EPÜ (2007) genügte; anderenfalls wäre die Sache nicht mehr anhängig gewesen. Die Frage stellte sich, weil der Beschwerdeführer keine sachliche Stellungnahme zur Mitteilung der Kammer vorgebracht hatte. Die Kammer erinnerte daran, dass das Rechtsinstrument der Rücknahmefiktion seinerzeit aus administrativen Gründen eingeführt worden war, um Ressourcen von Patentämtern und Gerichten in Fällen zu sparen, in denen der Anmelder oder Beschwerdeführer eindeutig kein Interesse an der Weiterverfolgung einer Anmeldung mehr hat. Im vorliegenden Fall erachtete die Kammer den Antrag auf mündliche Verhandlung, der innerhalb der Frist für die Einreichung einer Stellungnahme eingegangen war, als Antwort, die eine Rücknahmefiktion gemäß Regel 100 (3) EPÜ (2007) verhinderte, weil nicht davon ausgegangen werden konnte, dass der Beschwerdeführer sein Interesse an der Anmeldung verloren hatte, wenn er gleichzeitig eine mündliche Verhandlung beantragte, um dort offenbar seine Anmerkungen zu den Argumenten der Kammer mündlich vorzutragen.

4. Anwesenheit von Assistenten bei Beratungen der Kammer

Gemäß Artikel 19 (1) Satz 2 VOBK nehmen nur die Mitglieder der Kammer an den Beratungen teil; der Vorsitzende kann jedoch die Anwesenheit anderer Bediensteter zulassen. In **T 857/06** führte die Kammer aus, dass in mehreren EPÜ-Vertragsstaaten die gerichtliche Arbeit von Gerichten, insbesondere Obersten Gerichtshöfen und Verfassungsgerichten, von Assistenten unterstützt wird. Auch die aktive Beteiligung von Assistenten bei der Vorbereitung gerichtlicher Entscheidungen schein allgemein üblich zu sein. Im Einklang mit dieser Praxis unterstützt eine begrenzte Anzahl von Assistenten die Beschwerde-

3. Request for oral proceedings as a reply to a communication of a board of appeal

In **T 1382/04** the appellant had been invited to file observations on the board's communication under Rule 100(2) EPC (2007). Failure to reply to such an invitation in due time would result in the application being deemed withdrawn (Rule 100(3) EPC (2007)). Hence, the board had to ascertain that a reply meeting the requirements of Rule 100(2) EPC (2007) had been received in due time. If no response qualifying as a reply had been received, the case was no longer pending. The question arose because the appellant had not made any substantive observations on the board's communication. The board pointed out that historically, the legal instrument of a deemed withdrawal was introduced for administrative reasons as a means to save the resources of patent offices and courts in cases where the applicant or appellant had clearly lost interest in prosecuting an application. In the case at issue, the board considered the request for oral proceedings, which was received within the time limit for filing observations, as a reply avoiding a deemed withdrawal under Rule 100(3) EPC (2007), since it could not be assumed that the appellant had lost its interest in the application while requesting oral proceedings at the same time, apparently with a view to presenting its comments on the board's arguments orally.

4. Presence of assistants during deliberations of the board

According to Article 19(1), second sentence, RPBA only members of the board may participate in the deliberations; the chairman may, however, authorise other officers to attend. In **T 857/06** the board stated that in several EPC contracting states the judicial work of courts, in particular supreme courts and constitutional courts, is supported by assistants. Also the active involvement of assistants in preparing the ground for judicial decisions appeared to be widely accepted. In accordance with this practice, a limited number of assistants supports the EPO's boards of appeal. They are selected in a formal internal

3. Requête en procédure orale en réponse à une notification d'une chambre de recours

Dans l'affaire **T 1382/04**, le requérant avait été invité, conformément à la règle 100(2) CBE (2007), à présenter ses observations sur la notification de la chambre. Il avait été informé que, faute de réponse à cette invitation dans les délais, la demande serait réputée retirée (règle 100(3) CBE (2007)). La chambre devait donc s'assurer qu'une réponse conforme aux exigences de la règle 100(2) CBE (2007) avait bien été reçue dans les délais. En l'absence de réponse valable, l'affaire n'aurait plus été en instance. La question se posait puisque le requérant n'avait pas présenté d'observations sur le fond concernant la notification de la chambre. Celle-ci a souligné que, d'un point de vue historique, l'instrument juridique de la fiction du retrait avait été introduit pour des raisons administratives, de manière à économiser les ressources des offices de brevets et des tribunaux compétents lorsque le demandeur ou le requérant ne souhaite manifestement plus maintenir leur demande. Dans la présente affaire, la chambre a estimé que la requête en procédure orale, reçue dans le délai prévu pour présenter des observations, constituait une réponse évitant l'application de la fiction du retrait en vertu de la règle 100(3) CBE (2007). De son point de vue, il n'était pas concevable en effet que le requérant ne soit plus intéressé par sa demande et sollicite en même temps la tenue d'une procédure orale afin, semble-t-il, de présenter verbalement ses observations sur les arguments de la chambre.

4. Présence d'assistants lors de la délibération de la chambre

En vertu de l'article 19(1), deuxième phrase RPCR, seuls les membres de la chambre peuvent participer à la délibération ; toutefois, le président peut autoriser d'autres agents à y assister. Dans l'affaire **T 857/06**, la chambre a indiqué que dans plusieurs Etats parties à la CBE, le travail judiciaire des tribunaux, en particulier des cours suprêmes et des cours constitutionnelles, bénéficie du soutien d'assistants. La participation active d'assistants à la préparation des décisions judiciaires semble également largement acceptée. Conformément à cette pratique, un nombre limité d'assistants soutiennent les chambres de

kammern des EPA. Die Assistenten werden in einem formalen internen Bewerbungsverfahren ausgewählt, an dem nur erfahrene Prüfer, d. h. Beamte des EPA, teilnehmen können. Die Kammer schloss, dass das Ermessen gemäß Artikel 19 (1) Satz 2 VOBK dahin gehend ausgeübt werden kann, dass der Assistent der Kammer den Beratungen beiwohnen und sich daran beteiligen darf.

5. Niederschrift der mündlichen Verhandlung

In **T 508/08** stimmte die Kammer mit den Verfahrensbeteiligten darin überein, dass die Einspruchsabteilung auf den Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung hätte reagieren müssen. Die Kammer verwies auf T 1198/97, wonach – selbst wenn Beschwerde eingelegt wurde – nur die erste Instanz, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hat, zuständig und auch verpflichtet ist, in erster Instanz über einen Antrag zu entscheiden, der den Inhalt der Niederschrift über die vor ihr abgehaltene mündliche Verhandlung betrifft, zum einen weil sie gemäß Regel 76 EPÜ 1973 dafür zuständig und dazu verpflichtet ist, die Niederschrift korrekt und vollständig aufzunehmen, zum anderen weil nur die Mitglieder dieser Abteilung wirklich wissen, wie die mündliche Verhandlung vor dieser Abteilung verlaufen ist und was gesagt bzw. nicht gesagt worden ist. Die Kammer stellte fest, dass sie nichts tun könne, wenn die erste Instanz (hier: die Einspruchsabteilung) ihre Verpflichtung (auf einen Antrag auf Berichtigung der Niederschrift zu reagieren) missachte. Die Kammer sei nicht befugt, die Einspruchsabteilung zur Erfüllung ihrer Pflichten zu zwingen.

6. Mündliche Verhandlung als Videokonferenz

Im Verfahren **T 1266/07** beantragte der Beschwerdeführer/Anmelder, dass die mündliche Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt werden solle. Die Kammer lehnte diesen Antrag ab, weil er zu spät gestellt wurde, erklärte aber, dass einem entsprechenden Antrag in Zukunft stattgegeben werden könnte. Dazu müssten allerdings allgemeine Rahmenbedingungen bestehen. Zum einen ist die Durchführung von Videokonferenzen vor den Prüfungsabteilun-

recruitment procedure for which only experienced examiners, i.e. permanent employees of the EPO, may apply. The board concluded that discretion under Article 19(1), second sentence, RPBA may be exercised to allow the board's assistant to attend and to take part in the deliberations.

5. Minutes of oral proceedings

In **T 508/08** the board agreed with the parties that the opposition division should have responded to appellant's requests for corrections of the minutes of the oral proceedings. The board referred to T 1198/97 where it was stated that even when an appeal has been filed, only the department of first instance before which the oral proceedings took place was competent and at the same time also obliged to decide in the first instance on a request concerning the contents of the minutes of oral proceedings held before it, firstly because it lies within their competence and duty under Rule 76 EPC 1973 to draw up the minutes correctly and completely and secondly because, if anybody, only the members of this department know what has happened and has been said or not said during the oral proceedings before it. The board stated that if the department of first instance (opposition division) saw fit to ignore its obligations (to respond to a request for correction of the minutes) there was nothing the board could do; it had no power to compel the division to fulfil them.

6. Oral proceedings by video conference

In **T 1266/07** the appellant/applicant requested that the oral proceedings be conducted by video conference. The board refused the request as being filed late and stated that in future such a request might be allowed. For this to happen, however, it would be necessary for a general framework to exist. Firstly, video conferencing before an examining division is explicitly regulated (see updated information concerning interviews and oral proceedings to be held as

recours de l'OEB. Ils sont sélectionnés suivant une procédure formelle de recrutement interne, à laquelle seuls des examinateurs expérimentés, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'OEB, peuvent postuler. La chambre a conclu que le pouvoir d'appréciation prévu par l'article 19(1), deuxième phrase RPCR peut être exercé pour permettre à l'assistant de la chambre de prendre part et de participer à la délibération.

5. Procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 508/08**, la chambre est convenue avec les parties que la division d'opposition aurait dû répondre aux requêtes du requérant visant à corriger le procès-verbal de la procédure orale. La chambre s'est référée à la décision T 1198/97, selon laquelle même lorsqu'un recours a été formé, seule l'instance du premier degré devant laquelle s'est tenue la procédure orale peut (mais aussi doit) statuer en première instance sur une requête portant sur le contenu du procès-verbal de la procédure orale. Il lui appartient en effet, conformément à la règle 76 CBE 1973, d'établir un procès-verbal correct et complet. En outre, les membres de cette instance savent mieux que quiconque ce qui s'est passé et ce qui a été dit ou non au cours de la procédure orale en question. La chambre a déclaré que si l'instance du premier degré (division d'opposition) avait jugé bon de méconnaître les obligations qui sont les siennes (à savoir de répondre à une requête visant à corriger le procès-verbal), elle ne pouvait rien y faire, n'ayant pas le pouvoir de contraindre la division à respecter ses obligations.

6. Procédure orale sous forme de visioconférence

Dans l'affaire **T 1266/07**, le requérant/demandeur avait sollicité la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence. La chambre a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement, tout en indiquant que ce type de requête pourrait être autorisé à l'avenir. Un cadre général devra toutefois exister à cette fin. Premièrement, les visioconférences devant une division d'examen sont explicitement réglementées (cf. mise à

gen genau geregelt (s. aktualisierte Informationen über die Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz, ABI. EPA 2006, 585). Eine entsprechende Vorschrift für die Beschwerdekammern existiert derzeit aber nicht; insbesondere wird in der VOBK nicht darauf eingegangen. Zum anderen sind mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen gemäß Artikel 116 (3) EPÜ nicht öffentlich, vor Beschwerdekammern aber schon (Art. 116 (4) EPÜ). Daher ist zu gewährleisten, dass die Durchführung von Videokonferenzen mit dem Erfordernis in Einklang gebracht wird, dass mündliche Verhandlungen vor den Kammern öffentlich sind.

D. Fristen, Weiterbehandlung und Verfahrensunterbrechung

1. Berechnung von Fristen gemäß Regel 131 EPÜ

T 2056/08 betrifft die Berechnung der Frist für die Einlegung einer Beschwerde in Verbindung mit einer Zehntagesfrist für die Zustellung durch die Post. Der Anmelder machte geltend, dass er seine Beschwerde gegen die Entscheidung vom 21. Juli 2008 über die Zurückweisung seiner Anmeldung fristgerecht am 1. Oktober 2008 eingelegt habe. Addiere man zu dem Datum der Entscheidung zwei Monate hinzu und gemäß Regel 126 (2) EPÜ (2007) weitere zehn Tage, so käme man auf den 1. Oktober 2008.

Die Kammer stellte fest, dass die in Artikel 108 EPÜ vorgesehene Frist von zwei Monaten ab dem Tag der mutmaßlichen oder tatsächlichen Zustellung läuft, der im vorliegenden Fall der 31. Juli 2008 war. Sie endete daher am 30. September 2008. Wenn eine Faustregel zur Berechnung der Beschwerdefrist vorgeschlagen werden könne, so solle diese "zehn Tage plus zwei Monate" lauten und nicht "zwei Monate plus zehn Tage".

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In **T 1095/06** stellte die Kammer fest, dass von einem zugelassenen Vertreter nicht verlangt werden könne, dass er jede Handlung eines Mitarbeiters nochmals überprüfe. Unterlaufe dem Vertreter

a video conference, OJ EPO 2006, 585). There is, however, at present no corresponding provision for the boards of appeal; in particular, it is not mentioned in the RPBA. Secondly, oral proceedings held before the examining division are, in accordance with Article 116(3) EPC, not public, whereas those before the boards of appeal are public, Article 116(4) EPC. It would be necessary to ensure that the use of video conferencing is reconciled with the requirement that oral proceedings before the boards be public.

D. Time limits, further processing and interruption of proceedings

1. Calculation of time limits under Rule 131 EPC

T 2056/08 concerns the calculation of the period for filing an appeal when combined with a ten day period for postal delivery. The applicant argued that the appeal filed on 1 October 2008 against the decision dated 21 July 2008 refusing his application had been filed in due time. If two months were added to the date of the decision and a further ten days according to Rule 126(2) EPC (2007), one would arrive at 1 October 2008.

The board noted that the two month period stipulated in Article 108 EPC started from the day of the presumed or actual notification which in the present case was 31 July 2008. It thus ended on 30 September 2008. If any rule of thumb could be suggested to calculate the appeal period, it should be "ten days plus two months" rather than "two months plus ten days."

E. Re-establishment of rights

1. Due care on the part of the professional representative

In **T 1095/06** the board stated that a professional representative could not be required to double-check every action by an assistant. If the professional representative failed to act because he had

jour de la note d'information concernant les entretiens et les procédures orales à organiser sous forme de visioconférence, JO OEB 2006, 585). Or, il n'y a pas actuellement de disposition correspondante pour les chambres de recours, et le RPCR, en particulier, est muet à ce sujet. Deuxièmement, l'article 116(3) CBE dispose que la procédure orale devant la division d'examen n'est pas publique, alors que la procédure orale devant les chambres de recours l'est en vertu de l'article 116(4) CBE. Il conviendra par conséquent de veiller à rendre l'utilisation de la visioconférence compatible avec l'exigence selon laquelle la procédure orale devant les chambres de recours est publique.

D. Délais, poursuite et interruption de la procédure

1. Calcul des délais selon la règle 131 CBE

L'affaire **T 2056/08** porte sur le calcul du délai prévu pour la formation d'un recours, lorsque ce délai est combiné à la période de dix jours pour la remise par la poste. Le demandeur a soutenu que le recours formé le 1^{er} octobre 2008 contre la décision du 21 juillet 2008 rejetant sa demande avait été formé dans les délais. Si l'on ajoutait deux mois à la date de la décision, plus 10 jours supplémentaires au titre de la règle 126(2) CBE, on obtenait la date du 1^{er} octobre 2008.

La chambre a observé que le délai de deux mois spécifié à l'article 108 CBE commençait à courir à partir de la date de la signification supposée ou effective, qui, dans la présente espèce, était le 31 juillet 2008. Le délai expirait donc le 30 septembre 2008. Si un point de repère quelconque pouvait être suggéré pour le calcul du délai de recours, il devrait être de "dix jours plus deux mois", plutôt que de "deux mois plus dix jours".

E. Restitutio in integrum

1. Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 1095/06**, la chambre a estimé qu'on ne pouvait exiger d'un mandataire agréé qu'il vérifie à nouveau chacun des actes de ses assistants. Si le mandataire agréé omet d'accomplir un

ein Versäumnis, weil er durch einen Fehler eines sorgfältig ausgewählten und ausgebildeten und angemessen überwachten Mitarbeiters keine Erinnerung erhalten hat, so könne dies als "einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System" angesehen und eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass von einem zugelassenen Vertreter zu erwarten sei, dass er seine eigene Arbeit laufend überwacht. Über ein Versäumnis des zugelassenen Vertreters selbst könne nicht mit Verweis auf die Rechtsprechung bezüglich eines "einmaligen Versehens in einem ansonsten gut funktionierenden Systems" hinweggesehen werden, es sei denn, besondere Umstände liegen vor, unter denen das Versäumnis entstanden sei, obwohl alle gebotene Sorgfalt beachtet worden sei. Zu glauben, dass eine Handlung vorgenommen worden sei, ohne dass es dafür eine objektive Grundlage gebe, könne nicht als ein nach Artikel 122 (1) EPÜ 1973 zu berücksichtigender Umstand gewertet werden. Des Weiteren stellte die Kammer klar, dass weder die Bedeutung, die eine Anmeldung für einen Anmelder habe, noch der technische Wert der betreffenden Erfindung Umstände seien, die zugunsten der Gewährung einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand berücksichtigt werden könnten.

Was die Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters betrifft, verwies die Kammer in **T 493/08** auf die Rechtsprechung, nach der Unkenntnis oder irrtümliche Auslegung von Vorschriften des EPÜ keine Entschuldigung darstellen. In **J 6/07** bestätigte die Juristische Beschwerdekammer diese Rechtsprechung auch für Fälle, in denen ein Anmelder keinen Vertreter bestellt hat. Generell stellen Irrtum oder Unkenntnis in Bezug auf das Recht keinen ausreichenden Wiedereinsetzungsgrund dar, auch dann nicht, wenn ein Anmelder ohne die Hilfe eines entsprechend qualifizierten Vertreters handelt. Die Beachtung der Sorgfalt verlangt von einer Person, die an einem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt beteiligt ist, dass sie, auch wenn sie ein Laie ist, die Kenntnis der geltenden Regeln erwirbt. In **J 28/92** wurde die irrtümliche Auslegung des Rechts jedoch entschuldigt. In diesem speziellen Fall entschied die Kammer, dass die Fehl-

not received a reminder due to some error of a properly chosen, properly instructed, and reasonably supervised assistant this could be regarded as "an isolated error in an otherwise satisfactory system" which would still allow re-establishment to be granted. However the board stated that a professional representative must be presumed to be supervising his own work continuously. The case law on "an isolated mistake in an otherwise satisfactory system" could not be relied on to ignore a failure to act by the professional representative himself, unless there were special circumstances which made the failure to act compatible with taking all due care. A belief that an action had been performed for which there was no objective basis could not be given any weight as a circumstance to be taken into account under Article 122(1) EPC 1973. Furthermore, the board held that neither the importance of an application to an applicant, nor the technical merit of the invention concerned, were circumstances that could be taken into account in favour of allowing re-establishment.

With regard to the due care to be exercised on the part of a professional representative, the board referred in **T 493/08** to the case law according to which ignorance or misinterpretation of EPC provisions could not be excused. In **J 6/07** the Legal Board of Appeal affirmed case law to the same effect even where an applicant had not appointed a representative: in general, even in the case of an applicant who acts without the benefit of a suitably qualified representative, a mistake or ignorance as to the law is an insufficient ground for re-establishment. Taking due care requires that a person engaged in proceedings before the Office, even when a layman, should acquaint himself with the relevant rules. Misinterpretation of the law, however, was excused in **J 28/92**. In this special case the Legal Board held that the misinterpretation of a provision of the EPC by a representative was not without basis or unreasonable and considered

acte parce qu'il n'a pas reçu de rappel suite à une erreur d'un assistant choisi et formé de manière adéquate, et raisonnablement encadré, cela peut être considéré comme une "erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction", auquel cas la restitutio in integrum pourrait être accordée. La chambre a cependant déclaré qu'un mandataire agréé est censé contrôler en permanence son propre travail. La jurisprudence relative à "une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction" ne saurait être invoquée pour faire abstraction de l'omission d'un acte par le mandataire agréé proprement dit, à moins que des circonstances spéciales n'expliquent que l'omission se soit produite bien que toute la vigilance nécessaire ait été observée. Le fait de croire qu'un acte a été exécuté alors qu'il n'existe aucun fondement objectif le montrant, ne peut être assimilé à une circonstance entrant en ligne de compte en vertu de l'article 122(1) CBE 1973. De plus, la chambre a estimé que ni l'importance d'une demande pour un déposant, ni la valeur technique de l'invention concernée ne sont des circonstances pouvant être prises en considération pour accorder la restitutio.

En ce qui concerne la vigilance dont doit faire preuve le mandataire agréé, la chambre a rappelé dans l'affaire **T 493/08** la jurisprudence selon laquelle l'ignorance ou une mauvaise interprétation des dispositions de la CBE ne sauraient constituer une excuse. Dans la décision **J 6/07**, la chambre de recours juridique a confirmé que cette jurisprudence s'applique également dans le cas où un demandeur ne constitue pas de mandataire : généralement, même lorsqu'un demandeur agit sans bénéficier des conseils d'un mandataire suffisamment qualifié, les erreurs concernant le droit ou l'ignorance de celui-ci ne constituent pas des motifs suffisants de restitutio in integrum. Pour que toute la vigilance nécessaire ait été exercée, toute personne engagée dans une procédure auprès de l'Office doit se familiariser avec les dispositions applicables, même si elle n'est pas spécialiste de ces questions. L'interprétation erro-

interpretation einer Bestimmung des EPÜ durch einen Vertreter keineswegs einer vernünftigen Grundlage entbehrt habe und der Vertreter nicht dafür bestraft werden könne, dass er zu einer nicht unplausiblen Auslegung einer Regel des EPÜ gelangt sei, die sich später als falsch erwiesen habe. Die Kammer teilte die in J 28/92 vertretene Auffassung und stellte fest, dass es von der Regel, dass ein Rechtsfehler nicht entschuldbar sei, Ausnahmen geben könne, die jedoch nur nach strengen Kriterien gewährt werden könnten.

that there was no basis for penalising the representative for having arrived at a not unreasonable interpretation of a rule of the EPC, which subsequently turned out to be wrong. The board shared the view expressed in J 28/92 and stated that there might be exceptions to the rule, that an error of law could not be excused, which, however, could be acknowledged only under rigorous criteria.

née du droit, quant à elle, a été excusée dans la décision J 28/92. Dans cette affaire, la chambre de recours juridique avait estimé que l'interprétation erronée qu'un mandataire avait faite d'une disposition de la CBE n'était ni dénuée de fondement, ni déraisonnable. Aussi a-t-elle considéré qu'il n'y avait aucune raison de pénaliser le mandataire parce qu'il avait donné d'une règle de la CBE une interprétation qui, si elle s'avérait par la suite erronée, n'en était pas pour autant déraisonnable. En l'espèce, la chambre a suivi l'opinion exprimée dans la décision J 28/92 et indiqué qu'il peut y avoir des exceptions à la règle selon laquelle une erreur de droit n'est pas excusable, ces exceptions ne pouvant toutefois être admises que sur la base de critères rigoureux.

2. Jahresfrist nach Ablauf der versäumten Frist

Ein Wiedereinsetzungsantrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig (Art. 122 (2) Satz 3 EPÜ 1973, R. 136 (1) Satz 1 EPÜ). Nach Regel 136 (1) Satz 3 EPÜ (2007) gilt der Antrag auf Wiedereinsetzung erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.

2. One-year time limit following the expiry of the unobserved time limit

A request for re-establishment of rights is only admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit (Art. 122(2), third sentence, EPC 1973; Rule 136(1), first sentence, EPC). Under Rule 136(1), third sentence, EPC (2007), the request for re-establishment of rights is not deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

2. Délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé

Une requête en restitutio in integrum n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé (art. 122(2), troisième phrase CBE 1973, règle 136(1), première phrase CBE). Selon la règle 136(1), troisième phrase CBE (2007), la requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.

In **J 6/08** wurde die Wiedereinsetzungsgebühr erst nach Ablauf der Jahresfrist entrichtet. Die Kammer verwies auf die Rechtsprechung (J 16/86, J 34/92, J 26/95, ABI. EPA 1999, 668; J 6/98, J 35/03), wonach der Jahresfrist die Funktion einer Ausschlussfrist zukommt, die der Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit und der Beendigung der Verfahren vor dem EPA innerhalb einer vernünftigen und angemessenen Zeitspanne dienen soll. Die Kammer hielt jedoch aufgrund der besonderen Umstände des Falls die Wiedereinsetzung für nicht ausgeschlossen, da die Ursache für die nicht fristgerechte Erfüllung der Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung – wie vorliegend die Entrichtung der Wiedereinsetzungsgebühr innerhalb der Jahresfrist – in hohem Maße vom Amt selbst gesetzt wurde. Bei Verletzung von Aufklärungs- und Hinweispflichten durch das Amt kann unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes ein innerhalb der Jahresfrist eingereichter Wiedereinsetzungsantrag trotz Entrichtung der Wiedereinsetzungsgebühr erst

In **J 6/08** the fee for re-establishment of rights was not paid until after the one-year period had expired. The board referred to the case law (J 16/86, J 34/92, J 26/95, OJ EPO 1999, 668; J 6/98, J 35/03), under which the one-year period fulfils the function of a deadline whose purpose is to ensure legal certainty for the public and the completion of proceedings before the EPO within a sensible and appropriate period of time. In view of the particular circumstances of the case, however, the board considered that re-establishment was not ruled out since the fact that the conditions for re-establishment had not been met in due time – i.e. payment of the fee for re-establishment within the one-year period – was largely to be laid at the door of the Office itself. Where the Office has failed to meet its obligation to provide clarifications or advice, a request for re-establishment filed within the period of one year can, when the principle of the protection of legitimate expectations is taken into account, be treated as valid even though the fee for

Dans l'affaire **J 6/08**, la taxe de restitutio in integrum n'a été acquittée qu'après l'expiration du délai d'un an. La chambre a renvoyé à la jurisprudence (J 16/86, J 34/92, J 26/95, JO OEB 1999, 668, J 6/98, J 35/03), selon laquelle ce délai d'un an représente un délai de forclusion dont l'objectif est de garantir la sécurité juridique pour le public et la clôture de la procédure devant l'OEB dans un délai raisonnable et approprié. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la chambre a néanmoins estimé que la restitutio in integrum n'était pas exclue, la cause de l'inexécution des conditions requises dans le délai imparti – en l'espèce le paiement de la taxe de restitutio in integrum – étant en grande partie imputable à l'Office lui-même. Lorsque l'Office manque à son devoir de clarification et de notification, une requête en restitutio in integrum présentée avant l'expiration du délai d'un an prescrit peut être jugée valide au titre de la protection de la confiance, même si la taxe correspondante n'a été acquittée qu'après l'expiration de ce délai. En

nach Ablauf der Jahresfrist als wirksam zu behandeln sein. In diesem Fall kann der Anspruch des Antragstellers, so gestellt zu werden, als wäre die Versäumung nicht eingetreten, Vorrang vor dem Interesse der Rechtssicherheit für Dritte haben, welchem die Jahresfrist in Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ 1973 dient.

3. Wegfall des Hindernisses

In **T 493/08** befand die Kammer, dass bei einer Fristversäumung aufgrund eines Rechtsfehlers das Hindernis, das zur Fristversäumung geführt hatte, an dem Tag wegfällt, an dem der Anmelder den Rechtsfehler tatsächlich erkannt hat. Die Kammer stellte fest, dass in **T 1026/06** in deutlichem Gegensatz zu dieser Auffassung der Tag, an dem der Anmelder Nachforschungen hätte anstellen sollen, als Stichtag angesehen wurde, obwohl der Anmelder offensichtlich solche Nachforschungen wegen des als Rechtsfehler erachteten Sachverhalts nicht angestellt hat.

F. Gebührenordnung

1. Abbuchungsauftrag

In der Sache **T 773/07**, in der es um die Vorschriften über das laufende Konto in der bis 12.12.2007 geltenden Fassung (Beilage zum ABI. EPA 1/2005) ging, war auf dem Konto des Beschwerdeführers keine ausreichende Deckung zur Zahlung der Beschwerdegebühr vorhanden. Das Vorbringen, die Beschwerdegebühr hätte vor der Abbuchung sechs weiterer Gebühren an dem betreffenden Tag abgebucht werden sollen oder können, wies die Kammer zurück. Es sei nicht Aufgabe der Buchhaltung des EPA, Prioritäten bei den zu zahlenden Gebühren zu setzen, zumal der Kontoinhaber dafür Sorge zu tragen habe, dass auf dem Konto stets eine ausreichende Deckung vorhanden sei (s. Nr. 5.2 VLK).

2. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

In **J 1/09** ging es um eine europäische Teilanmeldung, deren Stammanmeldung aus einer internationalen Anmeldung hervorging. In dieser hatte der Anmelder im Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eine zweite Prüfungsgebühr aufgrund eines Einwandes

re-establishment was not paid until after the period of one year had expired. In the present case, the requester's right to be treated as though the non-observance had not occurred can take precedence over third parties' interest in legal certainty, which the one-year period in Article 122(2), third sentence, EPC 1973 is intended to ensure.

3. Removal of the cause of non-compliance

In **T 493/08** the board considered that, where a time limit was not observed due to an error of law, the removal of the cause of non-compliance with that time limit occurs on the date on which the applicant actually became aware of the error of law. The board stated that, in an apparent contrast to this view, in **T 1026/06** the date when the applicant should have made investigations was considered to be critical, even though the applicant apparently failed to undertake such investigations as a consequence of what was considered to be an error of law.

F. Rules relating to Fees

1. Debit orders

In case **T 773/07**, which concerned the arrangements for deposit accounts in force until 12.12.2007 (Supplement to OJ EPO 1/2005), the appellant's deposit account held insufficient funds to cover the appeal fee. The board rejected the argument that this fee could or should have been booked before six other fees on the relevant date. It was not for the EPO cashier to choose priorities between fees to be paid, all the more so since it was the responsibility of the account holder to ensure that the account contained sufficient funds at all times (point 5.2 ADA).

2. Reduction of the examination fee

J 1/09 concerned a European divisional application whose parent originated from an international application in which the applicant had paid a second examination fee following a non-unity objection during the procedure before the EPO acting as International Preliminary Examining Authority. The contested decision was

pareil cas, le droit du requérant de voir sa requête traitée comme si le délai avait été observé peut l'emporter sur l'intérêt de la sécurité juridique pour les tiers, laquelle est garantie par le délai d'un an prévu à l'article 122(2), troisième phrase CBE 1973.

3. Cessation de l'empêchement

Dans l'affaire **T 493/08**, la chambre a estimé que si un délai n'est pas respecté en raison d'une erreur de droit, l'empêchement à l'origine de l'inobservation de ce délai cesse à la date à laquelle le demandeur se rend effectivement compte de l'erreur en question. La chambre a indiqué qu'en apparence contradiction avec cette opinion, la date à laquelle le demandeur aurait dû faire des recherches a été jugée déterminante dans l'affaire **T 1026/06**, bien qu'il semble que le demandeur n'ait pas entrepris ces recherches en raison de ce qui a été considéré comme une erreur de droit.

F. Règlement relatif aux taxes

1. Ordre de débit

Dans l'affaire **T 773/07**, relative à la réglementation applicable aux comptes courants, telle qu'en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007 (Supplément au JO OEB 1/2005), il n'y avait pas de provision suffisante sur le compte courant du requérant pour couvrir la taxe de recours. La chambre a rejeté l'argument selon lequel cette taxe aurait pu ou aurait dû être prélevée à la date concernée avant six autres taxes. Il n'appartient pas au caissier de l'OEB d'établir des priorités entre les taxes dues, et ce d'autant plus que le titulaire du compte a la responsabilité de prendre en temps utile toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait en permanence une provision suffisante (point 5.2 RCC).

2. Réduction de la taxe d'examen

Dans l'affaire **J 1/09**, la demande initiale qui a donné lieu à la demande divisionnaire européenne en question était dérivée d'une demande internationale pour laquelle le demandeur, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA, avait acquitté une seconde taxe d'examen, compte tenu

der Nichteinheitlichkeit entrichtet. In der angefochtenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung einen auf die Anwendung von Artikel 12 (2) GebO 2003 i. V. m. Regel 107 (2) EPÜ 1973 gestützten Antrag auf Rückerstattung von 50 % der Prüfungsgebühr zurückgewiesen, die nach Artikel 94 (2) EPÜ 1973 in Bezug auf die Teilanmeldung entrichtet wurde.

Die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Die Juristische Beschwerdekammer wies darauf hin, dass Regel 107 (2) EPÜ 1973 die Ermäßigung der Prüfungsgebühr nach Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase regelt. Sie ist nicht auf Teilanmeldungen anwendbar. Artikel 12 (2) GebO 2003 legt nur die Höhe der Ermäßigung fest, verweist aber hinsichtlich der Voraussetzungen für die Ermäßigung auf Regel 107 (2) EPÜ 1973. Regel 107 EPÜ 1973 bildet mit seinen Absätzen (1) und (2) EPÜ einen Sinnzusammenhang und muss im Zusammenhang mit den übrigen Vorschriften des Kapitels im Hinblick auf den Eintritt in die europäische Phase gelesen werden (s. auch J 4/07). Würde der Wortlaut in Regel 107 (2) EPÜ 1973 als eine allgemeine Anordnung zur Gebührenermäßigung in allen Verfahrensarten auszulegen sein, müsste er aus gesetzessystematischen Gründen eine Vorschrift der Gebührenordnung bilden (vgl. für die Rückerstattung von Recherchegebühren Artikel 10 (2) GebO 2003). Eine weite Auslegung der Vorschrift als generelle Norm würde (auch in Bezug auf Teilungen aus europäischen Direktanmeldungen) zu unbilligen Ergebnissen führen. Eine Teilanmeldung bildet eine neue, von der Stammanmeldung getrennte und unabhängige Anmeldung (vgl. Artikel 76 EPÜ 1973, G 4/98 und G 1/05). Daher war die vorliegende Teilanmeldung auch gebührenrechtlich wie eine sonstige "europäische" (Teil-) Anmeldung zu behandeln.

G. Prozesshandlungen

1. Beschwerdeverfahren

In der Sache **T 911/06** befand die Kammer, dass es gegen den Zweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens gemäß der Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) verstoßen könnte, die allgemeinen Grundsätze für Gerichtsverfahren auf die Reihenfolge der

the examining division's refusal of a request (based on Article 12(2) RFees 2003 in conjunction with Rule 107(2) EPC 1973) for a refund of 50% of the examination fee paid under Article 94(2) EPC 1973 in respect of the divisional application.

Dismissing the appeal, the Legal Board of Appeal pointed out that Rule 107(2) EPC 1973 governed the reduction of the examination fee payable for an international application which had entered the European phase. It did not apply to divisional applications. Article 12(2) RFees 2003 only laid down the level of the reduction. For the conditions of the reduction it referred to Rule 107(2) EPC 1973. Paragraphs 1 and 2 of Rule 107 EPC 1973 were to be read as a whole, and also in the context of the other provisions of the chapter relating to entry into the European phase (cf. also J 14/07). If the wording of Rule 107(2) EPC 1973 were to be interpreted as a general instruction on fee reductions in all types of proceedings, this provision would properly belong in the Rules relating to Fees (cf. Article 10(2) RFees 2003 on the refund of search fees). Interpreting the provision as a broad, general rule would have inequitable results (also for divisional applications from direct European applications). A divisional application was a new application which was separate and independent from the parent application (cf. Article 76 EPC 1973, G 4/98 and G 1/05). Therefore the divisional application now at issue was to be treated for fee-payment purposes like any other "European" (divisional) application.

G. Procedural steps

1. Appeal procedure

In **T 911/06** the board stated that applying the general principles of court procedure to the order of the requests of the appellant proprietor might be inconsistent with the purpose of the appeal procedure inter partes as expressed in the decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408). In the

d'une objection d'absence d'unité. Par la décision attaquée, la division d'examen a rejeté une requête, présentée en application de l'article 12(2) RRT 2003 ensemble la règle 107(2) CBE 1973, visant à obtenir le remboursement de 50 % de la taxe d'examen versée pour la demande divisionnaire en vertu de l'article 94(2) CBE 1973.

Rejetant le recours, la chambre de recours juridique a fait observer que la règle 107(2) CBE 1973 régissait la réduction de la taxe d'examen après l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne et qu'elle n'était pas applicable aux demandes divisionnaires. L'article 12(2) RRT 2003 détermine seulement le montant de la réduction et renvoie à la règle 107(2) CBE 1973 pour les conditions d'octroi de la réduction. Les paragraphes 1 et 2 de la règle 107 CBE 1973 forment une unité de sens et doivent être lus, dans le contexte des autres dispositions du chapitre se rapportant à l'entrée dans la phase européenne (cf. également J 14/07). Si le texte de la règle 107(2) CBE 1973 était à interpréter comme fixant une règle générale qui régit des réductions de taxe dans toutes sortes de procédures, il devrait figurer dans le RRT pour des raisons de cohérence (cf. l'article 10(2) RRT 2003 relatif au remboursement des taxes de recherche). Une interprétation large de cette disposition comme norme générale aboutirait à des résultats inéquitables (y compris pour ce qui concerne les divisions de demandes européennes directes). Une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale (cf. article 76 CBE 1973, G 4/98 et G 1/05). Donc la demande divisionnaire en question devait être traitée, y compris du point de vue des taxes, comme une demande (divisionnaire) "européenne" ordinaire.

G. Actes de procédure

1. Procédure de recours

Dans la décision **T 911/06**, la chambre a estimé que l'application des principes généraux régissant les procédures judiciaires à l'ordre des requêtes présentées par le requérant/titulaire du brevet pouvait être incompatible avec la finalité de la procédure de recours inter partes

Anträge des Beschwerdeführers (Patentinhabers) anzuwenden. Nach Auffassung der Kammer würde mit der Prüfung neuer Anträge in der Beschwerde – wenn der Beschwerdeführer (Patentinhaber) als nachgeordneten Antrag auch die Prüfung der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung beantragt hat – das Beschwerdeverfahren zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens reduziert, während doch aus den allgemeinen Grundsätzen des EPÜ hervorgeht, dass das Beschwerdeverfahren ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren ist. Die Kammer stellte fest, dass das EPA gemäß Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2) (ABI. EPA 2005, 357) und verschiedenen Entscheidungen der Kammern bei Haupt- und Hilfsanträgen des Anmelders oder des Patentinhabers im erstinstanzlichen Prüfungs- und Einspruchsverfahren an die Reihenfolge dieser Anträge gebunden ist. Dieser Grundsatz gelte jedoch nicht unbedingt für zweitinstanzliche Verfahren vor den Beschwerdekammern. Die Kammer war der Ansicht, dass es dem Zweck der Beschwerde entspreche, zunächst zu prüfen, ob die erstinstanzliche Abteilung die ihr vorgelegten Anträge in der Sache richtig bewertet habe.

Die Kammer entschied, dass im vorliegenden Fall zunächst die Richtigkeit der Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung zurückzuweisen, zu prüfen sei, bevor man die neuen geänderten Ansprüche prüfe, die während des Beschwerdeverfahrens eingereicht worden seien.

Die Kammer war ferner der Auffassung, dass es den Einsprechenden seines Rechts auf Prüfung seiner Beschwerde vor einer möglichen Zurückverweisung berauben könne, wenn sie lediglich die Reihenfolge der vom Patentinhaber eingereichten Anträge befolge, denn der Gegenstand der Beschwerde des Einsprechenden, nämlich die geänderte Fassung des Patents, wie es von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten worden sei, sei vom Patentinhaber erst als zweiter Hilfsantrag vorgelegt worden. Dies entspreche nicht der Billigkeit.

board's opinion, examining new requests in the appeal, when the appellant proprietor had also requested examination of the correctness of the first-instance decision as a lower ranking request, would effectively reduce the appeal procedure to a simple continuation of the first-instance proceedings, although it was apparent from the general logic of the EPC that the appeal proceedings were wholly separate and independent from the proceedings at first instance. The board noted that it had been established in Legal Advice from the EPO No. 15/05 (rev. 2), OJ EPO 2005, 357 as well as in several decisions of the boards that, in the case of main and auxiliary requests from the applicant or proprietor in first-instance examination and opposition proceedings, the EPO was bound to the order of these requests. However, this principle did not necessarily apply to second instance proceedings before the boards of appeal. The board considered that it was in line with the purpose of the appeal to examine first whether the department of first instance had correctly assessed the substance of the requests presented to it.

The board decided, in the case at issue, that the correctness of the decision refusing the maintenance of the patent as granted had to be examined first, before examining the new amended claims that were filed during the appeal procedure.

Furthermore, the board considered that merely following the order of the requests presented by the proprietor could deprive the opponent of the right to have his appeal examined before a possible remittal because the subject of the opponent's appeal, namely the amended form of the patent as maintained by the opposition division, is presented by the proprietor only as a second auxiliary request. This would not be equitable.

telle que la définit la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408). De l'avis de la chambre, l'examen de nouvelles requêtes au stade du recours, lorsque le requérant/titulaire a également requis à titre accessoire l'examen du bien-fondé de la décision rendue en première instance, réduirait effectivement la procédure de recours à un simple prolongement de la procédure devant la première instance, bien qu'il ressorte de la logique générale de la CBE que la procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure de première instance. La chambre a fait observer qu'il avait été établi par le Renseignement juridique de l'OEB n° 15/05 (rév. 2), JO OEB 2005, 357, de même que par plusieurs décisions des chambres de recours, que dans le cas de requêtes principale et subsidiaires soumises par le demandeur ou le titulaire du brevet lors de la procédure d'examen et d'opposition en première instance, l'OEB était lié par l'ordre de ces requêtes. Toutefois, ce principe ne s'applique pas nécessairement à la procédure en deuxième instance devant les chambres de recours. La chambre a considéré qu'il était adéquat, compte tenu de la finalité du recours, d'examiner d'abord si l'instance du premier degré avait correctement apprécié sur le fond les requêtes qui lui avaient été présentées.

La chambre a estimé qu'en l'espèce, il convenait qu'elle examine en premier lieu le bien-fondé de la décision de refuser le maintien du brevet tel que délivré, avant de se pencher sur les nouvelles revendications modifiées présentées lors de la procédure de recours.

Elle a en outre estimé que, si elle se contentait de suivre l'ordre des requêtes présentées par le titulaire du brevet, l'opposant risquait d'être privé de son droit à voir son recours examiné avant un éventuel renvoi, puisque la forme modifiée du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, contre laquelle l'opposant avait formé un recours, n'était que l'objet de la deuxième requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet. Or, cela ne serait pas équitable.

Die Kammer beschloss, nachdem sie die Richtigkeit der Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung zurückzuweisen, geprüft hatte, die Richtigkeit der Entscheidung zu prüfen, das Patent in der bestimmten geänderten Fassung aufrechtzuerhalten, die Gegenstand der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung war, bevor sie das Patent in irgendeiner schließlich beantragten anderen geänderten Fassung prüfe und darüber entscheide.

H. Beweisrecht

1. Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen

In **T 61/07** stellte die Kammer klar, dass die Frage des von der Beschwerdegegnerin in Zweifel gezogenen Erinnerungsvermögens nicht die Glaubwürdigkeit des Zeugen, sondern die Glaubhaftigkeit seiner Aussage betreffe. Die Kammer sah allerdings keinen Anlass, an der Glaubhaftigkeit zu zweifeln. Die Tatsache allein, dass die Zeugen sich jeder für sich vor ihrer Einvernahme mit einem dritten Zeugen getroffen haben, kann nicht automatisch als eine Einflussnahme auf ihr Gedächtnisvermögen betrachtet werden. Kurz bevor eine Partei eine Vorbenutzung geltend macht, wird normalerweise im Voraus sondiert, an was sich der Zeuge tatsächlich erinnern kann. Eine solche Besprechung mit dem potentiellen Zeugen impliziert nicht automatisch, dass die entsprechende Partei bzw. einer ihrer Mitarbeiter während dieses Gesprächs Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen ausübt. Es kann durchaus sein, dass dadurch das Erinnerungsvermögen aufgefrischt wird.

Das Unvermögen des betreffenden Zeugen, sich an einen bestimmten Namen zu erinnern, hielt die Kammer für nicht ungewöhnlich, wenn der Zeuge über Vorgänge, die 23 Jahre zurückliegen, befragt wird. Das Gegenteil, nämlich das Vorhandensein eines selektiven Erinnerungsvermögens, welches ihm ermöglichen würde, sich bei der Zeugen aussage an die kleinsten Details des Verfahrens zu erinnern, wäre nach Überzeugung der Kammer als suspekt zu klassifizieren.

The board decided, after examining the correctness of the decision refusing the maintenance of the patent as granted, to examine the correctness of the decision maintaining the patent in the particular amended form that was the subject of the appealed decision before examining, and deciding upon, the patent in any other amended form finally requested.

H. Law of evidence

1. Hearing witnesses and experts

In **T 61/07** the board made clear that the doubts cast by the respondent on the witness's memory concerned not the witness's credibility but the credibility of his testimony. However, it saw no reason to doubt that his testimony was credible. Just because the witnesses had each independently met a third witness before being heard did not automatically mean that their recollections had been influenced. Shortly before a party alleges prior use, witnesses are normally sounded out about what they actually remember. Such a discussion with a potential witness did not automatically imply that during it the party or one of its staff had influenced what the party remembered. Quite possibly, it was a way of refreshing the memory.

The board did not find it unusual that the witness was unable to remember a particular name, given that he was being asked about events which had happened 23 years ago. On the contrary, it would have been more suspicious had he demonstrated a selective memory enabling him to recall the tiniest details of the case.

La chambre a décidé, après avoir examiné le bien-fondé de la décision de refuser le maintien du brevet tel que délivré, d'examiner le bien-fondé de la décision de maintenir le brevet sous la forme modifiée qui avait fait l'objet de la décision attaquée, avant de se pencher, puis de statuer, sur toute autre forme modifiée du brevet contenue dans une autre requête.

H. Droit de la preuve

1. Audition de témoins et d'experts

Dans l'affaire **T 61/07**, la chambre a fait observer que la question de la capacité du témoin à se remémorer les faits, que l'intimé mettait en doute, n'affectait pas la crédibilité du témoin, mais la fiabilité de sa déposition, dont la chambre a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de douter. Le seul fait que les témoins, chacun de leur côté, aient rencontré avant leur audition un troisième témoin, ne signifie pas automatiquement qu'une influence a été exercée sur leurs souvenirs. Avant qu'une partie ne fasse valoir un usage antérieur, il est courant qu'elle se renseigne préalablement sur ce dont le témoin se souvient réellement. Un tel entretien avec le témoin potentiel n'implique pas forcément que la partie concernée, ou l'un de ses collaborateurs, cherchera à influencer la mémoire du témoin. Il est d'ailleurs tout à fait possible que les souvenirs du témoin soient ravivés à cette occasion.

L'incapacité du témoin en question à se souvenir d'un certain nom était, de l'avis de la chambre, une chose assez courante vu qu'il était interrogé sur des faits qui remontaient à 23 ans. La chambre était convaincue que c'était plutôt l'inverse, à savoir une mémoire sélective qui permettrait au témoin d'indiquer dans sa déposition jusqu'aux moindres détails de la procédure, qui devrait être considéré comme suspect.

2. Umfang der Beweisaufnahme und rechtliches Gehör

Ein Verfahrensbeteiligter kann zwar entscheiden, dass er sich nicht auf ein bestimmtes in der Akte befindliches Beweismittel stützen will, doch war der Kammer in **T 95/07** kein Rechtsmechanismus gewärtig, durch den bereits angeführte Beweiselemente, die von Anfang an Teil des Verfahrens und der öffentlichen Akte waren, willkürlich oder auf Wunsch der betreffenden Partei zurückgezogen werden könnten. Im Gegenteil: analog zur Feststellung in **T 270/94** sei das strittige Dokument Teil des rechtlichen und faktischen Rahmens, innerhalb dessen die Prüfung des Einspruchs durchzuführen war. Nach Artikel 113 (1) EPÜ müssten alle Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit haben, zu allen rechtmäßig in das Verfahren eingeführten Beweismitteln Stellung zu nehmen. Es käme einem Verstoß gegen dieses Recht gleich, wenn einem Verfahrensbeteiligten – und zwar auch dem Verfahrensbeteiligten, der das betreffende Beweismittel ursprünglich eingeführt hat – einseitig und willkürlich gestattet würde, den Ausschluss dieses Beweismittels von der Berücksichtigung zu verlangen.

I. Vertretung

1. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

1.1 Allgemeines

In **T 520/07** teilte die Kammer nicht die Auffassung des Beschwerdegegners/ Patentinhabers, dass sein Antrag für den Beschwerdeführer nicht überraschend sein könne, da dieselbe Begleitperson bereits Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gemacht habe. Das Beschwerdeverfahren ist für alle verfahrenstechnischen Belange ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes Verfahren. Aus diesem Grund sind im erstinstanzlichen Verfahren gestellte Anträge für ein anschließendes Beschwerdeverfahren nicht wirksam.

Zur Frage, wie die in **G 4/95** (ABI. EPA 1996, 412) genannten Voraussetzungen in dem Fall anzuwenden sind, dass ein Beteiligter argumentiert, die Begleitperson bereite sich auf die Europäische

2. Taking of evidence – scope and right to be heard

Whilst a party may choose not to rely on a particular piece of evidence in the file, the board in **T 95/07** was not aware of any legal mechanism for removing arbitrarily or by simple preference of that party elements of evidence already cited and forming part of the proceedings and the public file from the outset. On the contrary, by analogy with the finding of **T 270/94**, the contested document formed part of the legal and factual framework within which the examination of the opposition was to be conducted. Pursuant to Article 113(1) EPC each party must be allowed to comment on any evidence legitimately submitted in the proceedings. Allowing one party, even the party having originally submitted that evidence, unilaterally and arbitrarily to require such evidence to be excluded from consideration would infringe this right.

I. Representation

1. Oral submissions by an accompanying person

1.1 General

In **T 520/07** the board did not share the respondent/patentee's view that the appellant could not be surprised by its request, the same accompanying person having already made submissions in oral proceedings before the opposition division. In all procedural matters, appeal proceedings were completely separate from first-instance proceedings, so requests made in the latter had no effect on the former.

For a classic application of the requirements set out in **G 4/95** (OJ EPO 1996, 412) to a party's contention that, since the accompanying person was preparing for the European qualifying examination,

2. Etendue de l'instruction et droit d'être entendu

Si une partie peut choisir de ne pas se fonder sur un élément de preuve particulier figurant au dossier, la chambre a déclaré, dans l'affaire **T 95/07**, qu'elle n'avait connaissance d'aucun mécanisme juridique permettant de retirer arbitrairement, ou au gré d'une partie, des éléments de preuve déjà cités et faisant partie intégrante de la procédure et du dossier public depuis l'origine. Si l'on applique par analogie les conclusions de la décision **T 270/94**, le document contesté fait même partie du cadre de droit et de fait dans lequel l'examen de l'opposition doit se dérouler. En vertu de l'article 113(1) CBE, il doit être permis à chacune des parties de commenter tout moyen de preuve légitimement produit dans le cadre de la procédure. Permettre à une partie, même s'il s'agit de celle qui a produit cette preuve à l'origine, de demander unilatéralement et arbitrairement que cette preuve ne soit pas prise en considération constituerait une violation de ce droit.

I. Représentation

1. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 520/07**, la chambre n'a pas adhéré à l'opinion de l'intimé/titulaire du brevet, qui a affirmé que sa requête ne pouvait avoir surpris le requérant, étant donné que la personne qui accompagnait le représentant de l'intimé/titulaire du brevet avait déjà fait un exposé lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La procédure de recours est entièrement distincte de la procédure devant la première instance eu égard aux questions procédurales si bien que les requêtes présentées devant la première instance sont sans effet dans la procédure de recours qui suit.

Pour une application classique des exigences posées dans l'affaire **G 4/95** (JO OEB 1996, 412) au cas d'une partie alléguant que la personne accompagnant le mandataire agréé

Eignungsprüfung vor und solle deshalb eine Gelegenheit zur Übung erhalten, siehe **T 378/08**.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Besorgnis der Befangenheit

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

In der Zwischenentscheidung **G 3/08** vom 16. Oktober 2009 stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, der Großen Beschwerdekammer und auch der nationalen Gerichte von Mitgliedstaaten die Unbefangenheit eines Kammermitglieds nicht allein aufgrund der Tatsache infrage gestellt werden kann, dass sich dieses Mitglied bereits bei einer früheren Gelegenheit – etwa in einer früheren Entscheidung oder in der Literatur, in der Ausübung einer anderen Funktion im EPA oder als Experte für externe politische Institutionen – zu der betreffenden Rechtsfrage geäußert hat. Ebenso wenig kann der rein subjektive Eindruck, dass die Ansichten eines Kammermitglieds einem bestimmten Interesse abträglich sein könnten, dessen Ausschließung rechtfertigen.

1.1 Mitglieder der Prüfungsabteilung

In **T 1574/05** beruhte die angefochtene Entscheidung auf mangelnder Neuheit des Gegenstands, enthielt aber auch ein "obiter dictum", dass mangelnde erfinderische Tätigkeit vorliege. Die Kammer stellte fest, dass solche "obiter dicta" zwar nicht Teil der Entscheidungsgründe, aber dennoch statthaft seien, sofern sie dazu beitragen, eine Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zu vermeiden, sollten die Gründe für die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. In keinem Fall jedoch stellten sie eine Vorwegnahme der Sache durch die erstinstanzliche Abteilung dar, die im Falle einer Zurückverweisung eine Änderung in der Zusammen-

he ought to be given a training opportunity, see **T 378/08**.

J. Decisions of EPO departments

1. Suspected partiality

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

In the interlocutory decision of the Enlarged Board of Appeal **G 3/08** dated 16 October 2009, it was noted that, according to the established case law of the boards of appeal, of the Enlarged Board and also of national courts of member states, the mere fact that a board member had, on a previous occasion, expressed a view on the legal issue to be decided be it in a prior decision or in literature, be it in a prior position in the EPO or as an expert for external political institutions, could not lead to the conclusion of doubts as to impartiality. Nor did a purely subjective impression that the opinions of a board member might be disadvantageous to a particular interest justify an exclusion.

1.1 Members of the examining divisions

In **T 1574/05** although the contested decision was based on the lack of novelty of the subject-matter, the decision also contained an obiter dictum to the effect that inventive step was lacking. The board stated that although such obiter dicta did not form part of the reasons for the decision, they were permissible where they could help to prevent remittal of a case to the department of first instance if the grounds for the contested decision were overturned. But they certainly did not constitute a prejudgement of the case by the department of first instance, necessitating a change in the composition of the division concerned in case of remittal. In other

devait recevoir une possibilité de s'exercer puisqu'elle se préparait à l'examen européen de qualification, voir la décision **T 378/08**.

J. Décisions des instances de l'OEB

1. Soupçon de partialité

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

Dans la décision intermédiaire du 16 octobre 2009, rendue par la Grande Chambre de recours dans le cadre de l'affaire **G 3/08**, il a été constaté que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, de la Grande Chambre ainsi que des juridictions nationales des Etats membres, il n'est pas possible de conclure à l'existence de doutes quant à l'impartialité d'un membre d'une chambre au simple motif que celui-ci avait émis précédemment un avis sur la question de droit à trancher, soit dans une décision antérieure ou dans des travaux publiés, soit dans l'exercice de fonctions occupées auparavant à l'OEB ou en tant qu'expert pour des institutions politiques externes. De même, une récusation n'est pas justifiée par l'impression purement subjective que les avis du membre d'une chambre pourraient être contraires à un intérêt particulier.

1.1 Membres de la division d'examen

Dans l'affaire **T 1574/05**, la décision attaquée, bien que fondée sur le défaut de nouveauté de l'objet revendiqué, contenait également une opinion incidente relative au défaut d'activité inventive. Selon la chambre, bien que de telles opinions incidentes ne fassent pas partie des motifs de la décision, elles sont admissibles lorsqu'elles permettent d'éviter le renvoi d'une affaire à la première instance au cas où les motifs de la décision attaquée seraient infirmés. Toutefois, elles ne constituent en aucun cas un jugement préliminaire de l'affaire par l'instance du premier degré, ce qui nécessiterait une modification de la composition de la division concernée en

setzung der betreffenden Abteilung erforderlich machen würde. Mit anderen Worten: diese "obiter dicta" tragen nicht von vornherein das Risiko der Parteilichkeit in sich.

1.2 Mitglieder der Großen Beschwerdekammer

Im Namen ihrer Mandaten beantragten deren zugelassene Vertreter nach Artikel 24 (3) EPÜ, ein bestimmtes Mitglied der Großen Beschwerdekammer von der Mitwirkung an der Verhandlung über die unter **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) (Dosierungsform) anhängige Vorlage auszuschließen. Die Besorgnis der Befangenheit war von einem Dritten geäußert worden, der Beteiligter an einem Rechtsstreit im Vereinigten Königreich war, in welchem die Neuheit des Anspruchs einzig und allein in einer Dosierungsform lag. Die Besorgnis der Befangenheit wurde damit begründet, dass das betreffende Mitglied Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer gewesen sei, die über einen früheren Fall entschieden habe. Es wäre für das betreffende Mitglied sehr schwierig, offen an die im anhängigen Vorlageverfahren zu entscheidenden Fragen heranzugehen; dieser Eindruck müsste außerdem auch bei denjenigen entstehen, die ein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hätten.

Die Große Beschwerdekammer beschloss daher, das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ wie in Artikel 4 (1) VOGBK (2007) in fine vorgesehen weiterzuführen. Sie stellte fest, dass die Beschwerdekammern bzw. die Große Beschwerdekammer als rechtsprechendes Organ handeln und allgemeine Grundsätze des Verfahrensrechts anwenden. Die kraft Gesetzes ordnungsgemäß eingesetzten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer sind verpflichtet, über die ihnen "ratione legis" sowie gemäß ihrer sachlichen Zuständigkeit zugewiesenen Fälle zu verhandeln. Beteiligte an einem Gerichtsverfahren haben somit einen Anspruch darauf, dass ihr Fall von dem durch gesetzliche Regelung bestimmten oder bestellten Richter geprüft und entschieden wird (Droit d'être jugé par son juge naturel; Recht auf den gesetzlichen Richter). Steht der gesetzliche Richter fest, so wird außerdem vermutet, dass er redlich handelt, sodass er so lange als unparteiisch gilt, wie nicht das Gegenteil

words, these obiter dicta did not carry an a priori risk of partiality.

1.2 Members of the Enlarged Board of Appeal

A request pursuant to Article 24(3) EPC that a particular member of the Enlarged Board of Appeal not sit in the case for the referral pending under **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) (Dosage Regimen) was filed by professional representatives acting on behalf of their clients. The complaint relied on the fact that the member concerned had chaired the technical board of appeal which decided a previous case. It was alleged that it would be very difficult for the member concerned to approach the issues to be decided in the pending referral with an open mind and furthermore, that this would be seen to be the case by those who were interested in the outcome of this referral.

The Enlarged Board decided to proceed with the procedure under Article 24(4) EPC as prescribed by Article 4(1) RPEBA (2007) in fine. It noted that the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal respectively act as judicial bodies and apply general principles of procedural law. Duly established by law, members of the Enlarged Board of Appeal have the duty to sit in the cases allocated to them according to their jurisdiction both "ratione legis" and "ratione materiae". That is, parties to judicial proceedings have a right to have their case considered and decided by the judge designated or appointed by law (Droit d'être jugé par son juge naturel; Recht auf den gesetzlichen Richter). Further, once established by law, the judge is deemed to act in good faith and is therefore presumed impartial until proven otherwise (see ECHR, *De Cubber v. Belgium*, 26 October 1984; *ETTL v. Austria*, 23 April 1987; *Hauschildt v. Denmark*, 24 May 1989; *Academy Trading Ltd et al. v. Greece*,

cas de renvoi. En d'autres termes, ces opinions incidentes ne renferment aucun risque de partialité a priori.

1.2 Membres de la Grande Chambre de recours

Un mandataire agréé a présenté au nom de son client une requête au titre de l'article 24(3) CBE tendant à ce qu'un certain membre de la Grande Chambre de recours ne participe pas à la procédure de saisine en instance sous le numéro **G 2/08** (JO OEB 2010, 456) (posologie). L'objection émanait d'un tiers qui était partie à une procédure juridictionnelle au Royaume-Uni et dans laquelle la seule nouveauté de la revendication résidait dans la posologie. Cette objection se fondait sur le fait que le membre en question avait présidé la chambre de recours technique qui avait statué sur une affaire précédente sur le même sujet. Il serait très difficile pour le membre en question d'aborder les questions à trancher lors de la procédure de saisine en instance avec ouverture d'esprit et que les autres personnes intéressées par l'issue de cette procédure partageraient cet avis.

La Grande Chambre de recours a décidé d'engager la procédure visée à l'article 24(4) CBE conformément à l'article 4(1) RPGCR (2007) in fine. Elle a fait observer que les chambres de recours et la Grande Chambre agissent en tant qu'instances juridictionnelles et appliquent les principes généraux du droit procédural. Il est dûment établi par la loi que les membres de la Grande Chambre de recours ont le devoir de participer aux affaires qui leur sont attribuées en vertu de leur compétence à la fois ratione legis et ratione materiae. Les parties à une procédure juridictionnelle ont donc le droit de voir leur affaire traitée et tranchée par le juge désigné par la loi (droit d'être jugé par son juge naturel ; Recht auf den gesetzlichen Richter). En outre, dès lors qu'il est ainsi désigné par la loi, le juge est réputé agir de bonne foi et donc présumé impartial jusqu'à preuve du contraire (voir CEDH, *De Cubber contre Belgique*, 26 octobre 1984 ; *ETTL contre Autriche*, 23 avril 1987 ; *Hauschildt contre Danemark*, 24 mai

bewiesen ist (vgl. EGMR, De Cubber gegen Belgien, 26. Oktober 1984; ETTL gegen Österreich, 23. April 1987; Hauschildt gegen Dänemark, 24. Mai 1989; Academy Trading Ltd u. a. gegen Griechenland, 4. April 2000). Die Große Beschwerdekammer machte sich die Begründung der Entscheidung G 1/05 (ABI. EPA 2007, 362) zu eigen, deren Wortlaut sie zitierte: "Sofern die Mitwirkung eines Mitglieds der Großen Beschwerdekammer, das mit der betreffenden Thematik bereits als Beschwerdekammermitglied befasst war, an einer vor der Großen Beschwerdekammer anhängigen Sache nach diesen Vorschriften nicht ausgeschlossen ist, kann eine Ablehnung wegen Befangenheit nicht allein auf diesen Sachverhalt gestützt werden". Nach Auffassung der Kammer ließ nichts im Verhalten des Mitglieds der Großen Beschwerdekammer oder in der betreffenden Entscheidung einen Verdacht gegen dieses Mitglied aufkommen, das somit im vorliegenden Fall Mitglied der Großen Beschwerdekammer blieb.

Die fragliche Entscheidung sei von einer mit drei Mitgliedern besetzten Kammer getroffen worden und spiegle als solche nicht so sehr die Überlegungen und Schlussfolgerungen der einzelnen Mitglieder als vielmehr diejenigen der Kammer als Spruchkörper wider. Entscheidungen würden durch Mehrheitsvotum getroffen, und die Beratungen seien geheim. Die Entscheidung könne nicht mit den persönlichen Überlegungen des betreffenden Mitglieds gleichgesetzt werden.

2. Form der Entscheidung

2.1 Entscheidungsbegründung

Gemäß Regel 111 (2) EPÜ (frühere R. 68 (2) EPÜ 1973) sind Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen.

In **T 1612/07** stellte die Kammer fest, dass nach Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ 1973 (jetzt R. 111 (2) EPÜ) Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen seien. Nach ständiger Rechtsprechung bedeute dies, dass eine Entscheidung in logischer Folge die Argumente zu enthalten habe, die die Grundaussage der Entscheidung

4 April 2000). It accepted as its own the reasoning developed in decision G 1/05 (OJ EPO 2007, 362) and reiterated that "to the extent that participation in a referral pending before the Enlarged Board of Appeal of a board member having already dealt with the matter as a member of a board of appeal is not excluded by these provisions, an objection of partiality cannot be based on that very same fact alone". It decided that there was nothing, in the member of the Enlarged Board's behaviour or in the decision, that could justify any suspicion against this member, who therefore remained a member of the Enlarged Board of Appeal in the case at issue.

The Enlarged Board noted that the decision in question was taken by a board of appeal composed of three members, and as such reflected the reasoning and findings of the board as a judicial body rather than those of its respective members. Decisions are taken by majority vote and deliberations are secret. It could not be presumed that the decision represented the personal thoughts of the member concerned.

2. Form of decisions

2.1 Reasons for the decision

According to Rule 111(2) EPC (former Rule 68(2) EPC 1973) the decisions of the European Patent Office open to appeal shall be reasoned.

In **T 1612/07** the board noted that Rule 68(2), first sentence, EPC 1973 (now Rule 111(2) EPC) stated that decisions of the EPO which are open to appeal shall be reasoned. This means, according to established case law, that a decision must contain, in logical sequence, those arguments which justify the tenor and that all facts, evidence and arguments which are

1989 ; Academy Trading Ltd et autres contre Grèce, 4 avril 2000). La Grande Chambre de recours a fait sien le raisonnement figurant dans la décision G 1/05 (JO OEB 2007, 362) et a réaffirmé que "lorsque les dispositions [pertinentes] ne s'opposent pas à ce qu'un membre de la Grande Chambre de recours ayant déjà traité de la question en tant que membre d'une chambre de recours participe à une procédure en instance devant la Grande Chambre, ledit membre ne saurait être récusé pour partialité sur la base de ce seul motif". Rien, ni dans la conduite du membre de la Grande Chambre de recours, ni dans la décision visée, ne pouvant justifier de soupçon à l'égard de ce membre de la Grande Chambre de recours, celle-ci a décidé qu'il continuerait de participer au règlement de l'affaire en cause.

La Grande Chambre de recours a noté que la décision en question avait été rendue par une chambre de recours composée de trois membres et, en tant que telle, reflétait le raisonnement et les conclusions de la chambre en tant qu'instance juridictionnelle et non de ses membres respectifs. Les décisions sont prises à la majorité et les délibérations sont secrètes. Il ne saurait donc être présumé que la décision traduisait la pensée individuelle du membre concerné.

2. Forme des décisions

2.1 Motifs d'une décision

Conformément à la règle 111(2) CBE (ancienne règle 68(2) CBE 1973), les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.

Dans la décision **T 1612/07**, la chambre a fait observer que la règle 68(2), première phrase CBE 1973 (actuellement règle 111(2) CBE) disposait que les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Il est en effet de jurisprudence constante qu'une décision doit exposer selon un ordre logique les arguments justifiant le dispositif et que tous les faits, preuves et

rechtfertigten, und dass in der Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Beweismittel wie auch alle maßgeblichen Erwägungen ausführlich zu würdigen seien (T 278/00, T 963/02, T 897/03). Werde folglich eine Entscheidung nur mit dem Hinweis auf einen oder mehrere vorangegangene Bescheide begründet, so entspreche sie dem Erfordernis von Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ 1973 nur, wenn die angeführten Bescheide selbst die vorstehend genannten Erfordernisse erfüllten. In der betreffenden Sache gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, dass sich weder die Bescheide noch die in standardisierter Form abgefasste endgültige Entscheidung mit den Argumenten des Anmelders auseinandergesetzt hätten. Die angefochtene Entscheidung sei im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 nicht ausreichend begründet gewesen. Die Kammer fügte hinzu, dass sie nicht generell gegen die Zurückweisung einer Anmeldung mit einer in standardisierter Form abgefassten Begründung sei, die auf einen oder mehrere vorangegangene Bescheide Bezug nehme, wenn der Anmelder eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt habe. Diese Form der Entscheidung sollte jedoch nur als Ausnahme in unstreitigen Fällen angewandt werden, in denen der Verweis auf vorangegangene Bescheide einer umfassenden Begründung gleichkomme, die keine Unklarheiten in Bezug auf den genauen Inhalt und Umfang der Zurückweisungsgründe aufkommen lasse, und in denen die Bescheide auf etwaige Argumente des Anmelders eingegangen seien.

2.2 Unterzeichnung der Entscheidung

In **T 211/05** stellte sich die Frage, ob der Direktor die Befugnis zur Unterzeichnung der Entscheidung hatte, und zwar nicht als Mitglied der Prüfungsabteilung, sondern vertretungsweise für den zweiten Prüfer, der verhindert gewesen war. In **T 1170/05** hatte die Kammer befunden, dass in einer Ausnahmesituation, in der ein Mitglied der Prüfungsabteilung nicht in der Lage sei (im betreffenden Fall aufgrund seines Ablebens), die am Ende der mündlichen Verhandlung ergangene und schriftlich begründete Entscheidung zu unterzeichnen, akzeptiert werden müsse, dass die schriftliche Entscheidung vom Vorsitzenden der Abteilung im Namen des verhinderten

essential to the decision must be discussed in detail (T 278/00, T 963/02, T 897/03). Consequently, if a decision was merely reasoned by a reference to one or more preceding communications, the requirement of Rule 68(2), first sentence, EPC 1973 was only met if the referenced communications themselves fulfil the above-defined requirements. In the case at issue, the board came to the conclusion that the communications did not deal with the applicant's arguments, neither did the standardised final decision. The decision under appeal was not sufficiently reasoned within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973. The board noted that it did not generally object to a refusal of an application with reasons drafted in a standardised form by making reference to one or more preceding communications, in cases in which an applicant had requested a decision "according to the state of the file". However, this form of decision should be chosen only exceptionally in clear-cut cases in which the reference to previous communication(s) amounted to a complete reasoning, avoiding any ambiguities as to the exact content and extent of the grounds for refusal and in which the communications had dealt with the applicant's arguments (if any).

2.2 Signatures on a decision

The issue in **T 211/05** was whether a director was empowered to sign a decision not as a member of a division but on behalf of a second examiner who could no longer do so. The board in **T 1170/05** had found that in the exceptional situation of an examining division member being unable (having deceased, in this case) to sign the reasoned written decision after the decision had been announced at the end of oral proceedings, it was acceptable for the written decision to be signed by the division's chairman on his behalf, provided the grounds for the decision reflected the conclusions reached by the complete division when deliberating at the end of

arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision doivent être traités en détail (T 278/00, T 963/02, T 897/03). Par conséquent, dans l'hypothèse où une décision est uniquement motivée par un renvoi à une ou plusieurs notifications antérieures, il n'est satisfait à l'exigence visée à la règle 68(2), première phrase CBE 1973 que si lesdites notifications remplissent elles-mêmes les conditions définies ci-dessus. Dans la présente espèce, la chambre est parvenue à la conclusion que ni les notifications, ni la décision finale standard, ne traitaient les arguments du demandeur. La décision attaquée n'était pas suffisamment motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973. La chambre a fait observer qu'elle n'était pas opposée par principe à ce que les motifs du rejet d'une demande fussent formulés sous une forme standard en renvoyant à une ou plusieurs notifications, et ce dans les cas où le demandeur a requis une décision "en l'état du dossier". Cependant, cette forme de décision ne doit être choisie qu'exceptionnellement, dans les cas simples, pour lesquels le renvoi à la ou aux notifications précédentes revient à un raisonnement complet, ne laissant subsister aucune ambiguïté quant au contenu exact et à la portée des motifs de rejet, et dans lesquels les notifications ont traité les éventuels arguments du demandeur.

2.2 Signatures apposées à une décision

Dans l'affaire **T 211/05**, la question était de savoir, si le directeur avait le pouvoir de signer la décision, non pas en tant que membre de la division, mais par intérim au nom du deuxième examinateur alors dans l'incapacité de le faire. Dans l'affaire **T 1170/05**, la chambre a considéré que dans la situation exceptionnelle où un membre d'une division d'examen est dans l'incapacité (en l'espèce pour cause de décès) de signer la décision motivée sous forme écrite après que la décision ait été rendue à l'issue d'une procédure orale, il convient d'accepter que la décision écrite soit signée par le président de la division au nom du membre empêché, pour autant

Mitglieds unterzeichnet werde, sofern die Entscheidungsgründe den Standpunkt der Abteilung in vollständiger Besetzung widerspiegeln, zu dem sie in ihrer Beratung am Ende der mündlichen Verhandlung gelangt sei. In T 390/86 und T 243/87 waren zwei weitere Kammern zu vergleichbaren Schlussfolgerungen in Bezug auf Einspruchsabteilungen gelangt. Der vorliegende Fall unterschied sich davon jedoch grundlegend, insofern als keine mündliche Verhandlung stattgefunden hatte und daher keine Entscheidung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung in Anwesenheit aller Mitglieder der Prüfungsabteilung verkündet worden war.

Die Kammer entschied, dass im Gegensatz zu den vorstehend angeführten Rechtssachen nicht belegt werden könne, dass die Zurückweisungsentscheidung von den drei Mitgliedern der Prüfungsabteilung getroffen worden sei. Die Unterschrift des Direktors im Namen des zweiten Prüfers habe keine Rechtskraft, da es im EPÜ 1973 keine Vorschrift gebe, die einen Direktor befuge, im Namen eines Mitglieds einer Prüfungsabteilung zu unterschreiben, der er selbst nicht angehört. Die Funktion des Direktors als Vorgesetzter des Prüfers gehe nicht automatisch mit einer solchen Befugnis einher. Der letzte Satz des Artikels 18 (2) EPÜ impliziere, dass die Entscheidung über die Anmeldung aufgrund der persönlichen Voten der einzelnen Prüfer erfolge, mit denen die Prüfungsabteilung besetzt sei. Darüber hinaus könne die Unterschrift des Direktors nicht als Garantie dafür betrachtet werden, dass der zweite Prüfer am gesamten Entscheidungsprozess beteiligt gewesen sei und die Entscheidungsgründe das Ergebnis der Beratungen der ordnungsgemäß zusammengesetzten Abteilung widerspiegeln. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die angefochtene Entscheidung nicht rechtskräftig sei und annulliert werden müsse, weil sie nicht von der vollständigen Prüfungsabteilung gemäß ihrer offiziellen Besetzung getroffen worden sei.

In **J 14/07** erklärte die Kammer, dass es nach der ständigen Rechtsprechung nicht von der Form eines Dokuments abhängt, ob es eine Entscheidung darstelle, sondern von der Substanz seines Inhalts (J 8/81, ABI. EPA 1982,

the oral proceedings. In T 390/86 and T 243/87, two other boards had taken a similar line in connection with opposition divisions. But the position in the present case was very different, there having been no oral proceedings and therefore no decision pronounced at them in the presence of all the members of the examining division.

The board decided that, in contrast to the cases mentioned above, it was not possible to establish that the decision refusing the application had been taken by the three members forming the examining division. The director's signature on behalf of the second examiner was invalid because nothing in the EPC 1973 authorised a director to sign on behalf of a member of an examining division to which he did not himself belong. Authorisation was not implicit in his position as the examiner's line manager. The last sentence of Article 18(2) EPC implied that the decision taken was based on the individual votes of the examiners appointed to form the division in question. Also, if the director signed there was no guarantee that the second examiner had played a full part in the decision-making process and that the grounds for the decision were the outcome of the deliberations of the division as duly composed. The board therefore found that because the contested decision had not been taken by the full examining division, as officially composed, it was invalid and had to be set aside.

In **J 14/07** the board noted that, according to the established case law, whether a document constitutes a decision or not depends on its substance and not on its form (J 8/81, OJ EPO 1982, 10; J 26/87, OJ EPO 1989, 329).

que les motifs de la décision reflètent le point de vue auquel est parvenue la division au complet lors de la délibération à la fin de la procédure orale. Deux autres chambres ont exprimé des opinions similaires pour des divisions d'opposition dans les affaires T 390/86 et T 243/87. Dans la présente affaire, la situation était fort différente car il n'y a pas eu de procédure orale, et donc pas de décision annoncée lors d'une procédure orale en présence de tous les membres de la division d'examen.

La chambre a décidé que contrairement aux affaires précitées, il ne pouvait être établi que la décision de rejet a été prise par les trois membres composant la division d'examen. La signature du directeur au nom du deuxième examinateur n'a pas de valeur juridique à cet égard parce qu'il n'existe aucune disposition dans la CBE 1973 autorisant un directeur à signer au nom d'un membre d'une division d'examen dont il ne fait pas partie. Une telle autorisation n'est pas implicite dans la fonction de directeur en tant que supérieur hiérarchique de l'examineur. La dernière phrase de l'article 18(2) CBE implique que la décision rendue sur la demande repose sur le vote individuel des examinateurs désignés pour constituer une division d'examen donnée. En outre, la signature du directeur ne saurait être considérée comme une garantie que le deuxième examinateur a pleinement participé au processus de décision et que les motifs de la décision reflètent le résultat des délibérations de la division dûment composée. La chambre en conclut que la décision attaquée, faute d'avoir été prise par la division d'examen au complet conformément à sa composition officielle, n'est pas valable et doit être annulée.

Dans l'affaire **J 14/07**, la chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence constante, la question de savoir si un document représente ou non une décision dépend de son contenu et non pas de sa forme (J 8/81, JO OEB

10; J 26/87, ABI. EPA 1989, 329). Im vorliegenden Fall sei der Bescheid, mit dem der Antrag auf Rückzahlung von 50 % der Prüfungsgebühr zurückgewiesen worden war, eine Entscheidung im Sinne von Artikel 106 (1) EPÜ 1973. Dass der Bescheid nicht unterzeichnet gewesen war, stehe dem maßgebenden und bindenden Charakter der darin enthaltenen Zurückweisung nicht entgegen, denn der Formalsachbearbeiter war befugt, über die Rückzahlung der Gebühr zu entscheiden (R. 9 (2) EPÜ 1973 in Verbindung mit Abschnitt 1, Nr. 22 der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, ABI. EPA 1999, 504). Demzufolge sei klar gewesen, dass der Formalsachbearbeiter im Namen der Prüfungsabteilung handelte, auch wenn dies im Bescheid nicht explizit angegeben war, was angezeigt gewesen wäre. Die Kammer stellte fest, dass die bloße Angabe des Namen des Formalsachbearbeiters, zwar ohne Unterschrift, stattdessen aber mit Dienstsiegel, die Erfordernisse der damals geltenden Regel 70 (2) Satz 1 EPÜ 1973 erfülle, da der Bescheid mithilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt worden war. Deshalb sei der Bescheid eine bindende und endgültige Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung von 50 % der Prüfungsgebühr und stelle eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne von Artikel 106 (1) EPÜ 1973 dar.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

In **T 700/05** befand die Kammer, dass eine ursprünglich in japanischer Sprache eingereichte PCT-Anmeldung gleich zu behandeln ist wie eine Anmeldung, die in der Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht wurde, die nicht Amtssprache des EPA ist, weil Euro-PCT-Anmeldungen gemäß Artikel 153 (2) EPÜ als europäische Anmeldungen gelten und damit grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden dürfen als Anmeldungen, die in einem Vertragsstaat eingereicht wurden. Daher musste die Bestimmung des Artikels 14 (2) EPÜ 1973 analog angewandt werden, sodass die englische Übersetzung einer ursprüng-

In the case at issue the communication refusing the request for reimbursement of 50% of the examination fee constituted a decision within the meaning of Article 106(1) EPC 1973. The fact that it was not signed did not make void the authoritative and binding character of the refusal contained in the communication, since the formalities officer was competent to decide on the request for reimbursement of the fee (Rule 9(2) EPC 1973 in conjunction with paragraph I, point 22 of the Notice from the Vice-President of Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 28 April 1999 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining or opposition divisions, OJ EPO 1999, 504). Therefore, although not expressly indicated in the communication, as it should have been, it was also clear that the formalities officer acted on behalf of the examining division. The board stated that the mere indication of the name of the formalities officer without any signature, but which had been replaced by a seal, complied with the requirements of the then current Rule 70(2), first sentence, EPC 1973 because the communication was produced by using a computer. Therefore the communication constituted a binding and definite refusal of the request for reimbursement of 50% of the examination fee and constituted an appealable decision within the meaning of Article 106(1) EPC 1973.

K. Other procedural questions

1. Language privilege

In **T 700/05** the board found that, taking into account that Euro-PCT applications were deemed by Article 153(2) EPC to be European applications and the principle that they thus had to be treated as favourably as applications made in a contracting state, a PCT application originally filed in Japanese had to be treated in the same way as an application filed in the language of a contracting state which language was not an official language of the EPC. The provision of Article 14(2) EPC 1973 had thus to be applied by analogy to allow also the translation into English of an original PCT application in Japanese to

1982, 10 ; J 26/87, JO OEB 1989, 329). Dans la présente espèce, la notification rejetant la requête en remboursement de 50 % de la taxe d'examen constituait une décision au sens de l'article 106(1) CBE 1973. L'absence de signature n'ôtait pas au rejet contenu dans la notification son caractère officiel et contraignant, puisque l'agent des formalités avait compétence pour statuer sur la requête en remboursement de la taxe (règle 9(2) CBE 1973 ensemble le paragraphe I, point 22 du Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 1999, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition, JO OEB 1999, 504). Par conséquent, bien que la notification ne l'indique pas expressément comme cela aurait dû être le cas, il était également clair que l'agent des formalités agissait au nom de la division d'examen. La chambre a estimé que lorsque le nom de l'agent des formalités était simplement mentionné, la signature manquante étant remplacée par un sceau, il était satisfait aux exigences de la règle 70(2), première phrase CBE 1973 alors en vigueur, car la notification avait été produite à l'aide d'un ordinateur. La notification constituait donc un rejet contraignant et définitif de la requête en remboursement de 50 % de la taxe d'examen, mais aussi une décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE 1973.

K. Autres questions de procédure

1. Privilège du choix de la langue

Dans l'affaire **T 700/05**, la chambre a estimé qu'une demande PCT déposée initialement en japonais doit être traitée de la même manière qu'une demande déposée dans la langue d'un Etat contractant qui n'est pas une langue officielle de la CBE, étant donné que les demandes euro-PCT sont considérées comme des demandes européennes en vertu de l'article 153(2) CBE, et qu'elles doivent donc par principe être traitées dans les mêmes conditions que les demandes déposées dans un Etat contractant. Il convient par conséquent d'appliquer par analogie les dispositions de l'article 14(2) CBE 1973, afin que la

lich japanischsprachigen PCT-Anmeldung während des gesamten Verfahrens vor dem EPA, d. h. auch im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten japanischen Fassung in Übereinstimmung gebracht werden konnte.

L. Auslegung des EPÜ

1. Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge

In **G 1/07** (ABI. EPA 2011, ***) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass der Grundsatz, wonach Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng auszulegen sind, aus den Artikeln 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge ableitbar ist. Dies wurde in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern wiederholt hervorgehoben ebenso wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **G 5/83** (ABI. EPA 1985, 64). In ihrer Stellungnahme **G 1/04** (ABI. EPA 2006, 334) hatte die Große Beschwerdekammer zwar beiläufig festgestellt, dass der Grundsatz der engen Auslegung von Ausschlussbestimmungen nicht ausnahmslos gelte, hatte in der betreffenden Sache aber den Ausschluss von Diagnostizierverfahren eng ausgelegt.

Die Große Beschwerdekammer befand, dass sich aus dem Wiener Übereinkommen kein allgemeiner Grundsatz einer engen Auslegung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit ableiten lässt, der a priori auf die Auslegung solcher Ausnahmen anwendbar wäre. Vielmehr ist die allgemeine Regel in Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens, wonach ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist, auf die Ausnahmeregelung des EPÜ in der gleichen Weise anzuwenden wie auf jede andere Bestimmung. Führt die Auslegung der betreffenden Bestimmung nach diesen Auslegungsgrundsätzen zu dem Ergebnis, dass eine enge Auslegung der richtigen Ansatz ist, so findet die restriktive Bedeutung Anwendung, aber auch nur dann.

be brought into conformity with the original Japanese text of the application throughout the proceedings before the EPO, i.e. also including opposition and appeal proceedings.

L. Interpretation of the EPC

1. The Vienna Convention on the Law of Treaties

In **G 1/07** (OJ EPO 2011, ***) the Enlarged Board of Appeal noted that authority for the principle that exclusions to patentability must be construed narrowly was found in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The case law of the boards of appeal had stressed this repeatedly, including the Enlarged Board of Appeal in decision **G 5/83** (OJ EPO 1985, 64). In its opinion **G 1/04** (OJ EPO 2006, 334) the Enlarged Board stated obiter that the principle of narrow construction of exclusions did not apply without exception; in the case in point the Enlarged Board did apply the diagnostic methods exclusion narrowly.

The Enlarged Board held that no general principle of narrow interpretation of exclusions from patentability which would be applicable a priori to the interpretation of any such exclusions can be derived from the Vienna Convention. Rather, the general rule in Article 31, point 1 of the Vienna Convention that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose must apply to the exclusion clauses contained in the EPC in the same manner as to any other provision. If the interpretation of the provision concerned according to these principles of interpretation leads to the result that a narrow interpretation is the right approach then and only then is such restrictive meaning to be given to it.

traduction en anglais d'une demande PCT originale en japonais puisse également être rendue conforme au texte original en japonais de la demande durant toute la procédure devant l'OEB, c'est-à-dire y compris pendant les procédures d'opposition et de recours.

L. Interprétation de la CBE

1. Convention de Vienne sur le droit des traités

Dans la décision **G 1/07** (JO OEB 2011, ***) la Grande Chambre de recours a énoncé que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités légitimaient le principe selon lequel les exclusions à la brevetabilité doivent s'interpréter de façon stricte. Les chambres de recours, y compris la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 5/83** (JO OEB 1985, 64), l'ont souligné à plusieurs reprises dans leur jurisprudence. Dans l'avis **G 1/04** (JO OEB 2006, 334), la Grande Chambre de recours avait précisé dans un obiter dictum que le principe d'interprétation stricte des exclusions ne s'appliquait pas sans exceptions. Toutefois, dans l'affaire en question, elle avait opté pour une application stricte de l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de diagnostic.

La Grande Chambre de recours a relevé que l'on ne saurait tirer de la Convention de Vienne le moindre principe général selon lequel les exclusions à la brevetabilité devraient a priori être interprétées de manière étroite. Au contraire, la règle générale énoncée à l'article 31, point 1 de la Convention de Vienne, selon laquelle un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but doit s'appliquer aux dispositions d'exclusion prévues dans la CBE comme à toute autre disposition. Si l'interprétation de la disposition concernée suivant ces principes d'interprétation aboutit à la conclusion qu'une interprétation stricte est adaptée, alors, et alors seulement, il convient d'opter pour une interprétation stricte.

VII. VERFAHREN VOR DEM EPA**A. Eingangs- und Formalprüfung****1. Berichtigung der Prioritäts-
erklärungen**

In **J 16/08** wurde dem Antrag auf Berichtigung der Benennung von Staaten aufgrund der besonderen Umstände des Falles stattgegeben. In Anlehnung an die in **J 7/90** (ABI. EPA 1993, 133) dargelegte und in **J 6/02** bestätigte Rechtsprechung legte die Kammer die drei Bedingungen zugrunde, die ein Antrag auf Berichtigung erfüllen muss – erstens, dass der Irrtum ein entschuldbares Versehen ist, zweitens dass die Berichtigung nach der Entdeckung des Irrtums ohne schuldhaftes Verzögern beantragt wird, und drittens dass der Antrag auf Berichtigung im Interesse der Öffentlichkeit so frühzeitig gestellt wird, dass in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein entsprechender Hinweis gegeben werden kann. Ein solcher Hinweis war bei der gegebenen Sachlage nicht erforderlich, weil die Anmeldung irrtümlich mit der Benennung sämtlicher Vertragsstaaten veröffentlicht worden war. Somit waren Dritte durch die Berichtigung nicht beeinträchtigt, weil es nie eine Veröffentlichung gegeben hatte, der zufolge die territoriale Wirkung der Erfindung auf zwei Vertragsstaaten beschränkt gewesen wäre.

B. Prüfungsverfahren

Zweck der Prüfung ist es sicherzustellen, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen der einschlägigen Artikel des Übereinkommens und Regeln der Ausführungsordnung genügen.

**1. Erlass eines weiteren Bescheids im
Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ**

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

In der Sache **T 1870/07** war ein IPER versandt worden, gefolgt von einer Mitteilung der Prüfungsabteilung; daraufhin war die Entscheidung ergangen. In ihrer einzigen Mitteilung – einer Aufforderung nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 – hatte die Prüfungsabteilung lediglich Übereinstimmung mit dem IPER signalisiert, auf die mangelnde Neuheit

VII. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO**A. Preliminary and formalities
examination****1. Correction of priority declarations**

In **J 16/08** the request for correction of the designation of states was allowed in the unusual circumstances of the case. Following the case law summarised in **J 7/90** (OJ EPO 1993, 133) and endorsed in **J 6/02**, the board applied the three conditions to be met by such a request for correction – firstly, that the error was an excusable oversight; secondly, that the request for correction was filed without undue delay upon discovery of the error, and thirdly, that the request for correction was, in the public interest, made early enough to enable publication of a warning with the European patent application. No such warning was required in the circumstances of this case, as the application had erroneously been published showing all contracting states as designated. Third parties were therefore not prejudiced by the correction, since no publication had ever indicated that the territorial scope of the invention was limited to two contracting states.

B. Examination procedure

The purpose of the examination is to ensure that the application and the invention to which it relates, meet the requirements set out in the relevant articles of the EPC and Rules of the Implementing Regulations.

**1. Issue of a further communication
under Article 113(1) EPC**

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

In **T 1870/07** an IPER was sent, a communication of the examining division followed, and then the decision was taken. The single communication from the examining division pursuant to Article 96(2) EPC 1973 merely signalled agreement with the IPER, indicating lack of novelty with respect to a number of documents, merely referring to passages

VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB**A. Procédure de dépôt et examen
quant à la forme****1. Correction de déclarations de
priorité**

Dans l'affaire **J 16/08**, la requête en rectification des Etats désignés a été admise en raison des circonstances inhabituelles de l'affaire. S'appuyant sur la jurisprudence résumée dans la décision **J 7/90** (JO OEB 1993, 133) et suivie dans l'affaire **J 6/02**, la chambre a appliqué les trois conditions qu'une requête en rectification doit remplir, à savoir que l'erreur doit tout d'abord être une inadvertance excusable, que la requête en rectification doit ensuite être soumise sans retard excessif après la découverte de l'erreur, et qu'enfin la requête en rectification doit, dans l'intérêt des tiers, être présentée suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié avec la demande de brevet européen. Aucun avis n'a été nécessaire dans les circonstances de l'espèce, la demande publiée ayant fait apparaître par erreur tous les Etats contractants comme Etats désignés. Les tiers n'ont donc pas été lésés par cette correction, étant donné que la limitation du champ d'application territorial de l'invention à deux Etats contractants n'a jamais été mentionnée dans aucune publication.

B. Procédure d'examen

L'examen a pour objet de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues dans les articles pertinents de la Convention et dans les règles du règlement d'exécution.

**1. Nouvelle notification émise au titre
de l'article 113(1) CBE**

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

Dans l'affaire **T 1870/07**, un IPER avait été envoyé et une notification de la division d'examen avait suivi, à la suite de quoi la décision avait été prise. La seule notification de la division d'examen au titre de l'article 96(2) CBE 1973 signalait simplement que la division d'examen était d'accord avec l'IPER, indiquait qu'il y avait défaut de nouveauté par rapport

gegenüber einer Reihe von Entgegenhaltungen hingewiesen und ohne weitere Erläuterungen oder Ausführungen auf im europäischen Recherchenbericht zitierte Textstellen dieser Entgegenhaltungen verwiesen. Die Kammer stellte fest, dass der Beteiligte, um zu den Entscheidungsgründen ordnungsgemäß Stellung nehmen zu können, wissen muss, welche Tatsachen auf welcher Grundlage als erwiesen gelten, welche Rechtsvorschriften angewandt werden und auf welchem Gedankengang die Einschätzung basiert, dass diese Tatsachen die Bedingungen der angewandten Vorschrift erfüllen. Zusammengefasst bildet dies die logische Argumentation, die der Entscheidung zugrunde liegt, also die Entscheidungsbegründung (vgl. z. B. T 951/92). Der Kammer zufolge spreche nichts dagegen, einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zu zitieren, der von einer anderen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde als dem EPA erstellt wurde, solange er begründet ist. Im betreffenden Fall erfüllte der IPER jedoch nach Ansicht der Kammer nicht das vorgenannte Erfordernis der Begründetheit. Außerdem fehlte in der Mitteilung der Prüfungsabteilung eine logische Argumentation, die es dem Beschwerdeführer ermöglicht hätte, den Neuheits einwand nachzuvollziehen und ihn durch Änderungen oder Gegenargumente auszuräumen. Artikel 113 (1) EPÜ 1973 war somit nicht erfüllt.

In **T 1854/08** war der Anmelder per E-Mail unterrichtet worden, dass die drei neu eingereichten Anträge nicht zum Verfahren zugelassen würden, weil sie wesentliche Unklarheiten aufwiesen. Die Kammer stellte fest, dass der Anmelder keine Gelegenheit hatte, sich zu äußern, um die negative Stellungnahme in der E-Mail zu widerlegen. Vielmehr musste er der E-Mail entnehmen, dass es nicht mehr möglich sei, die Prüfungsabteilung zu überzeugen, weil die Zurückweisung der neu eingereichten Anträge, nicht als vorläufige Auffassung der Abteilung präsentiert wurde, sondern als Entscheidung, die nicht mehr aufgehoben werden konnte. Dies verstößt gegen Artikel 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Da ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ einen wesentlichen

thereof cited in the European Search Report without further explanation or amplification. The board noted that in order to be able to properly comment on the reasons for the decision, the party needs to know which facts are considered to be established, on which basis, which legal provisions are applied, and the logical process according to which the facts are considered to fulfil the requirement of the applied provision. All these together constitute the logical chain on which the decision is based, i.e. the reasons for the decision (see, for example, T 951/92). The board did not see any objection to citing an IPER from an International Preliminary Examining Authority other than the EPO, provided that it constituted a reasoned statement. However, in the case before the board in its view, the IPER failed to meet the above-cited requirements of a reasoned statement. Moreover, in the communication of the examining division, there was no logical chain of reasoning which would have permitted the appellant to understand and deal with the novelty objection, either by amendment or counterargument. Article 113(1) EPC 1973 was, therefore, not satisfied.

In **T 1854/08** the applicant was informed by e-mail that the three newly filed requests were not admitted into the proceedings because they introduced substantial obscurities. The board stated that the applicant had not been given any opportunity to present his comments to overcome the negative position expressed in the e-mail. Contrary to that, he had had to gather from the e-mail that it was no longer possible to convince the examining division. This followed from the fact that the refusal to admit the newly filed request was not presented as a provisional opinion of the division but as a decision which could not be overturned. This contravened Article 113(1) EPC where it was laid down that the decisions of the European Patent Office may only be based on grounds on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. As contravening Article 113(1) EPC

à un certain nombre de documents, et se contentait de renvoyer à des passages de ces documents cités dans le rapport de recherche européenne sans plus d'explications ni de détails. La chambre a relevé que, pour être en mesure de prendre correctement position sur les motifs de la décision, la partie doit savoir quels faits sont considérés comme établis, sur quelle base, quelles dispositions juridiques s'appliquent, et quel raisonnement permet de considérer que les faits remplissent les conditions définies dans les dispositions applicables. Tous ces éléments constituent l'enchaînement logique conduisant à la décision, autrement dit, les motifs de cette décision (voir par exemple la décision T 951/92). La chambre n'a vu aucune objection à la citation d'un IPER établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, à condition que ce rapport soit motivé. Cependant, en l'occurrence, la chambre a estimé que l'IPER ne satisfaisait pas aux critères d'une décision motivée énumérés plus haut. Par ailleurs, la notification de la division d'examen ne comportait aucun raisonnement logique qui aurait permis au requérant de comprendre l'objection relative à la nouveauté et d'y répondre, soit par des modifications, soit par des contrearguments. Par conséquent, il n'était pas satisfait aux conditions de l'article 113(1) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1854/08**, le demandeur avait été informé par courrier électronique que les trois nouvelles requêtes n'étaient pas admises dans la procédure parce qu'elles introduisaient un grand nombre d'éléments obscurs. La chambre a déclaré que le demandeur n'avait pas pu prendre position en vue de remédier à l'avis négatif exprimé dans le courrier électronique. Au contraire, ce courrier laissait entendre qu'il n'était plus possible de convaincre la division d'examen. En effet, le refus d'admettre la nouvelle requête n'avait pas été présenté comme un avis provisoire de la division, mais comme une décision qui ne pouvait plus être infirmée. Il s'agissait là d'une violation de l'article 113(1) CBE, qui dispose que les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Étant donné que la violation de

Verfahrensmangel darstellt, verwies die Kammer die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück (Art. 11 VOBK). Die Kammer hielt es für fraglich, ob eine E-Mail als Aufforderung nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 gelten kann, innerhalb einer von der Prüfungsabteilung zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen. Da der Fall schon aus den vorgenannten Gründen zurückverwiesen werden musste, war über diesen Punkt nicht zu befinden.

2. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf Teile der Anmeldung

Der Anmelder ist an eine wirksame, beim EPA eingegangene Zurücknahmeerklärung gebunden. Gleichwohl ist im Fall einer versehentlichen Rücknahme die Anwendung der Regel 139 EPÜ (R. 88 EPÜ 1973) in Betracht zu ziehen.

In **J 10/08** ging es um den Antrag des Beschwerdeführers, eine solche Zurücknahme nach Regel 139 EPÜ (2007) zu widerrufen, weil sie laut Beschwerdeführer irrtümlich erfolgt sei. Diese Regel gestattet die Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen, wobei diese Mängel als sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten definiert sind. Im vorliegenden Fall wies das beim EPA eingereichte Dokument keine derartigen Mängel auf. Der Fehler war nicht sachlicher, sondern gedanklicher Art. Deshalb galt es zu prüfen, ob auch ein solcher Fehler nach Regel 139 EPÜ (2007) berichtigt werden kann.

Die Kammer stellte fest, dass sich die Beschwerdekammern mit dieser Frage bereits in vielen Entscheidungen befasst haben. Eine dieser Entscheidungen über einen möglichen Widerruf einer Verfahrenserklärung ist **J 10/87** (ABI. EPA 1989, 323), in der auf frühere Entscheidungen verwiesen wird. In dieser Entscheidung hat die Kammer die Bedingungen herausgearbeitet, unter denen der Berichtigung einer Verfahrenserklärung zugestimmt werden kann, nämlich dass die Zurücknahme der Öffentlichkeit vom EPA noch nicht offiziell bekanntgegeben worden ist, die irrtümliche Zurücknahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist, die beantragte Berichtigung zu keiner wesentlichen Verzögerung des Verfah-

constituted a substantive procedural violation, the board remitted the case to the department of first instance for further prosecution (Art. 11 of the RPBA). The board stated that it was questionable whether an e-mail could constitute a communication under Article 96(2) EPC 1973 to file observations within a period to be fixed by the examining division. However, as the case had to be remitted for the above-mentioned reasons alone, this point had not to be decided.

2. Withdrawal of the patent application or abandonment of parts thereof

A valid notice of withdrawal which has been received at the EPO is binding on the applicant, although, in the case of withdrawal by mistake, Rule 139 EPC (Rule 88 EPC 1973) may be applicable.

In **J 10/08** the matter to be dealt with was the request of the appellant to retract this withdrawal under Rule 139 EPC (2007) because it was, according to the appellant, made erroneously. This rule allowed correction of errors in documents filed with the EPO, these errors being defined as linguistic errors, errors of transcription and mistakes. In the case under consideration the document filed with the EPO did not show any kind of such an error. The error was not of a factual kind but of a mental one. Therefore it had to be examined whether the correction of such an error could also be subsumed under Rule 139 EPC (2007).

The board noted that the boards of appeal have dealt with this question in a great number of decisions. One of those decisions on the question of a possible retraction of a procedural declaration was **J 10/87** (OJ EPO 1989, 323) with reference to earlier decisions. In this decision the board developed the preconditions under which a correction of a procedural declaration might be allowed, namely that the public had not been officially notified of the withdrawal by the EPO, that the erroneous withdrawal was due to an excusable oversight, that the requested correction would not delay the proceedings substantially and that the interests of third parties who might have taken note of the withdrawal by inspection of the file

l'article 113(1) CBE constitue un vice substantiel de procédure, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance pour suite à donner (article 11 RPCR). Elle a estimé qu'il était douteux qu'un courrier électronique puisse constituer une notification établie au titre de l'article 96(2) CBE 1973 invitant le demandeur à présenter des observations dans un délai imparti par la division d'examen. Cependant, l'affaire ayant dû être renvoyée pour les raisons énoncées plus haut, il n'a pas été nécessaire de statuer sur ce point.

2. Retrait de la demande et abandon de certaines parties de la demande

Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée et parvenue à l'OEB, même si, en cas de retrait effectué par erreur, il convient d'appliquer la règle 139 CBE (règle 88 CBE 1973).

L'affaire **J 10/08** portait sur une requête en révocation du retrait de la demande au titre de la règle 139 CBE (2007), le requérant estimant que ce retrait avait été effectué par erreur. La règle précitée permet la correction des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs contenues dans les pièces produites auprès de l'Office européen des brevets. Dans la présente espèce, le document déposé auprès de l'OEB ne présentait aucune erreur de ce type. Il ne s'agissait pas d'une erreur de fait, mais d'une erreur intellectuelle. Il fallait donc examiner si une telle erreur pouvait également être corrigée dans le cadre de la règle 139 CBE (2007).

La chambre a fait observer que les chambres de recours ont traité cette question dans un grand nombre de décisions. L'une de ces décisions, qui concerne la possibilité de revenir sur une déclaration concernant un acte de procédure, est la décision **J 10/87** (JO OEB 1989, 323) qui renvoie à des décisions antérieures. Dans cette décision, la chambre a détaillé les conditions qui doivent être réunies pour que la correction d'une déclaration concernant un acte de procédure soit admise, à savoir que le public ne doit pas avoir été informé officiellement par l'OEB du retrait de la demande, le retrait erroné doit être dû à une inadvertance excusable, la correction demandée ne doit pas entraîner de retard notable au niveau de la

rens führt und die Interessen Dritter, die möglicherweise durch Akteneinsicht Kenntnis von der Zurücknahme erhalten haben, ausreichend geschützt sind. Die mit der vorliegenden Sache befasste Kammer erkannte an, dass der Beschwerdeführer nicht beabsichtigt hatte, die Anmeldung zurückzunehmen, sondern dies auf ein Missverständnis zwischen den verschiedenen Vertretern des Beschwerdeführers zurückzuführen war, die den Fall bearbeiteten. Die Kammer gelangte im vorliegenden Fall zu dem Schluss, dass die Öffentlichkeit durch die im Europäischen Patentregister veröffentlichten Angaben nicht fehlinformiert oder irreführend worden sei und dass die Zurücknahme der Anmeldung durch Berichtigung nach Regel 139 EPÜ (2007) widerrufen werden könne.

C. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens

1. Verspätetes Vorbringen

1.1 Relevanzprüfung

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt die technische Relevanz verspätet vorgebrachter Schriftstücke als ebenso entscheidender Maßstab für deren Zulässigkeit wie andere Verfahrenskriterien, siehe T 1002/92, ABI. EPA 1995, 605. Im Fall **T 931/06** gehörten das Streitpatent und das Dokument E3 zum gleichen Gebiet der Technik, nämlich der Herstellung personalisierter tragbarer Datenträger, und bezogen sich beide im Wesentlichen auf denselben Zweck, nämlich die Bereitstellung eines Kartenausgabesystems, das verschiedene Arten personalisierter Karten bearbeiten kann. Die Kammer befand das Dokument E3 für zumindest ebenso relevant wie andere Entgegenhaltungen. Sie entschied, dass bei der Beurteilung der erfindatorischen Tätigkeit ein verspätet eingereichtes Dokument berücksichtigt werden kann, wenn es zum gleichen oder zu einem eng verwandten Gebiet der Technik gehört und einen Gegenstand offenbart, der für denselben oder einen ähnlichen Zweck entwickelt wurde wie der des angefochtenen Patents. Vor dem Hintergrund von T 1002/92 wäre ein solches Dokument dann insofern prima facie

were adequately protected. The board accepted that it was not the intention of the appellant in the case before it to withdraw the application but that this was due to a misunderstanding between the various representatives of the appellant dealing with the case. In the case at issue, the board concluded that the public would not have been misinformed or misled by the information published in the European Patent Register and the withdrawal of the application could be retracted in the case before it by correction under Rule 139 EPC (2007).

C. Special features of opposition and appeal proceedings

1. Late submission

1.1 Examination as to relevance

In the jurisprudence of the boards of appeal, the technical relevance of late-filed documents has been considered to represent a criterion for their admissibility which is as decisive as other criteria of a procedural nature, see T 1002/92, OJ EPO 1995, 605. In **T 931/06** the contested patent and the document E3 both related to the same technical field concerning the production of personalised portable data carriers and dealt with the same purpose essentially consisting in the provision of a card-issuing system able to handle multiple types of personalised cards. The board considered document E3 at least as relevant as the other prior art. The board stated that when assessing inventive step, a late-filed document may be considered if it belongs to the same or a closely related technical field and discloses subject-matter conceived for the same or a similar purpose as the contested patent. In the light of T 1002/92 such a document would then be prima facie relevant in the sense that it might prejudice the maintenance of the patent, at least in unamended form.

procédure, et les intérêts des tiers qui pourraient avoir eu connaissance du retrait en consultant le dossier doivent avoir été dûment protégés. La chambre a reconnu qu'il n'était pas dans l'intention du requérant, en l'espèce, de retirer la demande, mais que le retrait résultait d'un malentendu entre les différents mandataires du requérant chargés du dossier. Elle a conclu que le public n'aurait pas été mal informé ou induit en erreur par les informations publiées au Registre européen des brevets, et que le retrait de la demande pouvait être révoqué dans cette affaire à l'aide d'une correction au titre de la règle 139 CBE (2007).

C. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours

1. Moyens invoqués tardivement

1.1 Examen de la pertinence

Dans la jurisprudence des chambres de recours, la pertinence technique des pièces produites tardivement est considérée comme un critère d'admissibilité tout aussi déterminant que d'autres critères de nature procédurale, cf. T 1002/92, JO OEB 1995, 605. Dans l'affaire **T 931/06**, le brevet attaqué et le document E3 relevaient tous deux du même domaine technique (la production de supports de données portables personnalisés) et répondaient au même objectif, à savoir, en substance, celui de fournir un système d'émission de cartes capable de gérer des types multiples de cartes personnalisées. La chambre a considéré que le document E3 était au moins aussi pertinent que les autres documents de l'état de la technique. La chambre a indiqué qu'un document déposé tardivement peut être pris en considération pour apprécier l'activité inventive s'il fait partie du même domaine technique ou d'un domaine technique étroitement apparenté, et s'il divulgue des éléments conçus dans un but identique ou similaire à celui du brevet attaqué. A la lumière de la décision T 1002/92, un tel document serait à première vue pertinent, au sens où il

relevant, als es zumindest in unveränderter Form der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnte.

In **T 1774/07** legte der Einsprechende 1 erst zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung und mehr als ein Jahr nach der Erwiderung des Beschwerdegegners eine ausführliche Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit des Anspruchsgegenstands vor, die auf einer Kombination mehrerer Dokumente beruhte, die vom Beschwerdeführer nicht angeführt worden waren. Die Kammer verwies auf Artikel 13 (3) VOBK, wonach Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Nach Auffassung der Kammer musste der Beschwerdegegner, da keine Erwiderung des Einsprechenden 1 auf die Beschwerdebegründung vorlag, davon ausgehen, dass der Einsprechende 1 in der mündlichen Verhandlung Argumente vorbringen würde, die sich im rechtlichen und faktischen Rahmen der ursprünglichen Beschwerde und nicht eines anderen Sachverhalts bewegen würden. Zudem hatte der Beschwerdegegner bis zur mündlichen Verhandlung nur zwei Monate Zeit, um sich auf den neuen vom Einsprechenden 1 vorgebrachten Sachverhalt vorzubereiten. Unabhängig von der Komplexität der neu angeführten Dokumente war dies relativ wenig Zeit und definitiv eine kürzere Zeitspanne als für die Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zur Verfügung gestanden hatte. Daher hätte die Einführung der neuen Dokumente in das Verfahren ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Beteiligten verstoßen. Die Kammer befand, dass die Dokumente ungeachtet ihrer Relevanz nicht in das Verfahren eingeführt werden durften.

1.2 Vorliegen eines Verfahrensmissbrauchs

In der Sache **T 1757/06** legte der Einsprechende (The Dow Chemical Company, Midland) zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eine veröffentlichte Patentanmeldung vor, die von Dow Italia, Mailand, eingereicht worden war. Die Kammer befand, dass es sich bei

In **T 1774/07** it was only two months before oral proceedings and more than one year after the respondent's reply, that opponent 1 submitted a thorough argumentation on the inventiveness of the claimed subject-matter based on the combination of several documents which had not been addressed by the appellant. The board referred to Article 13(3) RPBA that amendments sought to be made after oral proceedings have been arranged shall not be admitted if they raise issues which the board or the other party cannot reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings. The board found that, in the case at issue the respondent, in the absence of any reply by opponent 1 to the statement of the grounds of appeal, could have only expected that opponent 1 would present at the oral proceedings arguments within the legal and factual framework of the initial appeal and not a different case. Moreover, the respondent had only two months before oral proceedings to prepare itself for the new case submitted by opponent 1. This was, independently of the complexity of the newly cited documents, a rather short time and undoubtedly a shorter time than that which was allowed for replying to the statement of the grounds of appeal. The introduction of the new documents into the proceedings without adjourning oral proceedings would have been contrary to the principle of equal treatment of the parties. The board thus concluded that the documents, independently of their relevance, were not to be introduced into the proceedings.

1.2 Where there is abuse of procedure

In **T 1757/06** the opponent (Dow Chemical Company of Midland) submitted a patent publication filed by Dow Italia of Milan two months before the oral proceedings before the board of appeal. The board held that the opponent and the applicant were separate corporate entities, but nevertheless it

pourrait faire obstacle au maintien du brevet, du moins sous une forme non modifiée.

Dans l'affaire **T 1774/07**, c'est seulement deux mois avant la tenue de la procédure orale, et plus d'un an après la réponse de l'intimé, que l'opposant 1 a fourni une argumentation détaillée portant sur l'inventivité de l'objet revendiqué, et prenant appui sur une combinaison de plusieurs documents qui n'avaient pas été pris en compte par le requérant. La chambre s'est référée à l'article 13(3) RPCR, selon lequel les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. La chambre a conclu que, dans l'affaire en question, en l'absence de réponse de l'opposant 1 au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé se serait seulement attendu à ce que l'opposant 1 présente, lors de la procédure orale, des arguments entrant dans le cadre de droit et de fait du recours initial, et non une toute autre argumentation. En outre, il ne restait à l'intimé que deux mois avant la procédure orale pour se préparer à la nouvelle argumentation présentée par l'opposant 1. Indépendamment de la complexité des nouveaux documents invoqués, ce délai était assez bref et, incontestablement, plus court que celui qui avait été accordé pour répondre au mémoire exposant les motifs du recours. L'introduction des nouveaux documents sans report de la procédure orale aurait été contraire au principe de l'égalité de traitement des parties. La chambre en a conclu que, quelle que soit leur pertinence, les documents en question n'étaient pas admis dans la procédure.

1.2 Existence d'un abus de procédure

Dans l'affaire **T 1757/06**, l'opposant (Dow Chemical Company of Midland) a présenté, deux mois avant la procédure orale devant la chambre de recours, un document brevet déposé par Dow Italia, sise à Milan. La chambre a estimé que l'opposant et le demandeur étaient des entreprises distinctes, mais que des

diesem Anmelder und dem Einsprechenden um zwei getrennte Unternehmen handelte, es aber dennoch zu erwarten wäre, dass Unternehmen desselben Konzerns ihre eigenen Patentedokumente kennen. In der Regel ist der Versuch eines Beteiligten, in einem späten Verfahrensstadium eigene Veröffentlichungen vorzulegen, zum Scheitern verurteilt, weil dies als Verfahrensmissbrauch erachtet wird. Im vorliegenden Fall entschied die Kammer zwar nicht, dass ein Missbrauch vorlag, wies aber darauf hin, dass die Einreichung eines Dokuments, das dem Einsprechenden von Beginn des Verfahrens an hätte bekannt sein müssen, in einem sehr späten Stadium nicht geduldet werden kann.

2. Zurücknahme des Einspruchs während des Einspruchsverfahrens

In **T 562/06** wies die Kammer darauf hin, dass eine Patentinhaberin nach Rücknahme des Einspruchs damit rechnen muss, dass die Einspruchsabteilung von ihrem Recht nach Regel 60 (2) EPÜ 1973 (Regel 84 (2) EPÜ) Gebrauch macht, das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzusetzen. Eine gesonderte Mitteilung dieser Entscheidung an die verbleibenden Parteien ist nicht vorgeschrieben. Die Beschwerdeführerin konnte daher auch im vorliegenden Fall nicht von der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens überrascht sein. Falls sie eine mündliche Verhandlung als notwendig ansah, hätte es ihr freigestanden, einen entsprechenden Antrag auf mündliche Verhandlung zu stellen. Die Entscheidung für eine solche Antragstellung war objektiv unabhängig von der Rücknahme des Einspruchs durch die Einsprechende. Eine geänderte Situation in dieser Hinsicht ist jedenfalls durch die Rücknahme des Einspruchs nicht entstanden. Eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften kann damit in der fehlenden Mitteilung der Entscheidung über die Fortsetzung des Verfahrens nicht gesehen werden.

3. Beitritt

Im Verfahren **T 305/08** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender I) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt. Anschließend reichten die Einsprechenden II und III jeweils eine Beitrittserklärung ein,

would be expected that companies of the same commercial group would have knowledge of their own patent documents. Normally the attempt of a party to file at a late stage one of its own publications will fail, as this is considered to be an abuse of procedure. Although in this case the board did not find that there had been an abuse, it pointed out that the filing at a very late stage of a document that the opponent should have been aware of from the outset of the proceedings could not be condoned.

2. Withdrawal of opposition during opposition proceedings

In **T 562/06** the board observed that a patent proprietor, following withdrawal of an opposition, had to reckon with the opposition division exercising its right under Rule 60(2) EPC 1973 (Rule 84(2) EPC) to continue the opposition proceedings on its own motion. No separate notification of that decision to the remaining parties was prescribed. Therefore, in the case at hand too, the appellant could not have been surprised by the continuation of the opposition proceedings. It had been free to request oral proceedings if it had considered them necessary. Objectively speaking, withdrawal of the opposition had no bearing on whether to file such a request, and in that respect had not changed the situation in any way. So non-notification of the decision to continue proceedings could not be regarded as a substantial procedural violation.

3. Intervention

In the case before the board in **T 305/08**, the appellant (opponent I) had filed an appeal against the decision of the opposition division to reject the opposition. Two separate interventions were subsequently filed (by opponents II and III), both of which also raised fresh grounds

sociétés faisant partie d'un même groupe étaient néanmoins censées connaître leurs propres documents brevets. Normalement, toute tentative consistant pour une partie à déposer tardivement l'une de ses propres publications est vouée à l'échec, car elle est considérée comme un abus de procédure. Bien que la chambre n'ait pas conclu en l'espèce à un abus, elle a souligné que l'on ne saurait accepter le dépôt très tardif d'un document dont l'opposant aurait dû avoir connaissance dès le début de la procédure.

2. Retrait de l'opposition au cours de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 562/06**, la chambre a fait observer qu'après le retrait de l'opposition, le titulaire d'un brevet doit s'attendre à ce que la division d'opposition fasse usage du droit de poursuivre d'office la procédure d'opposition, conformément à la règle 60(2) CBE 1973 (règle 84(2) CBE). Aucune disposition ne prescrit l'envoi d'une notification distincte de cette décision aux autres parties. Dans la présente affaire, la poursuite de la procédure d'opposition n'a donc pu prendre le requérant au dépourvu. Si une procédure orale lui avait semblé nécessaire, il lui aurait été loisible de présenter une requête dans ce sens. La décision relative à la présentation d'une telle requête était objectivement indépendante du retrait de l'opposition par l'opposant. En tout état de cause, le retrait de l'opposition n'a en rien changé la situation sur ce plan. Aussi l'absence de notification de la décision relative à la poursuite de la procédure ne peut-elle être considérée comme constituant une violation des dispositions fondamentales de procédure.

3. Intervention

Dans l'affaire **T 305/08**, le requérant (opposant I) avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition. Les opposants II et III sont ensuite intervenus séparément dans la procédure, et ont également présenté tous deux de

in denen sie auch neue Einspruchsgründe nach Artikel 100 c) EPÜ 1973 geltend machten.

Der Beschwerdegegner brachte vor, dass die Einsprechenden II und III keine "Dritten" im Sinne von Artikel 105 (1) EPÜ seien, da sie derselben Unternehmensgruppe wie der Beschwerdeführer angehörten und deshalb nicht als unabhängig gelten könnten. Die Kammer war anderer Ansicht: Der Ausdruck "jeder Dritte" in Artikel 105 (1) EPÜ kann nur so ausgelegt werden, dass jeder Beteiligte eine eigene juristische Person sein muss, was der Fall war. Ebenso wenig bedeutet die Zulassung des Beitritts, dass damit dem Beschwerdeführer gestattet würde, über die von ihm kontrollierten Einsprechenden II und III verspätete Einsprüche einzulegen und damit neue Beweismittel einzuführen. Die Kammer verwies auf die in G 1/94 vertretene Auffassung, wonach der Zweck des Beitritts verfehlt würde, wenn man den Beitretenden daran hindern würde, ein Patent mit allen verfügbaren Mitteln, also auch mit neuen Einspruchsgründen nach Artikel 105 EPÜ, anzufechten. Der Wortlaut des Artikels 105 EPÜ ist insofern eindeutig, als dem Einspruchsverfahren "jeder Dritte" beitreten kann, und nicht nur ein Dritter, der keine Gelegenheit zum Einspruch hatte. Bei dem Beitritt handelte es sich auch nicht um einen Einspruch durch einen Strohmann im Sinne von G 3/97 (ABI. EPA 1999, 245), wo im Übrigen ein durch einen Strohmann im Sinne von für einen Dritten eingelegter Einspruch für zulässig befunden worden war. Es lag keine Gesetzesumgehung vor, da der Beschwerdegegner Verletzungsklagen gegen die Einsprechenden II und III erhoben hatte. Die Beitritte waren also zulässig.

4. Artikel 115 EPÜ

4.1 Rechtsstellung des Dritten

Im Fall **T 390/07** stellte die Kammer fest, dass Dritte im Sinne des Artikels 115 EPÜ keine Verfahrensbeteiligten sind und ihnen somit lediglich die Gelegenheit gegeben wird, "Einwendungen zu erheben". Zwar können Einwendungen Dritter nach der ständigen Rechtsprechung sowohl in der ersten Instanz als auch in der Beschwerde geprüft werden, eine

of opposition under Article 100(c) EPC 1973.

The respondent argued that both opponents II and III were not a 'third party' in accordance with Article 105(1) EPC, as they belonged to the same group of companies as the appellant and could therefore not be seen as independent. The board disagreed. The term 'any third party' in Article 105(1) EPC could not be given an interpretation other than that each party had to be a separate legal entity, which they were. Nor was allowing the interventions tantamount to allowing the appellant to late-file oppositions via opponents II and III under its control and thus introduce new evidence. Referring to G 1/94, the board agreed that preventing an intervener from attacking a patent using all available means, including raising new grounds of opposition under Article 105 EPC, would run contrary to the purpose of intervention. The wording of Article 105 EPC was quite clear in allowing 'any third party' to file an intervention; it was not restricted to any third party who had not had a chance to file an opposition. Finally, the interventions did not have the character of straw man oppositions in accordance with G 3/97 (OJ EPO 1999, 245), which, in any case, had found oppositions filed by a straw man on behalf of a third party acceptable. There was no circumvention of the law, as the respondent had commenced infringement proceedings against opponents II and III. The interventions were therefore admissible.

4. Article 115 EPC

4.1 The legal position of the third party

The board in **T 390/07** pointed out that a third party within the meaning of Article 115 EPC is not a party to proceedings and has no more than an opportunity to "present observations". While it is well-established by case law that third-party observations can be considered, both at first instance and on appeal, there is no obligation on the

nouveaux motifs d'opposition au titre de l'article 100 c) CBE 1973.

L'intimé a fait valoir que ni l'opposant II, ni l'opposant III n'étaient des "tiers" au sens de l'article 105(1) CBE, puisqu'ils faisaient partie du même groupe d'entreprises que le requérant, et qu'ils ne pouvaient par conséquent être considérés comme étant indépendants. La chambre n'a pas suivi cet argument. Le terme "tout tiers" figurant à l'article 105(1) CBE ne peut être interprété autrement que dans le sens où chaque partie doit être une entité juridique distincte, ce qui était le cas. De même, le fait d'autoriser ces interventions ne revenait pas à permettre au requérant de former à un stade tardif des oppositions par l'intermédiaire des opposants II et III dont il avait le contrôle, et donc d'introduire de nouveaux moyens de preuve. Se référant à la décision G 1/94, la chambre a convenu qu'il serait contraire au but de l'intervention d'empêcher un intervenant d'attaquer un brevet en utilisant tous les moyens disponibles, y compris en invoquant de nouveaux motifs d'opposition en vertu de l'article 105 CBE. Le texte de l'article 105 CBE est tout à fait clair en permettant à "tout tiers" d'intervenir dans la procédure ; il ne s'applique pas uniquement aux tiers qui n'ont pas eu l'occasion de former une opposition. Enfin, les interventions en question n'avaient pas le caractère d'oppositions formées par des prête-noms ("hommes de paille") au sens de la décision G 3/97 (JO OEB 1999, 245), dans laquelle les oppositions formées par un homme de paille pour le compte d'un tiers avaient, en tout état de cause, été jugées acceptables. La loi n'avait pas été contournée, puisque l'intimé avait introduit des actions en contrefaçon contre les opposants II et III. Les interventions étaient donc recevables.

4. Article 115 CBE

4.1 Position juridique du tiers

Dans l'affaire **T 390/07**, la chambre a fait observer qu'un tiers au sens de l'article 115 CBE n'est pas partie à la procédure et n'a que la possibilité de "présenter des observations". S'il est constant dans la jurisprudence que les observations des tiers peuvent être prises en considération au niveau de l'instance du premier degré comme dans

darüber hinausgehende Verpflichtung für die Kammer besteht jedoch nicht, und Dritte haben keinen Anspruch darauf, in der Frage gehört zu werden, ob ihre Einwendungen oder die zur Stützung beigebrachten Beweise zulässig sind. Was die tatsächlichen Verfahrensbeteiligten betrifft, so haben diese natürlich das Recht, zu Einwendungen gehört zu werden, die (ganz oder teilweise) die Grundlage einer Entscheidung bilden könnten, aber unabhängig davon ergibt sich dieses Recht aus Artikel 113 (1) EPÜ. Über die Zulässigkeit von Einwendungen Dritter hat deshalb allein die Kammer zu befinden.

5. Übertragung der Parteistellung

5.1 Parteistellung als Einsprechender

5.1.1 Rechtswirksame Übertragung
In **T 384/08** geht die Kammer von der Prämisse aus, dass die Einsprechendenstellung als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebs an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden kann, auf den sich der Einspruch bezieht (s. G 4/88, ABI. EPA 1989, 480). Der Begriff "Unternehmen" ist in diesem Zusammenhang im weitesten Sinne als eine Geschäftstätigkeit zu verstehen, die vom Einsprechenden ausgeübt wird oder ausgeübt werden kann und die einen Bestandteil seines Geschäftsvermögens darstellt. Im vorliegenden Fall umfasst der Begriff "Unternehmen" auch das Kerngeschäft des Einsprechenden, nämlich die wissenschaftliche Forschung und Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der Microarrays. Ein solches Unternehmen besteht und ist übertragbar, auch wenn die Firma ihren laufenden Betrieb eingestellt hat und aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aufgelöst werden soll. Unter diesen Umständen lässt sich zwar möglicherweise von einem Unternehmen "in eingefrorenem Zustand" oder einem "Restunternehmen" sprechen, doch besteht ein Geschäftsbetrieb für eine Firma so lange, wie sie über Vermögensbestandteile verfügt, die es ihr ermöglichen, ihr damit verbundenes Kerngeschäft zu betreiben. Dass viele Sachanlagen (ausgenommen das Patentportfolio und die für den Geschäftsbetrieb erforderliche Labor-

board beyond such consideration and no right of a third party to be heard on the admissibility of its observations and of any evidence in support of observations. While, of course, the actual parties to proceedings have the right to be heard in relation to such observations if they might (in whole or in part) form the basis of a decision, that right arises quite independently under Article 113(1) EPC. Thus, the admissibility of third party observations is entirely a matter for the board.

5. Transfer of party status

5.1 Party status as opponent

5.1.1 Legally valid transfer
In **T 384/08** the board started from the premise that an opponent status may be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets, together with the assets in the interests of which the opposition was filed (see G 4/88, OJ EPO 1989, 480). In this context, the term "business" has to be understood in a broad sense as describing an economic activity which is or could be carried on by the opponent and which constitutes a specific part of his business assets. In the case at issue, the term "business" also encompassed the opponent's core activity of scientific research and development activities (R&D) in the field of micro-arrays. Such a business exists and is transferable even if the firm has closed its day-to-day operations and is going to be dissolved in view of financial difficulties. While in such circumstances one may possibly speak of a business "in a frozen state" or a "residual" business, a firm has still a business as long as there are business assets which allow the carrying out of its core activities connected with them. The fact that many tangible assets (excluding patent portfolio and laboratory equipment necessary for the business activities) have been sold off in an auction in order for the company to become a more attractive takeover or merger candidate, does not result in a transfer of business.

le cadre d'un recours, la chambre n'a pas d'obligation au-delà de la prise en considération de ces observations, et un tiers ne peut prétendre au droit d'être entendu au sujet de la recevabilité de ses observations et des moyens de preuve à l'appui de ses observations. Si les parties à la procédure proprement dites ont évidemment le droit d'être entendues au sujet de telles observations dans le cas où celles-ci sont susceptibles de constituer (en partie ou totalement) la base d'une décision, ce droit découle de façon tout à fait indépendante de l'article 113(1) CBE. Il appartient par conséquent entièrement à la chambre de statuer sur la recevabilité d'observations formulées par des tiers.

5. Transmission de la qualité de partie

5.1 Qualité d'opposant

5.1.1 Validité de la transmission
Dans l'affaire **T 384/08**, la chambre est partie du principe que la qualité d'opposant peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée (cf. décision G 4/88, JO OEB 1989, 480). Dans ce contexte, le terme "activité économique" doit être compris dans un sens large, comme qualifiant des opérations exécutées ou susceptibles d'être exécutées par l'opposant et qui constituent un élément particulier de son patrimoine. Dans la présente affaire, le terme "activité économique" englobait également les activités principales de l'opposant, à savoir les travaux de recherche et de développement scientifique dans le domaine des puces à ADN. Une telle activité existe et peut être transmise même si l'entreprise a mis fin à ses opérations courantes et va être dissoute en raison de difficultés financières. Si le terme d'activités économiques "suspendues" ou "résiduelles" peut éventuellement être employé dans ces circonstances, une entreprise conserve une activité économique tant qu'il existe un élément patrimonial économique qui lui permet de mener à bien son activité principale correspondante. Aucune transmission d'activités économiques n'a résulté de la vente aux enchères de nombreuses immobilisations corporelles (excepté le portefeuille de brevets et les installations de labora-

ausrüstung) versteigert wurden, um die Firma als Übernahme- oder Fusionskandidat interessanter zu machen, hat nicht zu einer Übertragung des Geschäftsbetriebs geführt.

Außerdem hatte die Kammer festzustellen, ob ein zwischen dem ursprünglichen Einsprechenden als Verkäufer und der Käuferfirma geschlossener Kaufvertrag eine wirksame Übertragung des Geschäftsbetriebs (und der Einsprechendenstellung) begründete. Die Kammer bejahte dies. Die bloße Tatsache, dass bestimmte Vermögensbestandteile (hier: arbeitsvertragliche Regelungen, Zahlungsmittel, Wertpapiere, Buchforderungen) ausdrücklich aus dem Vertrag ausgeschlossen waren, lässt noch nicht den Schluss zu, dass der Vertrag nicht zu einer Übertragung des Geschäftsbetriebs führte; die ausgenommenen Vermögenswerte waren für die Fortführung der Geschäftstätigkeit auf dem Gebiet der Microarrays ohne Bedeutung, und vom ursprünglichen Einsprechenden verblieb danach nur noch eine leere Hülle.

5.1.2 Folgen einer unwirksamen Übertragung für die Zulässigkeit der Beschwerde

In **T 1081/06** war unstrittig, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung rechtlich unwirksam war. Uneinig waren sich die Beteiligten aber über die Folgen dieser unwirksamen Übertragung für die Zulässigkeit der Beschwerde. In dieser Hinsicht folgte die Kammer der Entscheidung T 1178/04, wo im Einspruchsverfahren eine Übertragung der Einsprechendenstellung stattgefunden hatte, die von der Einspruchsabteilung zunächst zugelassen, später aber von der Kammer für unwirksam erklärt worden war. Zur Zulässigkeit der Beschwerde hatte die Kammer in T 1178/04 ausgeführt, dass eine Person auch dann Verfahrensbeteiligte ist, wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme am Verfahren vor dem EPA infrage gestellt wird und Gegenstand einer anhängigen Entscheidung ist. Selbst wenn sie möglicherweise aufhört, Verfahrensbeteiligte zu sein, wenn entschieden wird, dass sie zur Teilnahme am Verfahren nicht berechtigt ist, bedeutet dies nicht, dass sie nie eine Verfahrensbeteiligte war, sondern nur, dass sie nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist. Die Kammer schloss sich in T 1081/06

Moreover, the board had to ascertain whether an asset purchase agreement signed between the original opponent as seller and the buying firm established a valid business (and opponent status) transfer. The board concluded that that was the case. The mere fact that certain assets (here, contractual employment arrangements, cash, marketable securities, accounts receivable) had been explicitly excluded from the agreement was as such not sufficient to conclude that the contract did not result in the transfer of business; the excluded assets were of no importance for continuing the micro-array business and what remained of the original opponent afterwards was an empty shell.

5.1.2 Consequences of an invalid transfer for the admissibility of appeal

In **T 1081/06** it was not disputed that the transfer of opponent status was invalid. Instead a dispute arose between the parties regarding the consequences of this invalid transfer for the admissibility of the appeal. In this respect, the board followed the cited decision T 1178/04 in which, during the opposition proceedings, a transfer of opponent status took place which, although initially admitted by the opposition division, was later found invalid by the board. Regarding the question of admissibility of the appeal, the board in T 1178/04 had held that a person was a party for that purpose even if the entitlement to take part in proceedings before the EPO was brought into question and such entitlement was the subject-matter of a pending decision; although that person might have ceased to be a party if it were decided that he was not entitled to take part in the proceedings, that did not mean that he had never been a party, only that he was no longer entitled to take part. The board in T 1081/06 concurred with the view that the status could not change retrospectively from that of being a party to that of never having been a party. Accordingly,

toire nécessaires aux activités économiques), destinée à valoriser l'entreprise dans la perspective d'un rachat ou d'une fusion.

De plus, la chambre a dû établir si un accord conclu entre l'opposant initial, agissant en tant que vendeur, et la société acheteuse, en vue de l'acquisition d'éléments du patrimoine, constituait bien une transmission valable d'activités économiques (et de la qualité d'opposant). La chambre a conclu que tel était le cas. Le simple fait que certains éléments du patrimoine (en l'occurrence les contrats de travail, les liquidités, les titres négociables, les effets à recevoir) avaient explicitement été exclus de l'accord ne suffisait pas en soi pour conclure que l'accord n'entraînait pas la transmission d'activités économiques. Les éléments du patrimoine exclus n'avaient aucune importance pour la poursuite des activités dans le domaine des puces ADN, et ce qui restait par la suite de l'opposant initial était insignifiant.

5.1.2 Conséquences d'une transmission non valable pour la recevabilité du recours

Dans l'affaire **T 1081/06**, nul ne contestait le fait que la transmission de la qualité d'opposant n'était pas valable. Les parties n'étaient en revanche pas d'accord sur les conséquences de cette transmission non valable pour la recevabilité du recours. A cet égard, la chambre a suivi la décision T 1178/04 citée, dans laquelle la chambre avait considéré comme non valable la transmission de la qualité d'opposant qui avait eu lieu pendant la procédure d'opposition, et ce malgré le fait que cette transmission avait été admise initialement par la division d'opposition. En ce qui concerne la question de la recevabilité du recours, la chambre avait estimé dans l'affaire T 1178/04 qu'une personne était partie même si la capacité à prendre part à cette procédure auprès de l'OEB était mise en question et faisait l'objet d'une décision en instance. Bien qu'elle puisse cesser d'être partie si elle est jugée ne pas avoir capacité pour prendre part à la procédure, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. Dans l'affaire T 1081/06, la chambre a partagé l'avis selon lequel

der Auffassung an, dass sich die Stellung einer Person nicht je nach Ausgang der Entscheidung rückwirkend von der einer Verfahrensbeteiligten zu der einer Person ändern kann, die niemals Verfahrensbeteiligte war. Demnach änderte die Feststellung dieser Kammer, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch war, nichts daran, dass der Einsprechende bei Einlegung seiner Beschwerde Verfahrensbeteiligter war.

6. Kostenverteilung – Nichterscheinen einer Partei in der mündlichen Verhandlung

T 1079/07 zufolge ist es eine Frage der Höflichkeit und des Respekts und keine vorgeschriebene Verfahrenshandlung, das EPA und etwaige andere Verfahrensbeteiligte rechtzeitig vor dem anberaumten Termin über seine Absicht zu informieren, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben. Für das Urteil, dass eine verspätete Ankündigung des beabsichtigten Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung "leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln" (s. T 937/04) darstellt, bedarf es sehr stichhaltiger Gründe.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird der zur mündlichen Verhandlung erschienene Beteiligte durch das Fernbleiben des anderen im Allgemeinen nicht geschädigt. Haben die betroffenen Verfahrensbeteiligten weder nachgewiesen noch geltend gemacht, dass ihnen durch das Fernbleiben der anderen Partei Mehrkosten entstanden sind, kann eine anderweitige Kostenverteilung nicht angeordnet werden.

Die vier Tage vor der mündlichen Verhandlung eingegangene Mitteilung der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin, voraussichtlich an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, führte die Kammer in **T 190/06** zu keiner anderen Beurteilung. Zunächst lässt die Mitteilung offen, ob die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin zur mündlichen Verhandlung erscheinen wird. Dies mag eine an sich unerwünschte offene Situation hervorrufen. Ob dies für eine Auferlegung von Kosten ausreichen kann, ist eine Frage des Einzelfalles. Die weiteren Umstände des vorliegenden Falles sprechen jedenfalls nicht für eine Auferlegung von Kosten. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende hat nicht zur Überzeugung der

the finding of the current board that the ruling of the opposition division was incorrect did not prevent the opponent from having been a party at the date it filed its notice of appeal.

6. Apportionment of costs – failure of a party to appear at the oral proceedings

According to **T 1079/07**, to inform the EPO and any other party to the proceedings in due time before the scheduled date of an intention not to attend oral proceedings is a matter of courtesy and respect rather than a procedural obligation to be met. In order to hold that a late announcement of an intended absence to oral proceedings constitutes a "culpable action of an irresponsible or even malicious nature" (see T 937/04) strong supporting evidence for such an allegation would be required.

According to the case law of the boards of appeal, the non-appearance of a party generally does not adversely affect the party which did attend. A different apportionment of costs cannot be ordered if the parties which are affected have neither shown nor claimed that they incurred additional costs because the appellants were not present.

The same view was taken by the board in **T 190/06**, in which the appellant (patent proprietor) notified four days before the oral proceedings that it would probably be unable to attend. It thus remained unclear whether it would actually appear. Such uncertainty was inherently undesirable, but whether it justified an order to pay costs would depend on the circumstances of the case. In the present one at least, the circumstances did not justify a different apportionment of costs. The appellant/opponent had failed to persuade the board that it had actually incurred additional costs as a result of the appellant's (patent proprietor's) failure to appear. That would only have been the case if,

la qualité de partie ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, cette personne n'ait jamais été partie à la procédure. Même si la chambre a conclu que la décision de la division d'opposition n'était pas correcte, il n'en restait pas moins que l'opposant était partie à la date où il a déposé son acte de recours.

6. Répartition des frais de procédure – non-comparution d'une partie à la procédure orale

Selon la décision **T 1079/07**, c'est faire preuve de courtoisie et de respect, plutôt que d'obéir à une obligation procédurale, que d'informer l'OEB et toute autre partie à la procédure en temps utile avant la date fixée que l'on ne participera pas à la procédure orale. Il faudrait présenter des moyens de preuve très convaincants pour pouvoir alléguer que l'annonce tardive de l'intention de ne pas comparaître à une procédure orale constitue "un acte coupable de nature irresponsable, voire malveillante" (cf. décision T 937/04).

Selon la jurisprudence des chambres de recours, la non-comparution d'une partie ne porte pas, en général, préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale. Si les parties concernées ne démontrent pas et ne font pas non plus valoir qu'ils ont encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du requérant, la répartition des frais ordonnée ne peut pas être modifiée.

Telle a également été la conclusion de la chambre dans l'affaire **T 190/06**, dans laquelle le requérant/titulaire du brevet avait indiqué, dans un courrier reçu quatre jours avant la procédure orale, qu'il ne comparaitrait probablement pas à la procédure orale. Cette notification a d'abord laissé en suspens la question de savoir si le requérant/titulaire du brevet participerait à la procédure orale. Cela est certes susceptible de causer une incertitude qui est en soi non souhaitable. Toutefois, il convient de décider au cas par cas si cela suffit pour faire supporter la charge des frais à la partie concernée. En tout état de cause, les autres circonstances de la présente affaire ne jouaient pas en faveur d'une

Kammer dargetan, dass ihr durch das Ausbleiben der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin tatsächlich Mehrkosten entstanden sind. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Beschwerdeführerin/Einsprechende bei Kenntnis des Ausbleibens der Gegenseite ebenfalls nicht zum Termin erschienen wäre. Diese hypothetische Situation kann nur aufgrund der dazu vorgetragenen Tatsachen im Nachhinein beurteilt werden. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende hat hierzu vorgetragen, dass die mündliche Verhandlung überflüssig geworden sei, was wenig überzeugend war. Aus der Mitteilung der Kammer geht zwar die vorläufige Meinung hervor, dass der Gegenstand des Anspruchs des Hauptantrags nicht neu war; jedoch die Frage, ob der Gegenstand der Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wurde offen gelassen. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende konnte daher nicht davon ausgehen, dass allein auf ihr schriftliches Vorbringen hin in Ihrem Sinne entschieden würde.

In **T 273/07** beantragte der Beschwerdeführer (Einsprechende) eine abweichende Kostenverteilung, weil der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen war und sein Fernbleiben erst am späten Nachmittag vor dem anberaumten Termin telefonisch angekündigt hatte. In solchen Fällen kann eine abweichende Kostenverteilung nur dann angeordnet werden, wenn das Fernbleiben des Beteiligten die mündliche Verhandlung unnötig macht. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer selbst eine mündliche Verhandlung für den Fall beantragt, "dass die Beschwerdekammer nicht beabsichtigt, das Patent in vollem Umfang auf der Grundlage des schriftlichen Verfahrens zu widerrufen". Dieser Antrag war ein vorbehaltloser Antrag, der nicht von der Anwesenheit des anderen Beteiligten in der mündlichen Verhandlung abhing. Die Kammer lud die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung und machte in ihrer Ladung deutlich, dass ihre vorläufige Auffassung zugunsten des Beschwerdegegners tendiere. Die mündliche Verhandlung sollte auf Antrag des Beschwerdeführers und unabhängig von der Anwesenheit des Beschwerdegegners abgehalten werden.

knowing that the other party would not be attending, it too had not turned up. Such a hypothetical situation could only be assessed retrospectively in the light of factual submissions. The appellant (opponent) had argued that the oral proceedings had become redundant, but this was not persuasive. The board's communication had shown that it took the provisional view that the subject-matter claimed in the main request was not novel, but whether the subject-matter claimed in the auxiliary requests involved an inventive step had been left open. So the appellant/opponent could not assume that the board would find in its favour solely on the basis of its written pleadings.

In **T 273/07** the appellant (opponent) requested a different apportionment of costs because the respondent (patentee) did not appear at the oral proceedings and gave notice of its non-attendance by telephone only late in the afternoon on the day before the appointed date. In such cases, a different apportionment of costs can be ordered only if the absence of the party rendered the oral proceedings unnecessary. In the present case, the appellant itself had requested oral proceedings "in the event that the board of appeal does not intend to revoke the patent in its entirety based on the written procedure". This request was an unconditional request which did not depend on the presence of the other party at the oral proceedings. The board summoned the parties to oral proceedings and made clear in its communication that its preliminary opinion was in favour of the respondent. The oral proceedings were therefore to be held in accordance with the request of the appellant and independently of the question of the presence of the respondent.

telle répartition des frais. Le requérant/opposant n'a pas convaincu la chambre qu'il avait réellement encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du requérant/titulaire du brevet. Cela n'aurait été le cas que si le requérant/opposant, sachant que la partie adverse serait absente, n'avait pas, lui non plus, comparu le jour dit. Cette situation hypothétique ne peut être jugée qu'après coup, sur la base des faits exposés à ce sujet. Le requérant/opposant a fait valoir à cet égard que la procédure orale avait perdu son utilité, ce qui n'était guère convaincant. La chambre a certes formulé dans sa notification l'avis provisoire selon lequel l'objet de la revendication selon la requête principale n'était pas nouveau, mais elle a laissé en suspens la question de savoir si l'objet des revendications selon les requêtes subsidiaires était inventif. Le requérant/opposant ne pouvait donc partir du principe que la décision lui serait favorable, sur la simple base des moyens écrits qu'il avait présentés.

Dans l'affaire **T 273/07**, le requérant (opposant) avait requis une répartition différente des frais, l'intimé (titulaire du brevet) n'ayant pas comparu à la procédure orale et n'ayant averti par téléphone de son absence que tard dans l'après-midi du jour précédant la date fixée. Dans ce type de cas, une répartition différente des coûts ne peut être ordonnée que si l'absence de la partie a ôté toute utilité à la procédure orale. Dans la présente affaire, le requérant avait lui-même requis la procédure orale "dans le cas où la chambre de recours n'avait pas l'intention de révoquer l'intégralité du brevet sur la base de la procédure écrite". Cette requête, qui n'était pas assortie de conditions, ne dépendait pas de la présence de l'autre partie à la procédure orale. La chambre a convoqué les parties à la procédure orale et a clairement indiqué dans sa notification que son avis provisoire était favorable à l'intimé. La procédure orale devait par conséquent avoir lieu conformément à la requête du requérant et indépendamment de la présence de l'intimé.

In diesem Zusammenhang ist es eine einseitige Entscheidung eines Beteiligten, sich in der mündlichen Verhandlung von mehr als einem Vertreter und/oder von Begleitpersonen vertreten zu lassen, egal welche Aufgaben diese zu erfüllen haben (Berater, Sachverständige, Beobachter usw.). Der andere Beteiligte kann für diese Entscheidung nicht verantwortlich gemacht werden. Eine abweichende Kostenverteilung kann nur angeordnet werden, wenn die Kosten entstanden sind, weil der andere Beteiligte fernblieb und deshalb keine mündliche Verhandlung erforderlich war – dies war hier nicht der Fall. Der Antrag auf Kostenverteilung wurde daher abgelehnt.

D. Einspruchsverfahren

1. Zulässigkeit des Einspruchs

1.1 Formanforderungen an den Einspruch

Das Vorbringen von Zweifeln an der Identität einer einsprechenden Partei genügt nicht, um die Zulässigkeit des Einspruchs zu verneinen, sondern es bedarf eines mit stichhaltigen Beweisen unterlegten Sachvortrags. An diesem mangelte es in **T 4/05**. Ein Handelsregisterauszug, der laut Vortrag des Beschwerdeführers während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer einen anderen Firmennamen aufweist, wurde nicht eingereicht und konnte daher nicht als Beleg für eine unklare Identität des Einsprechenden herangezogen werden, was vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt wurde. Der Einwand des Beschwerdeführers, dass unter der gleichen Postfachanschrift wie die Einsprechende zwei weitere Firmen firmierten, ging ebenfalls fehl, da diese schlichte Feststellung keinerlei Auswirkung auf die Parteistellung des eindeutig identifizierten Einsprechenden im Verfahren haben konnte.

In **T 1632/06** hielt der Beschwerdeführer den Einspruch für unzulässig, da er nicht im Namen des Einsprechenden unterzeichnet war und die Anschrift des Einsprechenden eine falsche Postleitzahl enthielt. Er argumentierte, es handle sich hier nicht um Mängel nach Artikel 99 (1), Regel 1 (1) und Regel 55 c) EPÜ 1973, sodass Regel 56 (1) EPÜ 1973 hier nicht greife. Die Kammer befand, dass nach

In the same context, the fact that a party decides to be represented at the oral proceedings by more than one representative and/or by accompanying persons whatever tasks they have to fulfil (consultants, experts, observers etc.) is a unilateral decision by the party concerned. The other party cannot be held responsible for this decision. A different apportionment can only be ordered if the costs were incurred because the other party was absent, i.e. because the oral proceedings were not necessary – this was not the case here. The request for an apportionment of costs was therefore rejected.

D. Opposition procedure

1. Admissibility of the opposition

1.1 Formal requirements of opposition

Questioning the identity of an opponent is not enough to render the opposition inadmissible; to achieve that, cogent evidence must be put forward. In **T 4/05**, no such case was made. The appellant had not filed the extract from the commercial register which, according to its submissions during oral proceedings before the board, showed a different company name. This could therefore not be cited as evidence that the opponent's identity was unclear – as indeed the appellant acknowledged at the oral proceedings. The appellant's objection that two other companies were trading at the same address as the opponent also failed; this was merely an observation which could not affect the party status of an opponent who had been unambiguously identified.

In **T 1632/06** the appellant deemed the opposition to be inadmissible as it had not been signed in the name of the opponent, and as the address of the opponent contained a wrong postal code. It argued that these were not deficiencies under Article 99(1), Rule 1(1) and Rule 55(c) EPC 1973, so that Rule 56(1) EPC 1973 did not apply to the case at issue. According to the board, Rule 56(2) EPC

Dans ce même contexte, le fait qu'une partie décide d'être représentée à la procédure orale par plus d'un mandataire et/ou par des assistants, quelles que soient les tâches qui leur incombent (consultants, experts, observateurs, etc.) est une décision prise unilatéralement par la partie concernée. L'autre partie ne peut en être tenue pour responsable. Une répartition différente des frais ne peut être ordonnée que si les frais ont été occasionnés en raison de l'absence de l'autre partie, c'est-à-dire parce que la procédure orale n'était pas nécessaire, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. La requête en répartition des frais a donc été rejetée.

D. Procédure d'opposition

1. Recevabilité de l'opposition

1.1 Exigences de forme relatives à l'opposition

Pour contester la recevabilité de l'opposition, il ne suffit pas de formuler des doutes quant à l'identité d'un opposant, mais il convient au contraire de présenter un exposé des faits étayé par des preuves valables. Or, un tel exposé n'a pas été produit dans l'affaire **T 4/05**. Un extrait du registre du commerce, qui, au dire du requérant pendant la procédure orale devant la chambre, faisait apparaître le nom d'une autre société, n'a pas été fourni et n'a donc pu être retenu comme preuve que l'identité de l'opposant n'était pas établie, un fait que le requérant a au demeurant concédé pendant la procédure orale. L'objection du requérant selon laquelle deux autres sociétés étaient enregistrées à la même adresse que celle de l'opposant n'a pas non plus été opérante, cette simple constatation ne pouvant avoir d'incidence sur la qualité de partie à la procédure de l'opposant, lequel était clairement identifié.

Dans l'affaire **T 1632/06**, le requérant a estimé que l'opposition était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été signée au nom de l'opposant, et que l'adresse de l'opposant contenait un code postal erroné. Le requérant a fait valoir que ces irrégularités ne relevaient pas de l'article 99(1), de la règle 1(1) et de la règle 55 c) CBE 1973, et que la règle 56(1) CBE 1973 ne s'appliquait

Regel 56 (2) EPÜ 1973 ein Einspruch auch dann unzulässig ist, wenn er anderen Vorschriften des EPÜ nicht entspricht und der Einsprechende den Mangel nicht innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist beseitigt. Die oben genannten Mängel des Einspruchs fallen unter Regel 55 a) EPÜ 1973 (Anschrift des Einsprechenden) und Regel 36 (3) EPÜ 1973 (Unterzeichnung). Demnach gilt für diese Mängel Regel 56 (2) EPÜ 1973. Die Einspruchsabteilung hatte also für die Beseitigung dieser Mängel eine Frist zu setzen. Sie war dementsprechend auch befugt, diese Frist zu verlängern oder eine neue Frist zu setzen, wenn sie dies für sachdienlich erachtete.

1.2 Substantiierung des Einspruchs

Nach der ständigen Rechtsprechung muss die Angabe von Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten nicht schlüssig oder korrekt sein. Dies ist eine Frage der Begründetheit. In **T 1194/07** hob die Kammer aber hervor, dass nur bei einem vollständigen Sachvortrag mit ausreichenden Angaben zu den relevanten Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten sinnvoll geprüft werden kann, ob der Einspruch begründet ist. Im vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass die Einspruchsschrift nicht, wie in Regel 55 c) EPÜ 1973 (jetzt R. 76 c) EPÜ) gefordert, eine "Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" enthielt. Es fehlten darin wichtige Elemente, die einen Bezug zwischen den Entgegenhaltungen und dem Anspruch hergestellt oder die Beweiskraft der Entgegenhaltungen verdeutlicht hätten, sowie wesentliche Argumente, *warum* der Fachmann in Erwägung ziehen würde, die Merkmale der Entgegenhaltungen mit denen der begleitenden Beweismittel zu kombinieren (Dokumente E1-E7). Damit wird dem Leser aber verlangt, etwaige relevante Passagen der Dokumente zu ermitteln und mit den Anspruchsmerkmalen genau zu korrelieren und die Korrelation zu begründen. Zudem fehlte in der Einspruchsschrift ein wichtiges Element der von den Entgegenhaltungen zur Erfindung führenden Argumentationskette: aus der Ein-

1973 stated that an opposition was also inadmissible if it did not comply with other provisions of the EPC and the opponent had not remedied the respective deficiency within the time limit set by the opposition division. The aforementioned deficiencies of the opposition might be subsumed under Rule 55(a) EPC 1973 (as to the address of the opponent) and Rule 36(3) EPC 1973 (as to the signature). Consequently, Rule 56(2) EPC 1973 applies to these deficiencies. Hence, the opposition division had to set a time limit to remedy these deficiencies. Consequently, it also had the power to extend this time limit or to set a new time limit whenever this was deemed appropriate.

1.2 Substantiation of the opposition

According to the established case law, the indication of facts, evidence and arguments need not be conclusive or correct. That is an issue of merit. The board, however, emphasized in **T 1194/07** that the merits of a case can only be assessed in a meaningful manner if the case has been stated fully, by an adequate indication of the relevant facts, evidence and arguments. In the case at hand, the board concluded that the notice of opposition did not include "an indication of facts and evidence" as required by Rule 55(c) EPC 1973 (now Rule 76(c) EPC) to support the grounds raised. Key elements linking the cited prior art to the claim or relating to their validity as evidence, as well as crucial arguments informing the reader *why* the skilled person might have considered combining the features of such prior art with those of the accompanying evidence, were missing in the notice. It required some level of investigative effort on the reader, who now carried the burden of identifying the documents' relevant passages, if any, and establishing the exact correspondence with the claim features and why. Moreover, a key element was missing in the notice's chain of logic leading from the prior art to the invention: it is not apparent to the reader from the notice *why* the skilled person would combine their teachings.

donc pas en l'espèce. La chambre a déclaré que selon la règle 56(2) CBE 1973, une opposition est également irrecevable si elle n'est pas conforme aux autres dispositions de la CBE et si l'opposant n'a pas remédié à l'irrégularité concernée dans le délai imparti par la division d'opposition. Or, les irrégularités susmentionnées de l'opposition relevaient de la règle 55 a) CBE 1973 (en ce qui concerne l'adresse de l'opposant) et de la règle 36(3) CBE 1973 (en ce qui concerne la signature). Aussi la règle 56(2) CBE 1973 s'appliquait-elle à ces irrégularités. La division d'opposition devait par conséquent impartir un délai pour la correction de ces irrégularités. Elle était dès lors également habilitée à prolonger ce délai ou à fixer un nouveau délai si cela s'avérait nécessaire.

1.2 Fondement des motifs d'opposition

Conformément à la jurisprudence constante, les faits, les preuves et les justifications ne doivent pas nécessairement être concluants ou exacts, car ceci relève déjà du fond. La chambre a toutefois souligné dans l'affaire **T 1194/07** qu'il n'est possible d'examiner de manière significative le fond d'une affaire que si celle-ci a été présentée de façon exhaustive, en précisant de la manière appropriée les faits, les preuves et justifications pertinents. Dans l'affaire considérée, la chambre a conclu que l'acte d'opposition ne comportait pas les faits et les preuves invoqués à l'appui des motifs exposés, comme requis par la règle 55 c) CBE 1973 (désormais règle 76 c) CBE). Ainsi, il n'incluait pas les éléments clés établissant le lien entre l'état de la technique cité et la revendication, ou montrant la pertinence de l'état de la technique en tant que preuve, ni les arguments déterminants indiquant *pourquoi* l'homme du métier aurait pu envisager de combiner les caractéristiques de cet état de la technique à celles des preuves jointes (documents E1-E7). Un certain nombre de recherches devaient être effectuées par le lecteur, à qui il incombait d'identifier les éventuels passages pertinents des documents et de déterminer à quelles caractéristiques de la revendication ils correspondaient précisément et pourquoi. De plus, un élément essentiel manquait dans l'enchaînement logique des idées condui-

spruchsschrift wird nicht klar, *warum* der Fachmann die Lehren dieser Dokumente kombinieren würde.

Das Fehlen wichtiger Fakten und Elemente in der Begründung führte letztlich dazu, dass die Einspruchsschrift kaum mehr als eine Spekulation darstellte bzw. darin allenfalls ein mögliches Vorbringen gegen das Patent skizziert wurde. Um festzustellen, ob tatsächlich Gründe bestanden, die gegen die Aufrechterhaltung des Patents sprachen, hätte der Leser die erheblichen Lücken schließen müssen. Er hätte selbst die relevanten Merkmale in den Entgegenhaltungen ausfindig machen und die fehlende technische Bewertung durchführen müssen. Damit hätte die Beweislast nicht mehr bei der die Partei gelegen, die die Gültigkeit des Patents angefochten hatte.

In **T 1074/05** wurde der Einspruch gegen das Patent als Ganzes eingelegt und auf die Einspruchsgründe des Artikels 100 a) und b) EPÜ 1973, nämlich mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und mangelnde ausreichende Offenbarung, gestützt. Die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung die Zulässigkeit des Einspruchs im Wesentlichen damit begründet, dass die Substantiierung des Einspruchs wegen der Einfachheit des technischen Sachverhalts im vorliegenden Fall ausreichend gewesen sei. Von Bedeutung war für die Kammer hier die Argumentation im Einspruchsschriftsatz, dass der Streitgegenstand für den Fachmann als Zusammenfügung bekannter Elemente naheliegend war oder andernfalls (bei komplexerem Sachverhalt) wegen fehlender technischer Details nicht ausreichend offenbart worden sei. Aus der Sicht der Kammer mag zwar diese Argumentation in der Einspruchsschrift – selbst unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – als Begründung für eine fehlende erfinderische Tätigkeit nicht überzeugend sein; sie stellt jedoch eine Substantiierung dar, die von der Einspruchsabteilung sowie der Patentinhaberin richtig verstanden werden kann. Der Einspruchsschriftsatz enthält daher eine ausreichende Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel hinsichtlich des Einspruchsgrunds der mangelnden

The net result of the omission of key facts and elements in the notice's reasoning was that it amounted to little more than speculation or an outline of a possible case against the patent. To determine whether or not a case in fact existed that might prejudice the patent, the reader must first fill in the substantial gaps. He would need to find the relevant features in the citations and carry out the missing technical evaluation himself. The burden of proof would thus have been shifted away from the party contesting the validity of the patent.

In **T 1074/05**, opposition was filed against the patent as a whole, citing the grounds under Article 100(a) and (b) EPC 1973, i.e. lack of novelty and inventive step and insufficiency of disclosure. In the contested decision, the opposition division had found, in essence, that the opposition was admissible; it was adequately substantiated given the straightforward nature of the technical issues. Important to the board was the opponent's argument in the notice of opposition that the patent's subject-matter was obvious, being a combination of known elements, or else (assuming that the issues were more complex) insufficiently disclosed due to a lack of technical details. The board felt that this argument – even if the skilled person was drawing on common general knowledge – might not be convincing as regards lack of inventive step, but even so it amounted to reasoning which could be properly understood by both the opposition division and the patent proprietor. Therefore, the notice of opposition adequately set out the facts and evidence presented in support of the particular ground of lack of inventive step. The opposition is sufficiently substantiated and thus admissible if one of the grounds for opposition meets the requirements of Rule 55(c) EPC 1973.

sant de l'état de la technique à l'invention, puisqu'il ne ressortait pas de l'acte d'opposition *pourquoi* l'homme du métier combinerait ces enseignements.

Etant donné que des faits et éléments clés avaient été omis dans le raisonnement présenté dans l'acte d'opposition, celui-ci avait au final peu ou prou la valeur d'une conjecture ou ne faisait guère plus qu'esquisser d'éventuels motifs contre le brevet. Pour déterminer s'il existait réellement des arguments susceptibles de faire obstacle au brevet, le lecteur devait d'abord combler les lacunes. Il lui fallait trouver les caractéristiques pertinentes dans les documents cités et procéder lui-même à l'évaluation technique manquante. La partie contestant la validité du brevet se verrait ainsi dispensée de la charge de la preuve.

Dans l'affaire **T 1074/05**, l'opposition avait été formée contre l'intégralité du brevet, sur la base des motifs d'opposition visés à l'article 100 a) et b) CBE 1973, à savoir l'absence de nouveauté, le défaut d'activité inventive et un exposé insuffisant de l'invention. Dans la décision attaquée, la division d'opposition avait considéré l'opposition comme recevable essentiellement au motif qu'elle avait été suffisamment étayée au regard de la simplicité des aspects techniques dans l'affaire en question. A cet égard, la chambre a jugé essentielle l'argumentation exposée dans l'acte d'opposition, selon laquelle soit l'objet du litige était évident pour l'homme du métier en tant que combinaison d'éléments connus, soit il avait été insuffisamment exposé compte tenu de l'absence de détails techniques (si les faits de la cause étaient plus complexes). Du point de vue de la chambre, cette argumentation ne constituait certes peut-être pas un motif convaincant du défaut d'activité inventive, même si on s'appuyait sur les connaissances générales de l'homme du métier, mais elle représentait un fondement des motifs que la division d'opposition comme le titulaire du brevet pouvaient comprendre correctement. Il en découlait que l'acte d'opposition comportait suffisamment de faits et preuves à l'appui du motif d'opposition relatif à l'absence d'activité inventive. L'opposition est suffisamment étayée

erfinderischen Tätigkeit. Der Einspruch ist ausreichend substantiiert und somit zulässig, wenn einer der Einspruchsgründe die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ 1973 erfüllt.

2. Materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs

In der Sache **T 597/07** beruhte der Einspruch auf mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Zur Stützung hatte der Einsprechende zwei Dokumente angeführt und begründet, warum der Anspruchsgegenstand nicht als neu zu betrachten sei. Im Beschwerdeverfahren machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) geltend, dass der Anspruchsgegenstand weder neu noch erfinderisch sei, während der Beschwerdegegner (Patentinhaber) argumentierte, dass ein Einwand nach Artikel 56 EPÜ ein unzulässiger neuer Beschwerdegrund sei, weil er nicht in der Einspruchschrift begründet worden sei.

Unter Verweis auf G 1/95 (ABI. EPA 1996, 615) stellte die Kammer fest, dass in einem Fall, in dem gegen ein Patent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch eingelegt wurde und nur der Einwand der mangelnden Neuheit begründet worden ist, eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich ist. Die Kammer schloss sich ferner der in T 131/01 (ABI. EPA 2003, 115) vertretenen Auffassung an, dass eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit überhaupt nicht möglich ist, denn die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik setzt Neuheit voraus, d. h. einen Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung und diesem Stand der Technik, und dies würde der Begründung der mangelnden Neuheit widersprechen. Im vorliegenden Fall kam die Kammer somit zu dem Schluss, dass der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit kein neuer Einspruchsgrund war.

3. Materiellrechtliche Prüfung bei Änderungen

In **T 656/07** ergab sich die mangelnde Klarheit – zumindest teilweise – aus den nach der Patenterteilung vorgenommenen Änderungen. Die Kammer befand, dass diese mangelnde Klarheit im Ein-

2. Substantive examination of the opposition – fresh grounds

In **T 597/07** the opponent had based the opposition on the grounds of lack of novelty and inventive step. In support of these grounds, two documents were indicated and the opposition encompassed the reasons why the claimed subject-matter was held to lack novelty. On appeal, the appellant (opponent) submitted that the claimed subject-matter was neither novel or inventive whereas the respondent (patentee) argued that any objection under Article 56 EPC would constitute an inadmissible new ground of opposition since it had not been substantiated in the notice of opposition.

By referring to G 1/95 (OJ EPO 1996, 615), the board concluded that if a patent had been opposed on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step and if only the ground of novelty had been substantiated, a specific substantiation of the ground of lack of inventive step was not necessary. The board further concurred with the conclusion drawn in T 131/01 (OJ EPO 2003, 115) that under such circumstances a specific substantiation of the ground of lack of inventive step is not even generally possible since – given that novelty, i.e. the presence of a difference between the claimed subject-matter and a prior art, is a prerequisite for determining whether an invention involves an inventive step in view of that prior art – this would contradict the reasons in support of lack of novelty. Therefore, the board held that the objection of lack of inventive step was not a fresh ground for opposition in the case before it.

3. Substantive examination of amendments

In **T 656/07** the lack of clarity arose – at least in part – from the amendments that had been carried out after grant of the patent. The board held that this lack of clarity could be objected to in opposition

et donc recevable si l'un des motifs d'opposition satisfait aux exigences de la règle 55 c) CBE 1973.

2. Examen quant au fond de l'opposition

Dans l'affaire **T 597/07**, l'opposition avait été fondée sur les motifs d'absence de nouveauté et de défaut d'activité inventive. Deux documents étaient cités à l'appui de ces motifs, et l'opposition comportait les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué était considéré comme dénué de nouveauté. Pendant la procédure de recours, le requérant (opposant) a fait valoir que l'objet revendiqué n'était ni nouveau ni inventif, tandis que l'intimé (titulaire du brevet) a allégué que toute objection au titre de l'article 56 CBE constituerait un nouveau motif d'opposition irrecevable, puisqu'elle n'avait pas été étayée dans l'acte d'opposition.

Se référant à la décision G 1/95 (JO OEB 1996, 615), la chambre a conclu que si un brevet a fait l'objet d'une opposition pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive et que seule la question de la nouveauté a été étayée, il n'est pas nécessaire de développer de façon spécifique les motifs liés au défaut d'activité inventive. De plus, la chambre a suivi la conclusion tirée dans l'affaire T 131/01 (JO OEB 2003, 115), à savoir que dans ces circonstances, une motivation spécifique portant sur le défaut d'activité inventive n'est généralement même pas possible car elle contredirait les arguments présentés à l'appui de l'absence de nouveauté, étant donné que la nouveauté, à savoir l'existence d'une différence entre l'objet revendiqué et l'état de la technique, est une condition préalable pour déterminer si une invention implique une activité inventive par rapport à l'état de la technique. La chambre a donc estimé que l'objection relative au défaut d'activité inventive n'était pas un nouveau motif d'opposition dans la présente affaire.

3. Examen quant au fond en cas de modifications

Dans l'affaire **T 656/07**, le manque de clarté résultait au moins en partie des modifications apportées après la délivrance du brevet. La chambre a estimé qu'une objection pouvait être élevée au

spruchsverfahren beanstandet werden kann, weil sie durch die in diesem Verfahren vorgenommenen Änderungen entstanden ist, auch wenn das beanstandete Merkmal als solches bereits in den Ansprüchen in der erteilten Fassung vorkam, allerdings in einer anderen Kombination. Zur Beschränkung der Prüfungsbefugnis der Beschwerdekammer bei einem änderungsbedingten Klarheitseinwand reicht es nicht vorzubringen, dass ein Merkmal bereits in der erteilten Fassung enthalten gewesen sei. Vielmehr ist auch zu ermitteln, wie sich die im Anspruch vorgenommenen Änderungen insgesamt auswirken, denn ein Anspruchsmerkmal kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern nur in seiner Wechselwirkung mit den anderen Merkmalen der beanspruchten Kombination.

Nach Auffassung der Kammer gibt es in der Rechtsprechung keinen allgemeinen Grundsatz, der besagt, dass eine Kombination erteilter Ansprüche nicht wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden kann. Immer wenn ein Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens Änderungen beantragt, sind nach Artikel 101 (3) a) EPÜ sowohl die Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammern zuständig und somit auch befugt, das gesamte EPÜ, also auch dessen Artikel 84 EPÜ, anzuwenden.

E. Beschwerdeverfahren

1. Übergangsbestimmungen – allgemeine Prinzipien

In **T 193/06** stellte die Kammer fest, dass es Fälle gibt, in denen die Übergangsbestimmungen die Anwendung eines geänderten Artikels des revidierten EPÜ vorschreiben, der seinerseits die Anwendung eines unveränderten Artikels erfordert bzw. impliziert, d. h. eines Artikels, der nicht nach Artikel 1 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 geändert worden ist. Nach Auffassung der Kammer schließen die Übergangsbestimmungen nicht aus, dass die einschlägigen Bestimmungen des revidierten EPÜ in Bezug auf den unveränderten Artikel sowie auf damit zusammenhängende Regeln der Ausführungsordnung angewendet werden,

proceedings because it was generated by the amendments made during this procedure, even if the contested feature as such was already present in the claims as granted but in another combination. It was not enough to state that a feature was present in the granted version in order to limit the power of investigation of the board as far as clarity objections arising from an amendment was concerned. It was also necessary to ascertain the effect produced by the amendments introduced into the claim as a whole since a feature of a claim was not to be seen in isolation, but through its interaction with the other features of the claimed combination.

In the opinion of the board it could not be stated that there was a general rule in the jurisprudence that a combination of granted claims should not be challenged for lack of clarity. Whenever amendments were requested by a patentee in the course of opposition proceedings, Article 101(3)(a) EPC conferred upon both the opposition division and the boards of appeal jurisdiction and thus the power to apply the whole of the EPC, including Article 84 EPC.

E. Appeal procedure

1. Transitional provisions – general principles

The board in **T 193/06** found that situations arose where the transitional provisions stipulated the application of an amended article of the revised EPC which in turn required or implied the application of an unamended article, i.e. an article which had not been subject to amendment under Article 1 of the Act revising the EPC of 29 November 2000. The board took the view that the transitional provisions did not exclude the application of the relevant provisions of the revised EPC in respect of the unamended article and, likewise, any Implementing Regulations associated with said unamended article, in particular where no adverse legal consequences

cours de la procédure d'opposition à l'encontre de ce manque de clarté, puisque celui-ci découlait des modifications effectuées au cours de cette procédure, et ce bien que la caractéristique contestée en tant que telle ait déjà été présente dans les revendications du brevet délivré, mais dans une autre combinaison. Elle a indiqué qu'il ne suffisait pas d'affirmer qu'une caractéristique figurait dans la version du brevet délivré pour limiter le pouvoir d'instruction de la chambre en ce qui concerne les objections pour manque de clarté élevées à la suite de modifications. De plus, il était nécessaire d'établir l'effet globalement produit par les modifications apportées à la revendication, la caractéristique d'une revendication devant être considérée non pas isolément, mais sous l'angle de son interaction avec les autres caractéristiques de la combinaison revendiquée.

La chambre a estimé qu'il n'existait pas dans la jurisprudence de règle générale excluant la possibilité de mettre en cause une combinaison de revendications présentes dans le brevet délivré pour absence de clarté. Lorsque le titulaire d'un brevet demande que des modifications soient apportées pendant la procédure d'opposition, l'article 101(3)a) CBE donne à la division d'opposition comme aux chambres de recours la capacité de statuer, et donc le pouvoir d'appliquer l'ensemble de la CBE, y compris l'article 84 CBE.

E. Procédure de recours

1. Dispositions transitoires – principes généraux

Dans l'affaire **T 193/06**, la chambre a relevé que dans certains cas, les dispositions transitoires prévoyaient l'application d'un article modifié de la CBE révisée, qui nécessitait ou impliquait à son tour l'application d'un article non modifié, à savoir un article qui n'avait pas fait l'objet d'une modification en vertu de l'article premier de l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000. La chambre a considéré que les dispositions transitoires n'excluaient pas l'application des dispositions pertinentes de la CBE révisée eu égard à l'article non modifié et, de la même manière, aux dispositions du règlement d'exécution associées à cet article non modifié, en

insbesondere wenn diese Anwendung der Bestimmungen des revidierten EPÜ für den Beschwerdeführer keine nachteiligen Folgen hat.

2. Devolutiveffekt der Beschwerde

Soweit eine Beschwerdekammer mit einer Beschwerde befasst wird, erstreckt sich nach **T 1382/08** der Devolutiveffekt nur auf den in der Beschwerdebegründung angegebenen Teil der angefochtenen Entscheidung, der tatsächlich mit der Beschwerde angegriffen wird. Für die Kammer stellt somit der unter Regel 99 (2) EPÜ definierte Umfang, in welchem die angefochtene Entscheidung abzuändern ist, gleichzeitig die Grenze des Devolutiveffekts dar. Dies wiederum impliziert, dass der von der Beschwerdebegründung nicht umfasste Teil der angefochtenen Entscheidung auch nicht Teil des Beschwerdeverfahrens werden kann und folglich mit Ablauf der Beschwerdefrist rechtskräftig wird.

3. Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

3.1 Allgemeines

Der Entscheidung **T 1194/06** zufolge lässt nichts darauf schließen, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) selbst eine erhebliche Beschränkung des Schutzzumfangs für inakzeptabel gehalten hätte. Ebenso wenig wurde in G 1/99 zwischen verschiedenen "Arten" unzulässiger Änderungen unterschieden. Die Kammer sah daher keinen Anlass, eine Änderung in Bezug auf einen unzulässigen Disclaimer anders zu behandeln als andere unzulässige Änderungen, auch wenn die Frage, was als unzulässiger Disclaimer zu betrachten ist, nach der Entscheidung G 1/99 geklärt wurde.

In **T 659/07** stellte die Kammer fest, dass die Anwendbarkeit des Rechtsgrundsatzes des Verschlechterungsverbots vom verfahrensrechtlichen Status eines Falls abhängt, der daher zu berücksichtigen sei, bevor ein Antrag in der Sache geprüft werde. Wenn der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer sei, könne die Kammer gegen das Patent in der Fassung, in der es von der Einspruchsabteilung in ihren Zwischenentscheidungen aufrechterhalten worden sei, weder auf Antrag des Beschwerdegegners/Einsprechenden noch von Amts

for the appellant ensued from such an application of the provisions of the revised EPC.

2. Devolutive effect of the appeal

According to **T 1382/08**, the devolutive effect of an appeal before a board extends only to that part of the impugned decision which is indicated in the statement of grounds for appeal and actually challenged by the appeal. For the board, therefore, the extent to which the impugned decision is to be amended, as defined under Rule 99(2) EPC, is simultaneously the limit of the devolutive effect. This in turn implies that part of the impugned decision not covered by the statement of grounds of appeal also cannot be part of the appeal proceedings and consequently becomes final on expiry of the time limit for appeal.

3. Binding effect of requests – no reformatio in peius

3.1 General issues

According to **T 1194/06**, there is no reason to assume that the Enlarged Board of Appeal in G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) considered even a substantial limitation of the scope of protection unacceptable. Nor did G 1/99 distinguish between different "types" of unallowable amendment. The board could thus see no reason to assume that an amendment concerning an unallowable disclaimer should be treated in any way differently from other unallowable amendments, even if the question of what was considered to be an unallowable disclaimer was clarified after the decision G 1/99.

The board in **T 659/07** found that the applicability of the legal principle of the prohibition of reformatio in peius depends on the procedural status of a case, which had therefore to be examined prior to the substantive merits of a request. Where the patentee is the sole appellant, the board further held that the patent as maintained by the opposition division in its interlocutory decisions, cannot be objected to by the board, either at the request of the respondent/opponent or ex officio, even if the patent as maintained would otherwise have to

particulier dans le cas où aucune conséquence juridique défavorable ne découlait de l'application des dispositions de la CBE révisée pour le requérant.

2. Effet dévolutif du recours

Selon la décision **T 1382/08**, lorsqu'une chambre de recours est chargée d'un recours, l'effet dévolutif est limité à la partie de la décision attaquée mentionnée dans le mémoire exposant les motifs du recours et réellement contestée au moyen du recours. Pour la chambre, la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée, et qui est définie à la règle 99(2) CBE, délimite ainsi en même temps l'effet dévolutif. Cela implique à son tour que la partie de la décision contestée qui n'est pas comprise dans le mémoire exposant les motifs du recours n'est pas l'objet de la procédure de recours et, partant, devient définitive à l'expiration du délai de recours.

3. Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

3.1 Généralités

Selon la décision **T 1194/06**, rien ne permet de penser que la Grande Chambre de recours ait, dans sa décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381), jugé inacceptable une limitation même substantielle de l'étendue de la protection. La décision G 1/99 ne distingue pas davantage différents "types" de modifications irrecevables. La chambre n'avait donc aucune raison de considérer qu'une modification portant sur un disclaimer irrecevable doive être traitée différemment d'autres modifications irrecevables, même si la question de savoir ce qu'il fallait considérer comme disclaimer irrecevable avait été clarifiée par la décision G 1/99.

Dans la décision **T 659/07**, la chambre a considéré que l'applicabilité du principe juridique interdisant la reformatio in peius dépend de la situation de la procédure, qui doit donc être examinée avant le fond d'une requête. Lorsque le titulaire du brevet est seul requérant, la chambre a en outre estimé qu'une chambre de recours ne peut formuler aucune objection à l'encontre du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans ses décisions intermédiaires, et ce ni à la requête de l'intimé/opposant, ni d'office, même si le brevet tel que main-

wegen einen Einwand erheben, auch dann nicht, wenn das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung ansonsten widerrufen werden müsste, weil Anspruch 1 in der erteilten und in der aufrechterhaltenen Fassung ein Merkmal enthält, das unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ 1973 Gegenstände hinzufügt.

In **T 384/08** vertrat der Beschwerdeführer/Patentinhaber die Auffassung, die Kammer dürfe die Übertragung der Einsprechendenstellung nicht prüfen, weil die Einspruchsabteilung diese nicht für zulässig befunden habe und keiner der möglichen Einsprechenden (Übertragender oder Erwerber) gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt habe – in dieser Sache sei daher rechtskräftig entschieden; es könne nicht anders entschieden werden, ohne den Grundsatz des Verschlechterungsverbots zu verletzen.

Die Kammer war anderer Ansicht. Das Verschlechterungsverbot findet nicht auf jede entschiedene Frage einzeln Anwendung und auch nicht auf die Gründe, die zu der angefochtenen Entscheidung führen. Bei zahlreichen Gelegenheiten haben die Kammern entschieden, dass die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium ist (unter Bezugnahme auf T 1178/04). Der in T 898/91 gewählte Ansatz stellte eine Ausnahme von diesen allgemeinen Grundsätzen dar. Würde diesem Ansatz gefolgt, müsste in Bezug auf die Bindungswirkung von Feststellungen der ersten Instanz unterschieden werden zwischen Fällen, in denen die Einspruchsabteilung einen Einspruch zugelassen hat, und Fällen, in denen sie ihn nicht zugelassen hat. Der Kammer fiel es schwer, eine rechtliche Grundlage für eine solche Unterscheidung zu finden. Sie gelangte daher zu der Feststellung, dass sie die Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung von Amts wegen zu prüfen hatte, bevor sie in der Sache entscheiden würde, auch wenn keiner der möglichen Einsprechenden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt hatte.

be revoked on the ground that a feature present in both claim 1 as granted and as maintained introduces added subject-matter contrary to Article 123(2) EPC 1973.

The appellant/proprietor in **T 384/08** took the view that the board was precluded from examining the transfer of opponent status, since the transfer had not been accepted by the opposition division and neither possible opponent (transferor or transferee) had appealed the decision – the issue thus remained finally determined and could not be decided differently without infringing the principle of prohibition of reformatio in peius.

The board disagreed. The doctrine of reformatio in peius does not apply separately to each point or issue decided, or to the reasoning leading to the impugned decision. On numerous occasions, the boards have held that the admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for the substantive examination of the opposition submissions at every stage of the proceedings (referring to T 1178/04). The approach adopted in T 898/91 resulted in an exception to these general principles. If this approach were to be followed, a distinction with respect to the binding effect of findings of the department of first instance would have to be made between a situation where the admissibility of an opposition was accepted by the opposition division and a situation where it was not accepted. The board had difficulties in finding a legal justification for such a distinction. The board therefore concluded that, notwithstanding the fact that neither possible opponent had appealed the opposition division's decision, it had to examine the question of the transfer of status of the opponent ex officio before dealing with the substance of the case.

tenu devrait par ailleurs être révoqué au motif qu'une caractéristique présente à la fois dans la revendication 1 du brevet tel que délivré et tel que maintenu ajoute un élément, ce qui est contraire à l'article 123(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 384/08**, le requérant/titulaire du brevet a fait valoir que la chambre ne pouvait examiner la transmission de la qualité d'opposant, étant donné que la division d'opposition ne l'avait pas jugée admissible et qu'aucun des deux opposants possibles (le cédant ou le cessionnaire) n'avait formé de recours contre la décision. Il en découlait que cette question avait été définitivement réglée et ne pouvait être tranchée différemment sans enfreindre le principe de l'interdiction de la reformatio in peius.

La chambre a rejeté cet argument. La doctrine de la reformatio in peius ne s'applique pas séparément à chaque point ou élément d'une décision, ou au raisonnement conduisant à la décision entreprise. En de nombreuses occasions, les chambres ont considéré que la recevabilité de l'opposition est une exigence de procédure indispensable pour l'examen au fond des moyens présentés dans le cadre de l'opposition, et ce à chaque stade de la procédure (cf. décision T 1178/04). A cet égard, l'approche retenue dans l'affaire T 898/91 a entraîné une exception à ces principes généraux. Si elle était appliquée, il faudrait, eu égard à l'effet contraignant des conclusions de l'instance du premier degré, faire une distinction entre le cas où la division d'opposition a considéré une opposition comme recevable et celui où elle l'a jugée irrecevable. La chambre voit mal comment une telle distinction pourrait être justifiée sur le plan juridique. Elle en a donc conclu que, malgré le fait que les deux opposants possibles n'avaient pas formé de recours contre la décision de la division d'opposition, elle devait examiner d'office la question liée à la transmission de la qualité d'opposant, avant d'instruire l'affaire sur le fond.

4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Zwischenentscheidungen

Laut **T 857/06** hatte die Einspruchsabteilung versucht, den Inhalt ihrer ersten Zwischenentscheidung in ihre zweite Zwischenentscheidung aufzunehmen, die beschwerdefähig wäre. Die Kammer wies darauf hin, dass Fragen, die bereits entschieden wurden, nicht noch einmal von derselben Instanz entschieden werden können, weshalb der Beschwerdeführer nicht nur die zweite, sondern auch die erste Zwischenentscheidung anfechten musste. Auch wenn gegen die erste Zwischenentscheidung nicht ausdrücklich Beschwerde eingelegt wurde, war der Versuch der Einspruchsabteilung, ihre erste Entscheidung in die zweite aufzunehmen, doch verfahrensrechtlich falsch und irreführend. Die Kammer schloss daraus, dass die Beschwerde nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes so betrachtet werden muss, als schließe sie die erste Zwischenentscheidung mit ein.

4.2 Zuständige Beschwerdekammer

Im mehrseitigen Einspruchsbeschwerdeverfahren ist eine Kammer nicht befugt, die im einseitigen Prüfungsverfahren gemäß Regel 89 EPÜ 1973 ergangene Entscheidung auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als Berufungsinstantz zu überprüfen, weil dieser Beschluss nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor der Kammer ist; s. **T 79/07**, in Abweichung von **T 268/02**.

Nach der Entscheidung **T 1382/08** ist, im Hinblick auf die Frage der Zuständigkeit nach Artikel 21 (3) EPÜ 1973, die angefochtene Entscheidung bei unklarem oder widersprüchlichem Inhalt auf der Grundlage der gegenüber dem Anmelder festgestellten Rechtsfolgen bzw. des gegenüber der Öffentlichkeit erweckten Rechtsscheins zu charakterisieren.

4.3 Form und Frist der Beschwerde

4.3.1 Elektronische Einlegung der Beschwerde

Gemäß dem Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2009, 182) ("Beschluss von 2009"),

4. Filing and admissibility of the appeal

4.1 Interlocutory decisions

In **T 857/06** the opposition division had attempted to incorporate the content of its first (non-appealable) interlocutory decision into its second (appealable) interlocutory decision. The board pointed out that matter already decided cannot be decided again at the same instance and so the appellant had to appeal not only the second, but also the first interlocutory decision. Although the first interlocutory decision was not explicitly appealed, the attempt by the opposition division to incorporate its first decision was procedurally incorrect and misleading. The board concluded that, according to the principle of legitimate expectations, the appeal had to be considered as encompassing the first interlocutory decision.

4.2 Board competent to hear case

A board has no appellate competence, in inter partes opposition appeal proceedings, to review the decision on correction of the grant decision taken in ex parte examination proceedings under Rule 89 EPC 1973, since that decision does not form the subject of the appeal proceedings before it; see **T 79/07**, deviating from **T 268/02**.

According to **T 1382/08**, as regards the question of responsibility under Article 21(3) EPC 1973, if the impugned decision is contradictory or unclear it is to be seen in the light of the legal consequences noted vis-à-vis the applicant or the impression given to the public as to its legal nature.

4.3 Form and time limit of appeal

4.3.1 Electronic filing of appeal

According to the Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 2009 concerning the electronic filing of documents, (OJ EPO 2009, 182) ("the 2009 Decision"),

4. Formation et recevabilité du recours

4.1 Décisions intermédiaires

Selon la décision **T 857/06**, la division d'opposition avait tenté d'intégrer le contenu de sa première décision intermédiaire à sa deuxième décision intermédiaire, qui était susceptible de recours. La chambre a fait observer que les questions déjà tranchées ne peuvent être tranchées à nouveau par la même instance et que le requérant devait donc former un recours contre la deuxième décision intermédiaire, mais aussi la première. Bien que la première décision intermédiaire n'ait pas fait expressément l'objet d'un recours, la tentative de la division d'opposition d'intégrer sa première décision était erronée et trompeuse d'un point de vue procédural. La chambre a conclu qu'en vertu du principe de confiance légitime, le recours devait être considéré comme englobant la première décision intermédiaire.

4.2 Chambre de recours compétente

Dans une procédure inter partes de recours sur opposition, une chambre n'a pas la compétence d'une instance de recours pour réexaminer une décision relative à la rectification d'une décision de délivrance et rendue au cours d'une procédure d'examen ex parte au titre de la règle 89 CBE 1973, étant donné que cette décision ne fait pas partie de l'objet du recours dont elle a à connaître ; cf. décision **T 79/07**, s'écartant de la décision **T 268/02**.

Il a été considéré dans l'affaire **T 1382/08** qu'en ce qui concerne la question de la compétence en vertu de l'article 21(3) CBE 1973, la décision attaquée doit, en cas d'incertitude ou de contradiction, être caractérisée au regard des conséquences juridiques qu'elle entraîne pour le demandeur ou, le cas échéant, de l'apparence de droit qu'elle revêt vis-à-vis du public.

4.3 Forme et délai du recours

4.3.1 Formation d'un recours par voie électronique

La décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 2009, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2009, 182) ("Décision de 2009"), dispose

können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ nun ab dem 5. März 2009 in elektronischer Form beim EPA eingereicht werden.

In der Sache **T 1090/08** gewährte die Kammer in einer Entscheidung, die nach Inkrafttreten des Beschlusses von 2009 datiert war, einem Beschwerdeführer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand; der Beschwerdeführer hatte die Beschwerdebegründung vor Inkrafttreten des Beschlusses von 2009 und somit unzulässigerweise über *epoline*[®] eingereicht.

In **T 1427/09** wurden die Beschwerde und die Beschwerdebegründung zwar rechtzeitig eingereicht, aber die elektronischen Unterschriften waren nicht auf eine im Verfahren handlungsberechtigte Person ausgestellt. Dies verstößt gegen Artikel (8) 2 des Beschlusses von 2009, der jedoch nichts über die Rechtsfolgen eines solchen Verstoßes verlauten lässt. Nach Auffassung der Kammer sollte der in T 665/89 dargelegte Grundsatz, dass die Unterschrift eines Nichtberechtigten so zu werten ist, als ob die Unterschrift fehlte, nicht nur für handschriftliche, sondern auch für elektronische Unterschriften gelten. Die elektronische Einreichung eines Schriftstücks im Beschwerdeverfahren mit der elektronischen Unterschrift eines Nichtberechtigten sollte demnach gemäß Regel 50 (3) EPÜ wie die Einreichung eines nicht unterzeichneten Schriftstücks per Post oder Fax im selben Verfahren behandelt werden.

4.3.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 99 (3) EPÜ

In **T 358/08** befand die Kammer, dass Regel 99 EPÜ das frühere Recht hinsichtlich der Erfordernisse der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung nicht verändert hat, was die Anträge des Beschwerdeführers betrifft. Regel 99 (1) c) EPÜ ist erfüllt, wenn die Beschwerdeschrift einen Antrag (der auch implizit sein kann) auf die vollständige oder (gegebenenfalls) nur teilweise Aufhebung der Entscheidung enthält. Ein solcher Antrag hat die Wirkung, dass im Sinne der Regel 99 (1) c) EPÜ "der

documents in proceedings under the EPC may now be filed with the EPO in electronic form as from 5 March 2009.

The board in **T 1090/08** granted re-establishment of rights to an appellant in a decision dated subsequent to the entry into of force of the 2009 Decision, where the appellant had filed the statement of grounds of appeal via *epoline*[®] prior to the entry into force of the 2009 Decision and therefore inadmissibly.

In **T 1427/09** the notice of appeal and statement of grounds were filed in due time but the electronic signatures were not issued to a person authorised to act in the proceedings, in contravention of Article 8(2) of the 2009 Decision, which is silent on the legal consequences of non-compliance. The board held that the principle that the signature of an unauthorised person should be treated like a missing signature, as set out in T 665/89, should apply not only to handwritten signatures, but also to electronic signatures. The electronic filing of a document in appeal proceedings accompanied by the electronic signature of an unauthorised person should therefore be treated under Rule 50(3) EPC like the filing of an unsigned document per mail or telefax in the same proceedings.

4.3.2 Form and content of notice of appeal

(a) Rule 99(3) EPC

According to the board in **T 358/08**, Rule 99 EPC has not altered the previous law as to the requirements of either the notice of appeal or the statement of the grounds of appeal as regards the appellant's requests. Rule 99(1)(c) EPC is satisfied if the notice of appeal contains a request, which may be implicit, to set aside the decision in whole or, (where appropriate) only as to part. Such a request has the effect of "defining the subject of the appeal" within the meaning of Rule 99(1)(c) EPC. Nor

désormais que dans les procédures au titre de la CBE, les documents peuvent, à compter du 5 mars 2009, être déposés sous forme électronique auprès de l'OEB.

Dans l'affaire **T 1090/08**, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum d'un requérant dans une décision datée postérieurement à l'entrée en vigueur de la Décision de 2009. En l'espèce, le requérant avait déposé le mémoire exposant les motifs de son recours via *epoline*[®] avant l'entrée en vigueur de cette décision, ce qui n'était pas admissible.

Dans l'affaire **T 1427/09**, l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours avaient été déposés dans les délais, mais les signatures électroniques n'étaient pas celles de personnes habilitées à agir dans la procédure. Cela est contraire à l'article 8(2) de la Décision de 2009, qui ne mentionne toutefois pas les conséquences juridiques du non-respect de cette condition. La chambre a estimé que le principe, énoncé dans la décision T 665/89, selon lequel la signature d'une personne non habilitée doit être traitée comme une absence de signature, doit s'appliquer non seulement aux signatures manuscrites, mais aussi aux signatures électroniques. Le dépôt électronique, dans le cadre d'une procédure de recours, d'un document accompagné de la signature électronique d'une personne non habilitée doit donc être traité, conformément à la règle 50(3) CBE, comme le dépôt par courrier ou par télécopie d'un document non signé dans la même procédure.

4.3.2 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 99(3) CBE

Conformément aux conclusions de la chambre dans la décision **T 358/08**, la règle 99 CBE n'a pas modifié le droit antérieur concernant les exigences auxquelles les requêtes des requérants doivent satisfaire dans l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs du recours. Il est satisfait à la règle 99(1)(c) CBE si l'acte de recours contient une requête – qui peut être implicite – visant à annuler la décision en tout ou partie (le cas échéant). Cette requête a pour effet de "définir l'objet du recours" au

Beschwerdegegenstand festgelegt wird". Im Falle einer Beschwerde durch den Patentanmelder oder -inhaber ist es außerdem nicht notwendig, dass die Beschwerdeschrift einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in einer bestimmten Form enthält. Dieser Sachverhalt bezieht sich darauf, "in welchem Umfang [die Entscheidung] abzuändern ist" und gehört deshalb zur Beschwerdebegründung gemäß Regel 99 (2) EPÜ. Dies wurde in **T 509/07** bestätigt.

Aus Regel 99 (3) in Kombination mit Regel 41 (2) h) EPÜ ergibt sich, dass die Beschwerdeschrift vom Beschwerdeführer oder dessen Vertreter unterschrieben sein muss. Aus diesen Vorschriften lässt sich jedoch nicht ableiten, dass jedes einzelne Schriftstück einer Beschwerdeschrift unterschrieben sein muss, oder dass sich die Unterschrift an einer bestimmten Stelle bzw. Seite befinden müsse. Da im vorliegenden Fall der Abbuchungsauftrag Teil der Beschwerdeschrift war, reichte nach Ansicht der Kammer die Unterschrift auf dem Abbuchungsauftrag aus, damit die Beschwerdeschrift die entsprechenden Erfordernisse des EPÜ erfüllte und Rechtsgültigkeit erlangte. Somit war die Beschwerde des Beschwerdeführers im Falle **T 783/08** rechtsgültig eingelegt worden.

4.4 Beschwerdebegründung

4.4.1 Allgemeine Grundsätze
Im Anschluss an die Entscheidungen T 382/96 und T 774/97, in denen festgestellt wurde, dass die Zulässigkeit einer Beschwerde nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden kann und dass das EPÜ keinerlei Grundlage für die "teilweise Zulässigkeit" einer Beschwerde bietet, befand die Kammer in **T 509/07** daher, dass es für die Zulässigkeit der Beschwerde ohne Bedeutung ist, ob der Hauptantrag ausreichend begründet ist, wenn der erste Hilfsantrag die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ enthaltenen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eindeutig erfüllt – solange mindestens ein Antrag diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Beschwerde insgesamt zulässig. Eine andere Frage ist hingegen, ob ein Antrag, der die Voraussetzungen für die

is it necessary in the case of an appeal by an applicant or proprietor for the notice of appeal to contain a request for maintenance of the patent in any particular form. This is something which relates to "the extent to which [the decision] is to be amended", and which is therefore a matter for the statement of grounds of appeal under Rule 99(2) EPC. This was confirmed in **T 509/07**.

Rules 99(3) and 41(2)(h) EPC together make it clear that a notice of appeal must be signed by the appellant or his representative, but not that every single document in the notice has to be signed or that the signature has to be appended at a particular place or page. In the case in point, the debit order had been part of the notice of appeal, so the board held that the signature on it fulfilled the EPC requirements in question. The appeal in case **T 783/08** had therefore been validly filed.

4.4 Statement of grounds of appeal

4.4.1 General principles
Following T 382/96 and T 774/97, where it was held that the admissibility of an appeal can only be assessed as a whole and that there is no support in the EPC for a notion of "partial admissibility" of an appeal, the board in **T 509/07** found it immaterial for the purposes of the admissibility of the appeal whether or not sufficient grounds relating to the main request had been submitted, where the first auxiliary request clearly complied with the admissibility requirements of Article 108, third sentence, EPC – where these requirements are fulfilled at least in respect of one request, the appeal as a whole will be admissible. However, it is a different question whether a request in relation to which the admissibility requirements of Article 108, third

sens de la règle 99(1)c) CBE. Dans le cas d'un recours formé par le demandeur ou le titulaire du brevet, il n'est pas non plus nécessaire que l'acte de recours contienne une requête visant au maintien du brevet sous une forme particulière. Il s'agit là d'un aspect qui a trait à "la mesure dans laquelle [la décision] doit être modifiée", et qui relève donc du mémoire exposant les motifs du recours au titre de la règle 99(2) CBE. Ce principe a été confirmé par la décision **T 509/07**.

Il ressort de la règle 99(3) ensemble la règle 41(2)(h) CBE que l'acte de recours doit être signé par le demandeur ou son mandataire. Ces dispositions ne permettent toutefois pas de conclure que chaque pièce d'un acte de recours doit être signée, ou que la signature doit figurer à un endroit ou sur une page bien déterminés. Etant donné qu'en l'espèce l'ordre de débit faisait partie de l'acte de recours, la chambre a estimé qu'il suffisait que la signature soit apposée sur l'ordre de débit pour que l'acte de recours satisfasse aux exigences correspondantes de la CBE et qu'il soit valable. Par conséquent, le recours du requérant dans l'affaire **T 783/08** avait été valablement formé.

4.4 Mémoire exposant les motifs du recours

4.4.1 Principes généraux
Se référant aux décisions T 382/96 et T 774/97, dans lesquelles il a été considéré que la recevabilité d'un recours ne peut être appréciée que de manière globale et que la CBE ne contient aucune disposition qui puisse fonder le concept de "recevabilité partielle" d'un recours, la chambre a estimé, dans l'affaire **T 509/07**, que, pour statuer sur la recevabilité du recours, il importait peu de savoir si des motifs suffisants avaient été fournis à l'appui de la requête principale lorsque la première requête subsidiaire remplissait clairement les conditions de recevabilité énoncées à l'article 108, troisième phrase CBE ; lorsque ces conditions sont remplies au moins par une requête, le recours est en effet considéré comme recevable dans

Zulässigkeit nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ nicht erfüllt, zum Beschwerdeverfahren zugelassen wird. Solch unbegründete Anträge wurden nicht zugelassen. Siehe auch **T 1763/06**.

In **T 760/08** vertrat die Kammer die Auffassung, dass eine Beschwerde, deren ohnedies sehr kurze Begründung aufgrund von Widersprüchen und Ungenauigkeiten der Kammer überlässt, ihr einen Sinn zu geben, im Prinzip unzulässig ist. Im Einklang mit der Rechtsprechung kann eine Beschwerdebeurteilung auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Entweder greift der Beschwerdeführer die Entscheidung der Einspruchsabteilung als fehlerhaft an. Dies setzt seitens des Beschwerdeführers einen schlüssigen Sachvortrag im Hinblick auf alle die Entscheidung tragenden Gründe voraus. Oder der Beschwerdeführer legt geänderte Anspruchssätze vor, die den von der Einspruchsabteilung in der Entscheidung gerügten Mängeln aus seiner Sicht Abhilfe zu schaffen geeignet sind. Für den letzteren Fall genügt die bloße kommentarlose Einreichung eines neuen Anspruchssatzes nicht.

5. Parallele Verfahren

In **T 18/09** betonte die Kammer, dass die Beteiligten bei parallel vor einem nationalen Gericht und den Beschwerdekammern angestrebten Verfahren möglichst frühzeitig beide Gerichte von diesem Sachverhalt in Kenntnis setzen und gezielt ein Gericht um Beschleunigung bitten sollten, um Doppelverfahren zu vermeiden. Unabhängig davon, ob die Beschleunigung nur von einer Partei oder einvernehmlich von beiden bzw. allen Parteien oder von einem nationalen Gericht beantragt wird, müssen alle Beteiligten einen strikten Verfahrensrahmen mit kurzen Fristen akzeptieren. Dabei versteht es sich auch, dass eine Beschleunigung nicht die Gleichbehandlung aller Parteien beeinträchtigen und einer Partei keinerlei Vorteil bescheren darf.

sentence, EPC are not met is admitted into the appeal proceedings. The board did not admit these unsubstantiated requests. See also **T 1763/06**.

In **T 760/08** the statement of grounds for appeal was not only very brief but also contained contradictions and inaccuracies, leaving it up to the board to make sense of it. Such an appeal, the board ruled, was inadmissible. In line with the case law, a statement of grounds could be regarded as sufficient if a new fact was submitted which deprived the decision of its legal basis. Either the appellant challenged the opposition division's decision – in which case it had to make a convincing case against all the reasons for the decision – or it submitted amended sets of claims which it thought would rectify the deficiencies set out in that decision. In the latter case, it was not enough merely to submit a new set of claims without any comments.

5. Parallel proceedings

The board in **T 18/09** stressed that, in the case of parallel proceedings before a national court and the boards of appeal, parties should inform both tribunals of the position as early as possible and ask the appropriate tribunal for acceleration in order to avoid duplication of proceedings. Whether acceleration is requested by one party, or both or all parties in agreement, or by a national court, all parties must accept a strict procedural framework including short time limits. It must also be understood that acceleration can have no effect on the equal treatment of all parties and cannot confer any advantage on any one party.

son ensemble. La question de savoir si une requête non conforme aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 108, troisième phrase CBE doit être prise en compte dans la procédure de recours est en revanche d'un autre ordre. La chambre n'a pas admis de telles requêtes non motivées. Voir également la décision **T 1763/06**.

Dans l'affaire **T 760/08**, non seulement les motifs du recours étaient très succincts, mais ils comportaient également des contradictions et des inexactitudes, si bien que la chambre devait essayer d'en saisir la signification. Aussi la chambre a-t-elle estimé que le recours était irrecevable. Conformément à la jurisprudence, les motifs d'un recours peuvent être considérés comme suffisants dans le cas où de nouveaux éléments sont invoqués qui ôtent à la décision son fondement juridique. Soit le requérant conteste la décision de la division d'opposition au motif qu'elle est erronée, auquel cas il est tenu d'exposer les faits de manière concluante eu égard à tous les motifs à la base de la décision, soit le requérant produit des jeux de revendications modifiés qui sont de nature à remédier, selon lui, aux irrégularités relevées par la division d'opposition dans sa décision. Dans ce dernier cas, il ne saurait se borner à déposer un nouveau jeu de revendications sans commentaires.

5. Procédures parallèles

Dans la décision **T 18/09**, la chambre a souligné que, dans le cas de procédures engagées parallèlement devant une juridiction nationale et devant les chambres de recours, les parties doivent informer les deux juridictions de la situation le plus tôt possible et demander à la juridiction compétente une accélération de la procédure afin d'éviter une double procédure. Que l'accélération soit demandée par l'une des parties, ou par les deux ou toutes les parties d'un commun accord, ou encore par une juridiction nationale, toutes les parties doivent accepter un cadre procédural strict supposant des délais courts. Il va également de soi que l'accélération ne doit avoir aucune incidence sur l'égalité de traitement entre les parties, ni procurer un avantage quelconque à l'une des parties.

6. Zurückverweisung an die erste Instanz

6.1 Zurückverweisung nach der Einreichung bzw. verspäteten Einreichung einer relevanten neuen Entgegnung

6.1.1 Allgemeines

In **T 1913/06** wurden Schriftstücke, die zusammen mit der Beschwerdebegründung des Einsprechenden/Beschwerdeführers eingereicht worden waren, zum Verfahren zugelassen, während der Antrag des Beschwerdegegners auf Zurückverweisung mit Blick auf die zwingend gebotene Verfahrenseffizienz und das öffentliche Interesse an einem straffen und effizienten Verfahren abgelehnt wurde. Das Patent wurde auf der Grundlage der zugelassenen Schriftstücke widerrufen (s. auch **T 1007/05**). Die Kammer stellte klar, dass ein Fall nicht an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, damit diese sich mit Vorbringen aus der mündlichen Verhandlung befasst, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist und die nach Artikel 13 (3) VOBK nicht zugelassen waren.

In der Sache **T 1077/06** blieb der Beschwerdeführer, der behauptet hatte, dass sein Recht auf Anhörung vor der ersten Instanz verletzt worden sei, der mündlichen Verhandlung vor der Kammer fern. Obwohl die Kammer vom Beschwerdegegner dazu aufgefordert wurde, konnte sie keine Rechtsgrundlage im EPÜ erkennen, die den Schluss zulassen würde, dass ein Beteiligter, der Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hat, die unter Verletzung seines rechtlichen Gehörs ergangen war, durch sein Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung vor der zweiten Instanz rückwirkend auf seinen Anspruch auf rechtliches Gehör vor der ersten Instanz verzichtet hätte. Die Sache wurde an die erste Instanz zurückverwiesen.

7. Bindungswirkung

7.1 Allgemeine Grundsätze

Gegenstände, über die eine Beschwerdekammer in der Stammanmeldung rechtskräftig entschieden hat, werden zur *res judicata* und können in der Teilanmeldung nicht weiterverfolgt werden.

6. Remittal to the department of first instance

6.1 Remittal following filing or late submission of relevant new document

6.1.1 General

In **T 1913/06** documents filed with the opponent/appellant's grounds of appeal were admitted into the proceedings and the respondent's request for remittal refused, taking into consideration the imperative of procedural efficiency and the public interest in a streamlined and efficient procedure. The patent was revoked on the basis of the admitted documents (see also **T 1007/05**). The board made it clear that a case should not be remitted to the department of first instance for consideration of submissions made at the oral proceedings which the board or the other party could not reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings and which had not been admitted under Article 13(3) RPBA.

In **T 1077/06** the appellants, who had alleged violation of their right to be heard before the first instance, did not attend the oral proceedings before the board. Despite being invited to do so by the respondent, the board could not identify a legal basis in the EPC from which it could be concluded that a party, appealing against a decision of a department of first instance, which had been taken in violation of its right to be heard, had retrospectively abandoned its right to be heard before the department of first instance when it did not appear at oral proceedings before the department of second instance. The case was remitted to the department of first instance.

7. Binding effect

7.1 General principles

Subject matter on which a final decision has been taken by a board of appeal in the parent application becomes *res judicata* and cannot be pursued in the divisional application. If the statement

6. Renvoi à la première instance

6.1 Renvoi consécutif au dépôt ou à la production tardive d'un nouveau document pertinent

6.1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 1913/06**, des documents déposés avec le mémoire de l'opposant/requérant exposant les motifs du recours ont été admis dans la procédure, tandis que la demande de renvoi présentée par l'intimé a été rejetée, eu égard à l'impératif d'efficacité de la procédure ainsi que de l'intérêt du public à une procédure rationnelle et efficace. Le brevet a été révoqué sur la base des documents admis dans la procédure (voir aussi la décision **T 1007/05**). La chambre a fait observer qu'une affaire ne doit pas être renvoyée à la première instance pour que celle-ci examine des éléments présentés lors de la procédure orale, que la chambre et l'autre partie ne pouvaient raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit reportée, et qui n'avaient pas été admis au titre de l'article 13(3) RPCR.

Dans l'affaire **T 1077/06**, le requérant, qui avait allégué que son droit d'être entendu devant l'instance du premier degré n'avait pas été respecté, n'a pas comparu à la procédure orale devant la chambre. Malgré la requête correspondante de l'intimé, la chambre n'a pu trouver de base juridique dans la CBE qui autorise à conclure qu'une partie a rétroactivement renoncé à son droit d'être entendue devant l'instance du premier degré lorsqu'elle ne comparaît pas à la procédure devant l'instance du second degré après avoir formé un recours contre une décision prise par l'instance du premier degré en violation de son droit d'être entendue. L'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré.

7. Autorité des décisions

7.1 Principes généraux

Des éléments sur lesquels une chambre de recours a définitivement statué pour la demande initiale passent en force de chose jugée et ne peuvent pas être repris dans la demande divisionnaire.

Wenn in einer Sache die Beschwerdebegründung nicht über die Einreichung und Geltendmachung eines Anspruchsatzes hinausgeht, der einen solchen Gegenstand darstellt, ist die Beschwerde nicht ausreichend begründet (**T 51/08**).

8. Abhilfe

8.1 Wesentlicher Verfahrensmangel

Wenn die Prüfungsabteilung vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist entscheidet, dass der Beschwerde nicht abgeholfen wird, stellt dies einen Verfahrensmangel dar (**T 1891/07**, mit der T 41/97 bestätigt wurde). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht angeordnet, da der Verfahrensmangel nicht ursächlich für die Einreichung der Beschwerde sein konnte; er trat erst auf, nachdem die Beschwerdeschrift bereits eingereicht war.

9. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

9.1 Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung

In einer Vorlage nach Artikel 112 (1) b EPÜ hat die Präsidentin des EPA der Großen Beschwerdekammer mehrere Fragen zum patentrechtlichen Schutz von Computerprogrammen unterbreitet, die sie von den technischen Beschwerdekammern abweichend voneinander beantwortet sieht und denen sie grundsätzliche Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ beimisst. In **G 3/08** (ABl. EPA 2011, ***) wies die Große Beschwerdekammer diese Vorlage als unzulässig zurück, weil die angeführten Entscheidungen nämlich nicht voneinander abweichen, und legte Leitlinien für Vorlagen des Präsidenten nach Artikel 112 (1) b EPÜ fest:

Bei der Ausübung seines Rechts auf Vorlage kann sich der Präsident des EPA auf das ihm nach Artikel 112 (1) b EPÜ eingeräumte Ermessen berufen, selbst wenn sich seine Einschätzung der Notwendigkeit einer Vorlage bereits nach relativ kurzer Zeit geändert hat.

Voneinander abweichende Entscheidungen einer einzigen technischen Beschwerdekammer in wechselnder Besetzung können Anlass für eine

setting out the grounds of appeal in a case does not go beyond submitting and arguing for a set of claims which constitutes such subject-matter, the appeal is not sufficiently substantiated (**T 51/08**).

8. Interlocutory revision

8.1 Substantial procedural violation

Where the examining division decides not to rectify its decision before receiving the statement of grounds of appeal and before the time limit for filing it has expired, this constitutes a procedural violation (**T 1891/07**, confirming T 41/97). Reimbursement of the appeal fee was not ordered, as the violation could not have been causative in filing the appeal, since it occurred after the notice of appeal had been filed.

9. Referral to the Enlarged Board of Appeal

9.1 Ensuring uniform application of the law

In a referral under Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO asked the Enlarged Board of Appeal to consider a set of questions concerning the patentability of programs for computers on which she deemed the boards of appeal to have given different decisions and which she held to be of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC. In **G 3/08** (OJ EPO 2011, ***), the Enlarged Board of Appeal rejected this referral as inadmissible on the grounds that the decisions cited did not in fact diverge and set out guidance for referrals by the President under Article 112(1)(b) EPC:

In exercising his or her right of referral a President of the EPO is entitled to make full use of the discretion granted by Article 112 (1)(b) EPC, even if his or her appreciation of the need for a referral has changed after a relatively short time.

Different decisions by a single technical board of appeal in differing compositions may be the basis of an admissible referral by the President of the EPO of a

Si le mémoire exposant les motifs d'un recours dans une affaire se limite à la présentation et à la défense d'un jeu de revendications qui correspond à de tels éléments, le recours n'est pas suffisamment motivé (**T 51/08**).

8. Révision préjudicielle

8.1 Vice substantiel de procédure

Il y a vice de procédure lorsque la division d'examen décide de ne pas corriger sa décision avant d'avoir reçu le mémoire exposant les motifs du recours et avant que le délai prévu pour le dépôt de ce mémoire n'ait expiré (**T 1891/07**, confirmant la décision T 41/97). Le remboursement de la taxe de recours n'a cependant pas été ordonné, étant donné que le recours n'avait pas été formé à cause du vice de procédure, celui-ci s'étant produit après le dépôt de l'acte de recours.

9. Saisine de la Grande Chambre de recours

9.1 Assurer une application uniforme du droit

Dans le cadre d'une saisine au titre de l'article 112(1)b CBE, la Présidente de l'OEB a invité la Grande Chambre de recours à examiner une série de questions relatives à la brevetabilité des programmes d'ordinateur, lesquelles, selon la Présidente, avaient donné lieu à des décisions divergentes des chambres de recours et revêtaient une importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE. Dans la décision **G 3/08** (JO OEB 2011, ***), la Grande Chambre de recours a déclaré cette saisine irrecevable, les décisions citées n'étant pas, en réalité, divergentes, et a énoncé des orientations en ce qui concerne les saisines par le Président de l'Office au titre de l'article 112(1)b CBE.

Dans l'exercice de son droit de saisine, un Président de l'OEB est habilité à faire pleinement usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 112(1)b CBE, même si son avis concernant la nécessité d'une saisine change après un laps de temps relativement bref.

Des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre de recours technique, siégeant dans une formation différente, peuvent constituer la base

zulässige Vorlage einer Rechtsfrage durch den Präsidenten des EPA an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ sein.

Da der Wortlaut des Artikels 112 (1) b) EPÜ in Bezug auf die Bedeutung von "different/abweichende/divergentes" Entscheidungen nicht eindeutig ist, muss die Vorschrift nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge im Lichte ihres Sinns und Zwecks ausgelegt werden. Zweck des Vorlagerechts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. Betrachtet man diesen Zweck des Rechts des Präsidenten, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorzulegen, dann ist der Begriff "abweichende Entscheidungen" restriktiv im Sinne von "widersprüchliche Entscheidungen" zu verstehen.

Mit dem Begriff der Rechtsfortbildung kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, der bei der Auslegung des Begriffs der "abweichenden Entscheidungen" in Artikel 112 (1) b) EPÜ sorgfältig geprüft werden muss. Die Rechtsfortbildung ist eine unverzichtbare Aufgabe der Rechtsanwendung, gleich, welcher Auslegungsmethode man sich bedient, und deshalb jeder richterlichen Tätigkeit immanent. Daraus folgt, dass die Rechtsfortbildung als solche noch nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden darf, eben weil auf juristischem und/oder technischem Neuland die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

Die Rechtsprechung wird nicht vom Ergebnis, sondern von dessen Begründung geprägt. Die Große Beschwerdekammer kann daher bei der Prüfung, ob zwei Entscheidungen die Erfordernisse des Artikels 112 (1) b) EPÜ erfüllen, auch obiter dicta berücksichtigen.

Siehe auch Kapitel I.A.1.1, computerimplementierte Erfindungen.

point of law to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(b) EPC.

As the wording of Article 112(1)(b) EPC is not clear with respect to the meaning of "different/abweichende/divergent" decisions the provision has to be interpreted in the light of its object and purpose according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The purpose of the referral right under 112(1)(b) EPC is to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose of the presidential right to refer legal questions to the Enlarged Board of Appeal, the notion "different decisions" has to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions".

The notion of legal development is an additional factor which must be carefully considered when interpreting the notion of "different decision" in Article 112(1)(b) EPC. Development of the law is an essential aspect of its application, whatever method of interpretation is applied, and is therefore inherent in all judicial activity. Consequently, legal development as such cannot on its own form the basis for a referral, only because case law in new legal and/or technical fields does not always develop in a linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.

Legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds. The Enlarged Board of Appeal may thus take obiter dicta into account in examining whether two decisions satisfy the requirements of Article 112(1)(b) EPC.

See also Chapter I.A.1.1, computer-implemented inventions.

d'une saisine recevable de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE.

Comme le texte de l'article 112(1)b) CBE n'est pas clair sur la signification des termes "décisions divergentes", il convient d'interpréter cette disposition à la lumière de son objet et de son but, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le but du droit de saisir la Grande Chambre de recours qui est conféré au Président de l'OEB à l'article 112(1)b) CBE est d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée dans un sens restrictif, à savoir de "décisions contradictoires".

La notion d'évolution du droit est un autre facteur qui doit être examiné minutieusement pour interpréter les termes "décisions divergentes" visés à l'article 112(1)b) CBE. Il s'agit en effet d'un aspect essentiel de la manière dont le droit est appliqué, quelle que soit la méthode d'interprétation utilisée, et elle est donc inhérente à toutes les activités juridictionnelles. L'évolution du droit ne peut donc constituer en tant que telle la base d'une saisine au seul motif que la jurisprudence relative à de nouveaux domaines juridiques et/ou techniques n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent être abandonnées ou changées.

Les décisions juridictionnelles se caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs. La Grande Chambre de recours peut donc prendre en compte des opinions incidentes pour établir si deux décisions satisfont aux exigences de l'article 112(1)b) CBE.

Il convient de consulter également le chapitre I.A.1.1, relatif aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

10. Antrag auf Überprüfung

10.1 Allgemeines

In **R 12/09** vom 3. Dezember 2009 wurde der Antrag, die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 24 EPÜ abzulehnen, da sie angeblich durch ihre Eigenschaft als Mitglieder einer technischen bzw. der Juristischen Beschwerdekammer zwangsläufig ein persönliches Interesse hätten und bei der Erledigung der Sache zwangsläufig eine Besorgnis der Befangenheit anzunehmen wäre, als unzulässig verworfen.

10.2 Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ

In **R 4/08** stellte die Große Beschwerdekammer klar, dass die Erhebung eines Einwands nach Regel 106 EPÜ eine Verfahrenshandlung darstellt und eine Voraussetzung für den Zugang zu einem außerordentlichen Rechtsbehelf gegen endgültige Entscheidungen der Beschwerdekammern ist, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden. Die Gültigkeit des Einwands hängt von zwei Kriterien ab: zum einen muss er so formuliert sein, dass die Beschwerdekammer unmittelbar und zweifelsfrei erkennen kann, dass es sich um einen Einwand nach Regel 106 EPÜ handelt; zum anderen muss der Einwand spezifisch sein, d. h. er muss eindeutig angeben, welcher der in Artikel 112a (2) a) bis c) und in Regel 104 EPÜ aufgeführten besonderen Verfahrensmängel geltend gemacht werden soll. Als Einwand gemäß Regel 106 EPÜ ist die Begründung eines Verfahrensbeteiligten nur dann anzusehen, wenn sie diese Kriterien in Form und Inhalt erfüllt. Unter Bezugnahme auf **R 4/08** erachtete die Große Beschwerdekammer in **R 7/08** den Antrag auf Überprüfung als offensichtlich unzulässig, da der Antragsteller es versäumt hatte, eine Verfahrensrüge gegen die Einführung von angeblich neuen Aspekten mangelnder Offenbarung in der mündlichen Verhandlung und gegen die Weigerung der Kammer, zwei Dokumente zuzulassen, zu erheben.

In **R 8/08** betonte die Große Beschwerdekammer ebenfalls, dass ein Einwand nach Regel 106 EPÜ deutlich als solcher zu kennzeichnen ist und nicht vorzeitig und ohne Angabe des angeblichen

10. Petition for review

10.1 General

In **R 12/09** of 3.12.2009, the request to exclude members of the Enlarged Board of Appeal under Article 24 EPC was rejected as inadmissible – the members were alleged necessarily to have a personal interest due to their capacity as members of a technical board or the Legal Board of Appeal such that the suspicion of partiality necessarily arose.

10.2 Obligation to raise objections in accordance with Rule 106 EPC

In **R 4/08** the Enlarged Board of Appeal made it clear that raising an objection pursuant to Rule 106 EPC is a procedural act and, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings, a precondition for access to an extraordinary legal remedy against final decisions of the boards of appeal. Its validity depends upon compliance with two criteria; firstly, that the objection is expressed in such a form that the board of appeal is able to recognise immediately and without doubt that an objection pursuant to Rule 106 EPC is intended; and, secondly, the objection must be specific, that is indicate unambiguously which particular defect of those listed in Article 112a(2)(a) to (c) and Rule 104 EPC it intends to rely on. Only if a party's statement complies, both as to form and content, with these criteria does it qualify as an objection pursuant to Rule 106 EPC. Referring to **R 4/08**, the Enlarged Board in **R 7/08** found the petition clearly inadmissible, as the petitioner had failed to raise a procedural objection to the introduction of allegedly new aspects of insufficiency of disclosure at the oral proceedings and to the board's refusal to admit two documents.

In **R 8/08**, too, the Enlarged Board stressed that an objection under Rule 106 EPC must be expressly described as such, and cannot be formulated prematurely and without

10. Requête en révision

10.1 Généralités

Dans l'affaire **R 12/09** du 3.12.2009, il était allégué dans la demande de récusation de membres de la Grande Chambre que les membres avaient nécessairement un intérêt personnel au règlement de l'affaire en raison de leur qualité de membres de chambres de recours techniques voire de la chambre de recours juridique si bien qu'un soupçon de partialité existait nécessairement.

10.2 Obligation de soulever des objections conformément à la règle 106 CBE

Dans l'affaire **R 4/08**, la Grande Chambre de recours a précisé que le fait de soulever une objection conformément à la règle 106 CBE était un acte de procédure et, à moins qu'une telle objection n'ait pu être soulevée durant la procédure de recours, une condition préalable pour exercer une voie de recours extraordinaire contre des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée. La validité de cet acte dépend des deux critères suivants : l'objection doit être formulée de telle manière que la chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans nul doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la règle 106 CBE ; et l'objection doit être spécifique, en ce sens que la partie doit indiquer sans ambiguïté quel vice particulier visé à l'article 112bis(2)a) à c) et à la règle 104 CBE elle entend invoquer. La déclaration de la partie ne sera considérée comme objection au sens de la règle 106 CBE que si elle remplit ces deux critères sur la forme comme sur le fond. Dans l'affaire **R 7/08**, la Grande Chambre de recours s'est référée à l'affaire **R 4/08** et a jugé la requête manifestement irrecevable, le requérant ayant omis de soulever une objection procédurale contre l'introduction, lors de la procédure orale, d'aspects prétendument nouveaux relatifs à l'insuffisance de l'exposé et contre le refus de la chambre d'admettre deux documents.

Dans l'affaire **R 8/08**, la Grande Chambre de recours a également souligné qu'une objection selon la règle 106 CBE doit être expressément qualifiée en tant que telle, et ne peut être formulée

schweren Verfahrensmangels nach Maßgabe von Artikel 112a EPÜ formuliert werden kann.

In **R 9/08** behauptete der Antragsteller, die schriftliche Begründung der Entscheidung, das Patent zu widerrufen, beruhe auf der Berücksichtigung eines Dokuments, das niemals in das Verfahren eingeführt und niemals dort erörtert worden sei. Unter dieser Prämisse ist die Ausnahmebedingung nach Regel 106 EPÜ erfüllt.

In der Sache **R 6/09** entschied die Große Beschwerdekammer, dass der Antragsteller den angeblichen Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens hätte beanstanden können. Der Vertreter des Antragstellers bestätigte jedoch in der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer, dass kein ausdrücklicher Einwand erhoben worden sei. Der Antrag wäre somit eindeutig unzulässig gewesen, wenn er nicht aus anderen Gründen ohnehin unzulässig gewesen wäre.

10.3 Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung gemäß Regel 109 EPÜ

In **R 3/09** bestand der Einwand nicht darin zu behaupten, dass der Text, auf den die Beschwerdekammer ihre Entscheidung stützte, nicht vom Beschwerdeführer akzeptiert worden sei, was einem direkten und sofort erkennbaren Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ gleichkäme, sondern dass ihm ein anderer Sinn verliehen worden sei, was der Beschwerdeführer als Verfälschung ansieht. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass kein schwerwiegender Verfahrensmangel vorliegt, wenn es zwischen einer vorläufigen Auffassung, die in einem Bescheid zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zum Ausdruck gebracht wird, und der endgültigen, in der Entscheidung der Beschwerdekammer festgehaltenen Analyse Abweichungen gibt, sofern nicht andere Umstände überprüft werden, denen zufolge die Verfahrensbeteiligten nicht in der Lage waren, sich zu den Punkten zu äußern, die als Gegenstand der Debatte angekündigt waren. Mit der behaupteten "Verfälschung" sollte in Wirklichkeit die Rechtmäßigkeit der Entscheidung angefochten werden, wobei von der Möglich-

specifying the alleged fundamental procedural defect within the meaning of Article 112a EPC.

In **R 9/08** the petitioner contended that the written reasons of the decision for revocation of the patent were based on the consideration of a document which had never been introduced into the proceedings and had never been discussed in these proceedings. On this assumption the exceptional condition of Rule 106 EPC was fulfilled.

The Enlarged Board found in **R 6/09** that the petitioner could have raised an objection in respect of the alleged procedural defect during the appeal proceedings. However, at the oral proceedings before the Enlarged Board, the petitioner's representative confirmed that no express objection had been made. The petition would thereby have been clearly inadmissible had it not been inadmissible for other reasons.

10.3 Procedure in dealing with petitions for review in accordance with Rule 109 EPC

In **R 3/09** the petitioner was not claiming that the board had taken its decision on the basis of a text not agreed by the appellant – which would have been a clear direct breach of Article 113(2) EPC – but that it had given it a "distorted" meaning. The Enlarged Board stated that discrepancies between a board's provisional opinion as expressed in a communication preparing oral proceedings and its analysis in its final decision did not constitute a fundamental procedural defect in the absence of other verifiable circumstances showing that it was impossible for the parties to comment on the points mentioned as requiring discussion. The allegation of "distortion" was in fact a criticism that the decision's reasoning was unsound. But that would mean scrutinising the decision's application of substantive law – which went beyond the Enlarged Board's remit in review proceedings.

prématurément et sans spécifier le prétendu vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis CBE.

Dans l'affaire **R 9/08**, le requérant a affirmé que les motifs écrits de la décision de révocation du brevet étaient fondés sur la prise en considération d'un document qui n'avait jamais été introduit dans la procédure et n'avait jamais fait l'objet d'une discussion au cours de cette procédure. La condition exceptionnelle visée à la règle 106 CBE était remplie sur la base de cette hypothèse.

S'agissant de l'affaire **R 6/09**, la Grande Chambre a considéré que le requérant aurait pu soulever une objection au sujet du vice de procédure allégué pendant la procédure de recours. Le mandataire du requérant a toutefois confirmé, lors de la procédure orale devant la Grande Chambre, qu'aucune objection expresse n'avait été formulée. La requête aurait donc été clairement irrecevable, si elle n'avait pas déjà été irrecevable pour d'autres motifs.

10.3 Procédure en cas de requête en révision conformément à la règle 109 CBE

Dans la décision **R 3/09**, le grief ne consistait pas à prétendre que le texte sur lequel la chambre de recours a fondé sa décision n'avait pas été accepté par la requérante ce qui serait une violation directe de l'article 113(2) CBE immédiatement visible, mais qu'un autre sens lui a été donné, ce que la requérante qualifie de dénaturation. La Grande Chambre de recours a estimé que des divergences entre une opinion provisoire exprimée dans une communication destinée à préparer une procédure orale devant la chambre de recours et l'analyse finale retenue dans sa décision ne sont pas de nature à caractériser un vice fondamental de procédure, si d'autres circonstances ne sont pas vérifiées qui établissent que les parties ont été dans l'impossibilité de s'exprimer sur les points annoncés comme devant faire l'objet de la discussion. La "dénaturation" alléguée était en réalité une critique du bien-fondé de la motivation de la décision qui supposait un contrôle de la décision sur l'application du droit matériel, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs de la Grande Chambre en procédure de révision.

keit einer Überprüfung der Entscheidung hinsichtlich der Anwendung des materiellen Rechts ausgegangen wird, zu der die Große Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren aber nicht befugt ist.

10.4 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

In **R 11/08** wurde vor der Großen Beschwerdekammer als erster schwerwiegender Verfahrensmangel geltend gemacht, dass die Beschwerdekammer keine Gelegenheit gegeben habe, sich zu den Hilfsanträgen der Antragsteller oder ihrem "allgemeinen Antrag" zu äußern, das Patent auf der Grundlage mindestens eines der Ansprüche eines der Hilfsanträge aufrechtzuerhalten, und damit den Antragstellern entgegen Artikel 113 EPÜ das rechtliche Gehör verweigert habe. Die Große Beschwerdekammer verneinte dies. Alle Hilfsanträge enthielten einen unzulässigen "Summeranspruch", der in der mündlichen Verhandlung sehr wohl erörtert worden war. Wenn eine Beschwerdekammer, wie hier offensichtlich der Fall, einen Anspruch, der zwei oder mehr Anträgen gemein ist, für unzulässig befindet, sind gemäß der ständigen Praxis alle Anträge damit unzulässig.

Der zweite angebliche schwerwiegende Verfahrensmangel habe darin bestanden, dass zu dem "allgemeinen Antrag" keine Entscheidung ergangen sei. Auch dies verneinte die Große Beschwerdekammer. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung hatte die Beschwerdekammer eindeutig erklärt, der allgemeine Antrag sei unklar und sie könne keine Hinweise dazu geben, was angemessen oder zulässig sein könnte. Die Beschwerdekammer ließ keine Anträge zu, die unspezifisch waren und nicht tatsächlich vorlagen – was eindeutig etwaige Anträge umfasst, die die Antragsteller mit dem "allgemeinen Antrag" im Auge gehabt haben könnten –, und bot diesen die Möglichkeit (von der sie keinen Gebrauch machten), spezifische Anträge einzureichen.

In **R 7/09** wurde dem Antrag stattgegeben, weil das EPA nicht nachweisen konnte, dass die Beschwerdebegründung des Einsprechenden (Beschwerde-

10.4 Fundamental violation of Article 113 EPC

The first alleged fundamental procedural defect before the Enlarged Board in **R 11/08** was that the board of appeal allowed no opportunity to discuss the petitioners' auxiliary requests or their general request that the patent be maintained based on at least one of the claims of any of the auxiliary requests, thus denying the petitioners the right to be heard contrary to Article 113 EPC. The Enlarged Board found that this did not in fact happen. All of the auxiliary requests contained an unallowable "buzzer" claim, which was in fact discussed at the oral proceedings. It was established practice that if, as apparently happened in this case, a board of appeal considered that a claim common to two or more requests was unallowable, all those requests failed at that point.

The second alleged fundamental procedural defect was that no decision had been taken on the general request. Again, the Enlarged Board found that this was not the case. It was clear that at the start of the oral proceedings the board of appeal had stated that the general request was unclear and that it was not in a position to give an indication as to what might be appropriate or acceptable. The board of appeal would not accept requests which were not specific and which were not on the table, which clearly included any possible requests the petitioners might have envisaged by the general request, and offered them a chance (which they declined) to file specific requests.

In the case before the Enlarged Board in **R 7/09**, the petition was allowed as the EPO was not able to establish delivery of the opponent's (appellant's) statement

10.4 Violation fondamentale de l'article 113 CBE

Dans l'affaire **R 11/08**, le premier vice fondamental de procédure allégué devant la Grande Chambre était lié au fait que la chambre de recours n'avait pas donné la possibilité de discuter des requêtes subsidiaires des requérants ni de leur requête générale tendant au maintien du brevet sur la base d'au moins une des revendications selon l'une quelconque des requêtes subsidiaires, si bien que les requérants avaient été privés du droit d'être entendus, en violation de l'article 113 CBE. La Grande Chambre a estimé que cela n'avait pas été le cas. Toutes les requêtes subsidiaires comportaient une revendication relative à un vibreur sonore, qui n'était pas admissible, et dont il avait bel et bien été discuté lors de la procédure orale. Conformément à la pratique constante, si une chambre de recours estime, comme cela était apparemment le cas en l'occurrence, qu'une revendication présente dans plusieurs requêtes n'est pas admissible, il convient de rejeter l'ensemble de ces requêtes pour la même raison.

Le deuxième vice fondamental de procédure allégué avait trait au fait qu'il n'avait pas été statué sur la requête générale. Là aussi, la Grande Chambre a estimé que cela n'était pas le cas. Il était manifeste qu'au début de la procédure orale, la chambre de recours avait déclaré que la requête générale n'était pas claire, et qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer ce qui était susceptible d'être approprié ou acceptable. Cela signifiait qu'elle n'admettrait pas les requêtes qui n'étaient pas spécifiques et n'avaient pas été concrètement soumises, ce qui incluait à l'évidence toutes les requêtes éventuelles que les requérants auraient pu envisager dans le cadre de la requête générale, et qu'elle leur avait offert la possibilité (qu'ils ont déclinée) de présenter des requêtes spécifiques.

Dans l'affaire **R 7/09**, il a été fait droit à la requête, étant donné que l'OEB n'était pas en mesure d'établir la remise du mémoire de recours de l'opposant

führer) dem Beschwerdegegner (Patentinhaber und jetziger Antragsteller) übermittelt wurde. Daher waren dem Antragsteller die Gründe nicht bekannt, auf die die Entscheidung der Beschwerdekammer auf Widerruf seines Patents gestützt war, sodass ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorlag. Die Tatsache, dass die Beschwerdebegründung der Öffentlichkeit und damit auch dem Antragsteller über die elektronische Akteneinsicht leicht zugänglich war, war ohne Belang für das Recht der Beteiligten an Verfahren vor dem EPA einschließlich Beschwerdeverfahren, vom Amt wie im EPÜ vorgeschrieben persönlich und konkret unterrichtet zu werden. Die Beteiligten mussten sich darauf verlassen können, dass das Amt die einschlägigen Vorschriften des EPÜ einhielt, und sie und ihre Vertreter waren zumindest für die Zwecke des Artikels 113 (1) EPÜ nicht verpflichtet, das Verfahren mittels regelmäßiger Einsicht in die elektronische Akte selbst zu verfolgen.

In der Sache **R 8/09** brachte der Antragsteller vor, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei und die Entscheidung ihn überrascht habe. Er behauptete, dass die Kammer das von ihm vorgelegte Dokument in unangebrachter Weise genutzt und falsche Informationen daraus gezogen habe und dass dies hätte vermieden werden können, wenn er gewusst hätte, dass das Dokument als Versuchsnachweis gewertet würde, und ihm ermöglicht worden wäre, die entsprechenden ausführlicheren Argumente darzulegen. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer war jedoch bereits aus der Beschwerdebegründung ersichtlich, dass der Patentinhaber das Dokument für äußerst wichtig hielt. Weil die geänderte Bezeichnung des Dokuments nichts an dessen Erörterung änderte, konnte sich der Antragsteller auch nicht auf die Sache T 18/81 beziehen, in der befunden worden war, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt ist, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im Wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne dass er vorher Gelegenheit zur Äußerung hierzu gehabt hätte.

of grounds of appeal to the respondent (patentee and subsequent petitioner). The petitioner had therefore been unaware of the grounds on which the decision of the board of appeal revoking his patent was based and a fundamental violation of Article 113(1) EPC had occurred. The fact that the statement of grounds became readily available to the public and, thus, also to the petitioner by way of electronic file inspection had no bearing on the right of parties to proceedings before the EPO, including appeal proceedings, to be individually and specifically informed by the Office as prescribed in the EPC. The parties had to be able to rely on the Office complying with the relevant provisions of the EPC and, at least for the purposes of Article 113(1) EPC, they and their representatives had no duty to monitor the proceedings themselves by regularly inspecting the electronic file.

The petitioner in **R 8/09** contended that its right to be heard had been violated and that the decision had taken it by surprise. He alleged that the board used the document produced by him in an improper way and drew wrong information from it; this could have been avoided if the petitioner had known that the document would be regarded as experimental evidence and been allowed to make the appropriate more detailed arguments. However, according to the Enlarged Board of Appeal, the fact that the patentee considered the document to be a crucial document was already clear from its grounds of appeal. Because the change of the label put on the document did not change the discussion to be held on it, the petitioner also could not rely on T 18/81, where the right to be heard was deemed not to have been observed when a decision to refuse an application was based essentially on documents which, though supplied by the appellant in support of his case, were used against him to produce an effect on which he did not have an opportunity to make observations.

(requérant) à l'intimé (titulaire du brevet et futur requérant en révision). Le requérant en révision n'avait donc pas eu connaissance des motifs sur lesquels était basée la décision de la chambre de recours révoquant son brevet, si bien qu'il y avait eu une violation fondamentale de l'article 113(1) CBE. Le fait que le mémoire soit aisément accessible au public, et donc également au requérant en révision, par le biais de l'inspection des dossiers électroniques, n'a aucune incidence sur le droit des parties aux procédures devant l'OEB, y compris à la procédure de recours, d'être informées individuellement et expressément par l'Office, comme le prescrit la CBE. Les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'Office se conformera aux dispositions applicables de la CBE, et elles-mêmes ainsi que leurs mandataires ne sont pas tenus, du moins aux fins de l'article 113(1) CBE, de suivre personnellement la procédure en consultant régulièrement le dossier électronique.

Dans l'affaire **R 8/09**, le requérant a fait valoir que son droit d'être entendu avait été enfreint et qu'il avait été pris au dépourvu par la décision. Il a allégué que la chambre avait fait un usage incorrect du document fourni par lui, et en avait tiré des informations erronées. Cela aurait pu être évité si le requérant avait su que ce document serait considéré comme une preuve expérimentale et s'il avait été autorisé à présenter plus en détail les arguments adéquats. La Grande Chambre de recours a toutefois estimé que les motifs du recours invoqués par le titulaire du brevet montraient déjà clairement l'importance que celui-ci attachait au document en question. Etant donné que le changement d'appellation du document ne modifiait pas la discussion le concernant, le requérant ne pouvait pas non plus invoquer la décision T 18/81, dans laquelle il avait été considéré que le droit d'être entendu n'est pas respecté si une décision relative au rejet d'une demande est pour l'essentiel fondée sur des documents qui, bien que produits par le requérant à l'appui de sa cause, sont utilisés contre lui sans qu'il ait pu prendre position à ce sujet.

Insofern das Vorbringen des Antragstellers so verstanden werden konnte, dass damit die Richtigkeit der Kammerentscheidung angezweifelt wurde, was die Auslegung des Dokuments und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form aufgrund dieser Auslegung betraf, hätte eine Überprüfung die richtige Anwendung des materiellen Rechts zum Gegenstand und läge somit außerhalb des Anwendungsbereichs der Verfahren nach Artikel 112a EPÜ.

In **R 13/09** behauptete der Antragsteller, dass eines seiner Hauptargumente in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents mit einer Begründung widerlegt worden sei, zu der er nicht habe Stellung nehmen können. Im Anschluss an R 1/08 entschied die Große Beschwerdekammer, dass ein Antragsteller nur dann mit diesem Einwand erfolgreich ist, wenn er a) belegt, dass die angefochtene Entscheidung auf einer Beurteilung oder Argumentation im Zusammenhang mit Gründen oder Beweismitteln beruht, von denen der Antragsteller keine Kenntnis hatte und zu denen er sich nicht äußern konnte, und b), dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesem Verfahrensmangel und der endgültigen Entscheidung besteht, andernfalls kann der behauptete Mangel nicht als entscheidungserheblich und somit nicht als schwerwiegend angesehen werden. Ferner verlangt das EPÜ von den Beschwerdekammern nicht, dass sie den Verfahrensbeteiligten vorab alle Argumente mitteilen, die voraussichtlich für oder gegen einen Antrag sprechen. Der Antrag auf Überprüfung kann auch nicht dazu genutzt werden, eine Überprüfung der Anwendung des materiellen Rechts zu erwirken. Eine Überprüfung der Anwendung des materiellen Rechts würde bedeuten, dass im Verfahren vor dem EPA eine dritte Instanz eingeführt wird.

Angesichts dieser Sachlage beruhte die Schlussfolgerung der Kammer im angefochtenen Teil der zu überprüfenden Entscheidung auf einer Tatsache – der Formulierung der Aufgabe –, die den Beteiligten bekannt gewesen sein muss. Somit liegt keine Verletzung des Artikels 113 EPÜ vor.

Insofar as the submissions of the petitioner could be understood as challenging the correctness of the decision of the board of appeal in its interpretation of the document and in maintaining the patent in amended form as a consequence of that interpretation, such a review would concern the question of the correct application of substantive law and was thus outside the scope of proceedings under Article 112a EPC.

In **R 13/09** the petitioner alleged that one of his main arguments regarding the inventive step of the subject-matter of the contested patent was rebutted using a ground which he had not been able to comment on. Following R 1/08, the Enlarged Board of Appeal found that a petitioner, to succeed with this objection, had to establish (a) that the contested decision was based on an assessment or on reasoning relating to grounds or evidence which the petitioner was not aware of and had no opportunity to comment upon and (b) that a causal link existed between this procedural defect and the final decision, otherwise the alleged defect could not be considered decisive and hence not fundamental. Further, the EPC does not require that a board of appeal must provide a party with all foreseeable arguments in favour of or against a request in advance. Nor is the petition for review a means to review the application of substantive law. A review of the application of substantive law would mean adding a third instance to the procedure before the EPO.

On the facts of the case, the conclusion reached by the board in the objected part of the decision under review was based on a fact – the formulation of the problem – which the parties must have been aware of. There had thus not been a violation of Article 113 EPC.

Dans la mesure où les moyens invoqués par le requérant pouvaient être compris en ce sens qu'ils contestaient l'exactitude de la décision de la chambre de recours eu égard à son interprétation du document et au maintien du brevet sous une forme modifiée en conséquence de cette interprétation, une telle révision concernerait la question de l'application correcte du droit matériel et, partant, dépassait le cadre de la procédure prévue à l'article 112bis CBE.

Dans l'affaire **R 13/09**, le requérant a fait valoir que l'un de ses principaux arguments concernant l'activité inventive de l'objet du brevet contesté avait été rejeté pour un motif sur lequel il n'avait pu prendre position. Suivant la décision R 1/08, la Grande Chambre de recours a estimé que pour obtenir gain de cause, un requérant qui formule une telle objection doit établir a) que la décision contestée est fondée sur une appréciation ou un raisonnement concernant des motifs ou preuves dont le requérant n'avait pas connaissance et au sujet desquels il n'avait pu prendre position, et b) qu'il existe un lien de causalité entre ce vice de procédure et la décision passée en force de chose jugée, faute de quoi le vice allégué ne pourrait être considéré comme décisif et, partant, comme fondamental. De plus, la CBE n'exige pas qu'une chambre de recours fournisse d'avance à une partie tous les arguments prévisibles à l'appui ou à l'encontre d'une requête. De même, la requête en révision n'est pas un moyen de réexaminer l'application du droit matériel. Une telle révision impliquerait l'introduction d'une instance du troisième degré dans la procédure devant l'OEB.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, la conclusion de la chambre dans la partie de la décision contestée en révision était fondée sur un fait, à savoir la formulation du problème, dont les parties devaient nécessairement avoir eu connaissance. L'article 113 CBE n'avait donc pas été enfreint.

10.5 Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel

Die Große Beschwerdekammer bestätigte in **R 11/08**, dass eine Beschwerdekammer einen Antrag zurückweisen kann, wenn dieser keine spezifische Definition enthält und darauf abzielt, dass die Kammer dem Verfahrensbeteiligten hilft.

11. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

11.1 Von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge

In **T 356/08** hatte die Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren das Patent mit Anspruchssätzen verteidigt, die jeweils nur einen unabhängigen Anspruch oder zwei unabhängige Ansprüche aufwiesen. Im Beschwerdeverfahren verteidigte sie das Patent mit Anspruchssätzen, die vier bzw. drei unabhängige Ansprüche aufwiesen. Die Kammer stellte fest, dass mit den neuen Anträgen erstmals Fragen aufgeworfen wurden, die nicht von der Einspruchsabteilung geprüft worden waren. Zudem hätten sie bereits in der ersten Instanz vorgebracht werden können. Die Kammer wies darauf hin, dass eine Entscheidung der Beschwerdekammer im Prinzip auf der Basis des Streitstoffs erster Instanz ergehen sollte, was die Zulassung von neuem Vorbringen zwar nicht ausschließt, jedoch von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen abhängig macht. Im Beschwerdeverfahren sollte kein gänzlich neuer Fall, kein "fresh case" geschaffen werden. Nach Artikel 12 (4) VOBK liegt es im Ermessen der Kammer, Anträge, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, zuzulassen oder nicht. Die Kammer stellte fest, dass es das Interesse der Öffentlichkeit und der Parteien gebietet, dass ein scheinbarer Vortrag der Parteien, der wiederholt neue Erwidierungen erfordert, vermieden wird. Nur so kann das Einspruchsverfahren zügig erledigt werden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung **T 840/93** (ABI. EPA 1996, 335), wonach die Zulassung verspätet eingereichter Anträge nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Patentinhaber sonst keinerlei Möglichkeit hätte, noch ein Patent zu erhalten. Treffe allerdings das Argument der "letztmöglichen Chance" nicht zu, so

10.5 Any other procedural defect

The Enlarged Board of Appeal confirmed in **R 11/08** that a board of appeal may reject a request for lack of specific definition and for being conditional upon the board assisting the party.

11 Filing of amended claims in appeal proceedings

11.1 Requests not examined by the opposition division

In **T 356/08** the appellant had defended its patent in opposition proceedings with sets of claims each containing only one or two independent claims. On appeal, it then deployed sets containing four and three independent claims. The board found that the new requests raised new questions which had not been examined by the opposition division. And they could also have been submitted to the department of first instance. In principle, boards of appeal should be giving their decisions on the basis of facts submitted to the first instance; that did not preclude the admission of new arguments, but only if certain conditions were met. Appeal proceedings were not about bringing an entirely fresh case. Under Article 12(4) RPBA, boards had discretion over admitting requests which could have already been put forward in first-instance proceedings. The board found that it was in the public and the parties' interest to avoid piecemeal submissions generating repeated new counter-submissions; only then could opposition proceedings be dealt with expeditiously. It cited **T 840/93** (OJ EPO 1996, 335), according to which the only justification for admitting late-filed requests was that the patentee would otherwise be deprived of any opportunity of still obtaining a patent. Where the "last-chance" argument did not apply, the board had to confine itself to its appellate role and decide only on requests which had already been considered by the opposition division. The board found that, on account of the prohibition of *reformatio in peius*, the argument that it was the "last chance" to still get a patent was not valid in the case at hand: where the **patent proprietor was the sole appellant**, neither the board nor the

10.5 Autre vice fondamental de procédure

Dans l'affaire **R 11/08**, la Grande Chambre de recours a confirmé qu'une chambre de recours pouvait rejeter une requête au motif que celle-ci ne contenait pas de définition spécifique et qu'elle supposait que la chambre aiderait la partie.

11. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

11.1 Requêtes non examinées par la division d'opposition

Dans l'affaire **T 356/08**, le requérant avait, pendant la procédure d'opposition, défendu le brevet avec des jeux de revendications qui comprenaient respectivement une seule ou deux revendications indépendantes. Lors de la procédure de recours, le requérant a défendu le brevet avec des jeux de revendications qui comportaient respectivement quatre ou trois revendications indépendantes. La chambre a constaté que les nouvelles requêtes soulevaient pour la première fois des questions que la division d'opposition n'avait pas examinées. De plus, ces requêtes auraient déjà pu être présentées en première instance. Une décision doit en principe être rendue par la chambre sur la base de l'objet du litige en première instance, ce qui n'exclut certes pas l'admission de nouveaux moyens, pour autant que certaines conditions préalables soient toutefois remplies. La procédure de recours ne doit pas engendrer une affaire totalement nouvelle. Conformément à l'article 12(4) RPCR, la chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider de prendre ou non en considération les requêtes qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance. La chambre a constaté qu'il était nécessaire, dans l'intérêt du public et des parties, d'éviter que celles-ci ne fractionnent les éléments qu'elles invoquent, car une telle pratique impliquerait de nouvelles duplicques. C'est à cette seule condition que la procédure d'opposition peut être menée à bien rapidement. La chambre s'est référée à la décision **T 840/93** (JO OEB 1996, 335) selon laquelle l'admission de requêtes modifiées ne se justifie que dans le cas où le titulaire du brevet serait privé sinon de toute possibilité d'obtenir encore la

solle sich die Kammer auf ihre Rolle als überprüfende Instanz beschränken und nur über Anträge entscheiden, die von der Einspruchsabteilung bereits geprüft worden seien. Die Kammer war der Auffassung, dass wegen des Verbots der *reformatio in peius*, das Argument der "letztmöglichen Chance" noch ein Patent zu erhalten in der vorliegenden Sache nicht griff: Bei **alleiniger Beschwerde des Patentinhabers** könne weder die Beschwerdekammer noch die Beschwerdegegnerin die beschränkt aufrechterhaltene Fassung des Patents gemäß der angefochtenen Zwischenentscheidung infrage stellen (G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875). Deshalb müsse sich die Kammer auf ihre Rolle als überprüfende Instanz beschränken und nur über die bereits von der Einspruchsabteilung geprüften Anträge entscheiden.

Beim strittigen Antrag in **T 390/07** handelte es sich nicht um einen neuen Antrag, sondern um einen früheren Antrag, zu dem keine Entscheidung erging, da er im Einspruchsverfahren zurückgenommen wurde, weil die Einspruchsabteilung die Meinung geäußert hatte, dass der Anspruch nach Artikel 83 EPÜ nicht zulässig sein würde. Die Kammer entschied, dass der Zweck einer Beschwerde darin besteht zu überprüfen, was die erste Instanz entschieden hat (und, als logische Folgerung, nicht zu überprüfen, was nicht entschieden worden ist, siehe T 528/93). Eine Grundlage für die Zulassung eines im erstinstanzlichen Verfahren zurückgenommenen Antrags in das Beschwerdeverfahren ist – wie bei jedem anderen im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag – ausschließlich dann gegeben, wenn dieser Antrag möglicherweise die Gründe für die Entscheidung ausräumen kann, die über einen anderen Antrag getroffen wurde. Der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag, der im Einspruchsverfahren durch einen anderen Antrag ersetzt worden war, weil er sonst offensichtlich gescheitert wäre und der Anmelder so eine entsprechende formelle Entscheidung verhindern wollte, wurde von der Kammer für unzulässig befunden.

respondent could call into question the patent as maintained in limited form in accordance with the contested interlocutory decision (G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875). The board therefore had to confine itself to acting as an appellate body and rule only on the requests already examined by the opposition division.

In **T 390/07** the request at issue was not a new request but one which had been before the opposition division and on which no decision had been taken as it was withdrawn because the opposition division expressed the opinion that the claim would not be allowable under Article 83 EPC. The board held that the purpose of an appeal is to review what has been decided at first instance (and, by necessary corollary, not to review what has not been decided, see T 528/93). The only basis on which a request withdrawn at first instance may be admitted on appeal is that, as in the case of any other request filed on appeal, it may overcome the reasons for the decision actually given on another request. The claim request which was replaced by another request in proceedings before the opposition division because it was manifest that it would fail, thereby avoiding a formal decision, and which was filed on appeal, was considered inadmissible by the board.

délivrance d'un brevet. Toutefois, lorsque cet argument de la dernière chance ne joue pas, la chambre doit se cantonner dans son rôle d'instance de recours et se borner à trancher les requêtes qui ont déjà été examinées par la division d'opposition. La chambre a estimé qu'en raison de l'interdiction de modifier une décision au détriment du requérant, l'argument relatif à la dernière chance d'obtenir un brevet n'était pas opérant dans l'affaire concernée : si **le titulaire du brevet est le seul à former un recours**, ni la chambre de recours ni l'intimé ne peuvent contester le texte du brevet tel que maintenu sous une forme limitée dans la décision intermédiaire (G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875). La chambre doit par conséquent s'en tenir à son rôle d'instance de recours et se borner à statuer sur les requêtes qui ont déjà été examinées par la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 390/07**, la requête en cause n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été présentée à la division d'opposition, mais n'avait fait l'objet d'aucune décision parce qu'elle avait ensuite été retirée, la division d'opposition ayant estimé que la revendication ne serait pas admissible en vertu de l'article 83 CBE. La chambre a fait observer que l'objectif d'un recours est de réviser le contenu de la décision rendue par l'instance du premier degré (et, par voie de conséquence, de ne pas réviser les éléments qui n'ont pas donné lieu à une décision (cf. décision T 528/93)). Une requête retirée en première instance ne peut être admise au stade de la procédure de recours que si, comme pour toute autre requête présentée à ce stade, elle invalide les motifs d'une décision effectivement rendue concernant une autre requête. La requête, qui avait été remplacée par une autre requête lors de la procédure devant la division d'opposition parce qu'il était évident qu'elle ne pourrait aboutir, ce qui avait permis d'éviter qu'une décision officielle soit rendue, et qui a été présentée au stade du recours, a été jugée irrecevable par la chambre.

11.2 Einreichen von Anträgen in der mündlichen Verhandlung

Nach Artikel 13 (3) VOBK werden Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

In dem Ex-parte Verfahren **T 979/07** sah sich die Kammer nicht in der Lage, den erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung verspätet vorgelegten Anspruch 1 in das Verfahren zuzulassen, da der geänderte Anspruch sich auf einen Gegenstand bezog, der nur in der Beschreibung der Anmeldung offenbart war und auch von der ursprünglichen Recherche nicht umfasst war. Somit wäre zumindest eine Verlegung der mündlichen Verhandlung erforderlich gewesen. Die Kammer merkte an, dass die Zulassung eines erst in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssatzes, der die beanspruchte Erfindung auf einen anderen technischen Gegenstand verschiebt und eine zusätzliche Recherche erforderlich macht, einem Anmelder im Beschwerdeverfahren de facto die uneingeschränkte Möglichkeit verschaffen würde, nach Belieben eine Vertagung der mündlichen Verhandlung bzw. die Wiedereröffnung des gesamten Prüfungsverfahrens herbeizuführen, was der gebotenen Verfahrensökonomie widersprechen würde (s. auch T 407/05, T 1123/05 und T 764/07).

In der Sache **T 1790/06** wurde sowohl der 1. Hilfsantrag als auch der 2. Hilfsantrag erstmals in der mündlichen Verhandlung überreicht, ohne dass eine Änderung der Sachlage vor oder während der mündlichen Verhandlung vorausgegangen wäre. Die Kammer berücksichtigte bei der Ausübung ihres Ermessens auch das Verhalten der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) während der mündlichen Verhandlung. Sie wies darauf hin, dass es auch zu der prozessualen Sorgfaltspflicht eines Beteiligten gehört, durch sein Verhalten die effiziente Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht zu beeinträchtigen. Eine mündliche Verhandlung diene nicht dazu, beliebige Anträge vorzulegen,

11.2 Filing of requests during the oral proceedings

Under Article 13(3) RPBA 2007, amendments made after oral proceedings have been arranged cannot be admitted if they raise issues which the board or the other party or parties cannot reasonably be expected to address without an adjournment of the oral proceedings.

In ex parte case **T 979/07**, the board said it could not admit late-filed claim 1, presented only at the start of oral proceedings, because the amended claim related to subject-matter disclosed only in the application's description and not covered by the original search. So the oral proceedings would at least have to be postponed. The board said that admitting a set of claims filed only in oral proceedings and necessitating an additional search because it shifted the claimed invention to other technical matter would de facto give applicants in appeal proceedings carte blanche to get oral proceedings postponed or the whole examination procedure reopened. That would be at odds with the requisite procedural economy (see also T 407/05, T 1123/05 and T 764/07).

In **T 1790/06** auxiliary requests 1 and 2 were both filed only in oral proceedings, although the facts had not changed before or during those proceedings. In exercising its discretion the board also took account of the conduct of the respondent (patentee) during the oral proceedings. A party's obligations included taking care not to act in a manner detrimental to the efficient conduct of oral proceedings. At such proceedings, it should not for example submit requests willy-nilly, withdraw them and then resubmit them later. That was unacceptable, for both the board and other parties. Specifically, considerations of procedural economy required that they be given reasonable time to consider

11.2 Présentation de requêtes lors de la procédure orale

Selon l'article 13(3) RPCR 2007, les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Dans la procédure ex parte **T 979/07**, la chambre a déclaré qu'elle ne pouvait admettre dans la procédure la revendication 1, qui n'avait été déposée qu'au début de la procédure orale, étant donné que la revendication modifiée portait sur un objet qui n'avait été divulgué que dans la description de la demande et n'avait pas été couvert par la recherche initiale. Il aurait fallu à tout le moins reporter la procédure orale. La chambre a constaté que l'admission d'un jeu de revendications déposé seulement au stade de la procédure orale et entraînant une modification de l'objet technique de l'invention revendiquée ainsi que la nécessité d'effectuer une recherche supplémentaire, donnerait de facto à un demandeur, dans le cadre d'une procédure de recours, la possibilité, sans restriction, de faire ajourner la procédure orale et, le cas échéant, de faire rouvrir toute la procédure d'examen à sa guise, ce qui serait contraire au principe d'économie de la procédure (cf. également les décisions T 407/05, T 1123/05 et T 764/07).

Dans l'affaire **T 1790/06**, les première et deuxième requêtes subsidiaires avaient été soumises pour la première fois au cours de la procédure orale, sans que les faits de la cause aient changé avant ou pendant la procédure orale. La chambre a également tenu compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, du comportement du requérant (titulaire du brevet) pendant la procédure orale. Elle a fait observer que l'obligation de vigilance qui incombe à une partie contraint également cette partie à ne pas nuire au bon déroulement d'une procédure orale par son comportement. Une procédure orale ne sert pas à présenter une première fois, à retirer et à soumettre plus tard une nouvelle

sie zurückzuziehen und sie später wieder vorzulegen. Ein solches Verhalten sei weder den anderen Beteiligten, noch der Kammer zumutbar. Es gehöre vor allem zu einem verfahrensökonomischen Ablauf des Beschwerdeverfahrens, neue Anträge so rechtzeitig einzureichen, dass es den anderen Beteiligten und der Kammer möglich sei, sich in einem zumutbaren Zeitrahmen und vor allem ohne eine Verlegung der mündlichen Verhandlung damit zu befassen.

11.3 Spätes Einreichen von abhängigen Ansprüchen

In **T 565/07** hatte der Beschwerdeführer mehrere Anspruchssätze 10 Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereicht. Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags enthielt zusätzlich zum Anspruch 1 des Hauptantrags die Merkmale eines abhängigen Anspruchs. Dieser Hilfsantrag ging jedoch in eine völlig andere Richtung als der zweite und dritte Hilfsantrag. Die Kammer stellte fest, dass, wenn es auch einem Patentinhaber im Rahmen der Regel 80 EPÜ (2007) grundsätzlich gestattet sein muss, den Gegenstand des Patents durch Aufnahme der Merkmale eines abhängigen Anspruchs einzuschränken, um Einwänden gegen die Patentfähigkeit des erteilten unabhängigen Anspruchs zu begegnen, die mehrfache Anwendung dieses Rechts in unterschiedlicher Richtung beispielsweise in Form von parallelen oder nacheinander eingereichten Anträgen im Ergebnis dazu führen würde, dass der Patentinhaber der Kammer die Entscheidung überlässt, in welcher der verschiedenen Versionen das Patent aufrechterhalten werden soll. Dieses Ergebnis ist nicht mit der Vorschrift des Artikel 113 (2) EPÜ zu vereinbaren, nach der sich die Kammer an "die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung" zu halten hat, also die Entscheidung über die Fassung, in der das Patent weiterverfolgt werden soll, und die Vorlage eines oder mehrerer, in jedem Fall aber dieser Entscheidung und damit der eingeschlagenen Richtung der Einschränkung entsprechenden Anspruchssätze dem Patentinhaber obliegt. Dies gilt umso mehr, wenn wie im vorliegenden Fall die neue zusätzliche Richtung mit der Einreichung des entsprechenden Hilfsantrags erst zehn Tage vor der mündlichen Verhandlung bekannt wird.

any new requests filed, in particular without postponing the oral proceedings.

11.3 Late filing of dependent claims

In **T 565/07** the appellant had filed multiple sets of claims ten days before oral proceedings. Claim 1 of the fourth auxiliary request contained claim 1 of the main request and, in addition, the features of a dependent claim. However, it went in a completely different direction from the second and third auxiliary requests. The board ruled that although patentees too should be able in principle, under Rule 80 EPC (2007), to limit a patent's subject-matter by including the features of a dependent claim in response to objections that the granted independent claim was not patentable, if they exercised that right repeatedly in a variety of directions – e.g. by filing requests in parallel or in sequence – the board would end up having to decide in which of several versions the patent was to be maintained. That would be at odds with Article 113(2) EPC, which required the board to decide upon "the text submitted to it ... by the applicant". In other words, it was up to the patentee to decide the text for further prosecution and also one or more sets of claims which in any event had to be in line with that decision and thus its chosen direction of limitation – especially if, as in this case, the additional change of direction occurred only in an auxiliary request filed just ten days before oral proceedings.

fois des requêtes à discrétion. Un tel comportement est inacceptable vis-à-vis des autres parties et de la chambre. L'économie de la procédure de recours implique avant tout que les nouvelles requêtes soient déposées en temps utile, de manière à permettre aux autres parties et à la chambre de s'y préparer dans un délai acceptable, et surtout sans report de la procédure orale.

11.3 Présentation tardive de revendications dépendantes

Dans l'affaire **T 565/07**, le requérant a déposé plusieurs jeux de revendications dix jours avant la procédure orale. La revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire comportait, outre la revendication 1 de la requête principale, les caractéristiques d'une revendication dépendante. Or, cette requête subsidiaire allait dans une toute autre direction que les deuxième et troisième requêtes subsidiaires. De l'avis de la chambre, même s'il convient en principe, conformément à la règle 80 CBE (2007), d'autoriser le titulaire d'un brevet à limiter l'objet de celui-ci en intégrant les caractéristiques d'une revendication dépendante, afin de répondre aux objections élevées contre la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante du brevet délivré, le fait d'appliquer ce droit de façon répétée en changeant de direction, par exemple sous la forme de requêtes parallèles ou de requêtes déposées successivement, aurait finalement pour résultat que le titulaire du brevet laisserait à la chambre le soin de déterminer, parmi les différents textes, celui dans lequel il convient de maintenir le brevet. Cette conséquence n'est pas compatible avec l'article 113(2) CBE, qui dispose que la chambre doit s'en tenir au "texte proposé par le titulaire du brevet", et donc à la décision relative au texte dans lequel le brevet doit être poursuivi, et qu'il incombe au titulaire du brevet de présenter un ou plusieurs jeux de revendications, correspondant en tout état de cause à cette décision, et donc s'inscrivant dans le prolongement de la limitation effectuée. Cela vaut à plus forte raison lorsque la nouvelle direction supplémentaire n'est connue que dix jours avant la procédure orale, lorsque la requête subsidiaire correspondante est déposée.

12. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

In **T 1098/07** brachte der Beschwerdeführer vor, dass in der Entscheidung der Einspruchsabteilung unterlassen worden sei, Unterlagen und Argumente ausdrücklich zu nennen oder zu erörtern, die im Laufe des Einspruchsverfahrens vorgelegt worden waren (insbesondere die Zeichnung E1 und das Foto E2). Die Kammer entschied, dass die unterlassene Berücksichtigung von Beweismitteln in der Regel insofern einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, als ein Beteiligter dadurch der in den Artikeln 117 (1) und 113 (1) EPÜ verankerten fundamentalen Rechte beraubt wird. Nach Auffassung der Kammer könnte die Schwere des Mangels aber durch verschiedene Faktoren gemildert werden. Ob die Tatsache, dass von einem Beteiligten zur Stützung seines Vorbringens vorgelegte Unterlagen in einer Entscheidung nicht ausdrücklich genannt wurden, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt oder nicht, ist also vom (prima facie) Stellen- und Beweiswert dieser Unterlagen abhängig. Dabei sind folgende Fragen zu beantworten: Welche Sachverhalte sollen nachgewiesen werden, wie relevant sind die Unterlagen für diese Sachverhalte und mit welcher Wahrscheinlichkeit kann der Nachweis erbracht werden?

In **T 1382/08** stellte die Kammer fest, dass der logische Aufbau einer angefochtenen Entscheidung voraussetzt, dass die Entscheidungsformel als solche klar und unmissverständlich ist. Die Missachtung dieser auf Regel 68 (2) EPÜ 1973 gestützten Bedingung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückerstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Nach Ansicht der Kammer war in **T 1078/07** die Feststellung der Prüfungsabteilung in ihrer Zurückweisungsentscheidung, dass die von der Beschwerdeführerin eingereichten Anträge, Ansprüche 1 bis 5 gemäß Hauptantrag sowie zweier Hilfsanträge als identisch anzusehen seien, unrichtig und stellte eine Fehleinschätzung der ersten Instanz dar. Dies sei jedoch nicht einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichzusetzen. Nur ein solcher würde eine Zurückverweisung an die erste Instanz gemäß Artikel 11 VOBK rechtfertigen,

12. Reimbursement of appeal fees

In **T 1098/07** the appellant argued that the decision of the opposition division failed to mention or discuss in detail material and arguments submitted in the course of the opposition proceedings (especially drawing E1 and photograph E2). The board stated that failure to consider evidence will normally constitute a substantial procedural violation in that it deprives a party of basic rights enshrined in Articles 117(1) and 113(1) EPC. In the board's opinion, certain factors may nevertheless mitigate the severity of the violation. Thus, whether or not a failure of the decision to expressly mention material offered by a party in support of its case constitutes a substantial procedural violation will depend on the (prima facie) significance and evidential value of such material. Here the questions to be asked are: what facts is it intended to prove, how relevant is it to these facts and how likely is it that it will prove them?

In **T 1382/08** the board held that the logical structure of a decision under appeal implied that the order as such had to be clear and unambiguous. Disregarding this condition based on Rule 68(2) EPC 1973 was a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

According to the board in **T 1078/07**, the examining division had been mistaken in saying, in its decision refusing the application, that the requests filed by the appellant (claims 1 to 5 according to the main request and two auxiliary requests) were identical. That had been an error of judgement, but not tantamount to a substantial procedural violation, and only the latter would justify remittal to the first instance under Article 11 RPBA.

12. Remboursement de la taxe de recours

Dans l'affaire **T 1098/07**, le requérant a allégué que la décision de la division d'opposition n'avait pas mentionné ou examiné en détail les éléments d'information et arguments présentés au cours de la procédure d'opposition (notamment le dessin E1 et la photographie E2). La chambre a indiqué que le fait de ne pas tenir compte de preuves constitue normalement un vice substantiel de procédure, étant donné qu'une partie se voit ainsi privée des droits fondamentaux ancrés aux articles 117(1) et 113(1) CBE. De l'avis de la chambre, certains facteurs peuvent cependant atténuer la gravité du vice de procédure. L'importance et la valeur de preuve attachées (à première vue) à un moyen soumis par une partie à l'appui de son affaire déterminent si l'absence de mention explicite de ce moyen dans la décision constitue ou non un vice substantiel de procédure. Il convient de se demander en l'occurrence quels faits ce moyen est-il censé prouver, quelle est sa pertinence par rapport aux faits en question et quelle est sa force probante.

Dans l'affaire **T 1382/08**, la chambre a conclu que l'enchaînement logique d'une décision attaquée présuppose que son dispositif en tant que tel soit clair et sans équivoque. Le non-respect de cette condition, fondée sur la règle 68(2) CBE 1973, constitue un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

Du point de vue de la chambre dans l'affaire **T 1078/07**, la division d'examen avait constaté à tort, dans sa décision de rejet, que les requêtes présentées par le requérant, à savoir les revendications 1 à 5 selon la requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires, devaient être considérées comme identiques, et la division avait commis ce faisant une erreur d'appréciation. Cela ne s'apparentait toutefois pas à un vice fondamental de procédure. Or, seul un vice fondamental de procédure justifierait le renvoi à l'instance du premier degré en vertu de

nicht aber eine Fehlbeurteilung der hier vorliegenden Art.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Verfahrenssprache

In **J 8/07** (ABI. EPA 2009, 216) reichte der Beschwerdeführer eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in französischer Sprache ein. Diese Anmeldung wurde auf Französisch veröffentlicht. Der Beschwerdeführer legte beim Eintritt in die europäische Phase eine englische Übersetzung der internationalen Patentanmeldung bei und beantragte, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch sein solle.

Für den Fall, dass der Antrag abgewiesen werde, beantragte er, dass das gesamte schriftliche Verfahren einschließlich der Entscheidungen vom EPA in Englisch durchgeführt werde. Die erste Instanz erließ eine Entscheidung, mit der die Anträge des Beschwerdeführers zurückgewiesen wurden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete mit ihrer Entscheidung **G 4/08** Rechtsfragen, die ihr von der Juristischen Beschwerdekammer vorgelegt worden waren, und entschied dabei wie folgt: Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, kann beim Eintritt in die europäische Phase keine Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache des EPA, welche dann die Verfahrenssprache werden würde, eingereicht werden. Weder das EPÜ 1973 noch das EPÜ 2000 können so ausgelegt werden, dass dies zulässig wäre. Eine Kollision zwischen den einschlägigen Vorschriften des EPÜ und des PCT besteht nicht.

Zur zweiten Vorlagefrage stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase keine andere Amtssprache des EPA verwenden können als die Verfahrenssprache der Anmeldung gemäß Artikel 14 (3) EPÜ.

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. Language of the proceedings

In **J 8/07** (OJ EPO 2009, 216), an international patent application under the PCT had been filed and published in French. On entry into the European phase before the EPO, the applicant had attached an English translation of the international application, and requested that the language of the future proceedings be English.

If that request were refused, its auxiliary request was that the EPO should use English in all written proceedings and decisions. The first-instance department issued a decision refusing both requests. The applicant appealed against that decision.

The Legal Board of Appeal referred questions to the Enlarged Board of Appeal which the latter answered in case **G 4/08**. It ruled that if an international patent application has been filed and published under the PCT in an EPO official language it is not possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into one of the two others which would then become the language of the proceedings. Neither the EPC 1973 nor the EPC 2000 can be interpreted as allowing that. Nor is there any conflict between EPC and PCT provisions.

On the second question, the Enlarged Board decided that EPO departments cannot use, in written proceedings on a European patent application or an international application in the regional phase, an EPO official language other than the language of proceedings used for the application under Article 14(3) EPC.

l'article 11 RPCR, et non une erreur de jugement telle que celle commise en l'espèce.

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. Langue de la procédure

Dans l'affaire **J 8/07** (JO OEB 2009, 216), la requérante a déposé en langue française une demande internationale de brevet en vertu du PCT. Cette demande a été publiée en langue française. Lors de l'entrée dans la phase européenne, elle a joint une traduction en anglais de la demande internationale de brevet et a sollicité que la langue de la procédure soit désormais l'anglais.

Si la requête devait être rejetée, la requérante sollicitait, à titre subsidiaire, que toute la procédure écrite, incluant les décisions, soit rédigée par l'OEB dans la langue anglaise. L'instance du premier degré a rendu une décision par laquelle elle déboutait la requérante de ses demandes. La requérante a formé un recours contre cette décision.

La Grande Chambre de recours a répondu dans la décision **G 4/08** aux questions dont elle avait été saisie par la chambre de recours juridique. La Grande Chambre de recours a jugé que lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues qui deviendrait alors la langue de procédure. En effet, tant sous l'empire de la CBE 1973 que de la CBE 2000 les textes ne peuvent être interprétés comme l'autorisant. Il n'y a pas de conflit entre les dispositions de la CBE et du PCT.

En ce qui concerne la deuxième question la Grande Chambre de recours a décidé que les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.