

## RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IN DEN JAHREN 2015 UND 2016

### I. PATENTIERBARKEIT

#### A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

##### 1. Patentierbarkeit biologischer Erfindungen

##### 1.1 Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial

*(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016 ("CLB"), I.B.3.3.3)*

In **T 83/05** vom 10. September 2015 wandte die Kammer die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in G 2/13 an. Anspruch 1 des Hauptantrags bezog sich auf eine in einem Kreuzungs- und Selektionsverfahren hergestellte genießbare Brassica-Pflanze. Die Ansprüche 2 und 3 waren auf einen genießbaren Teil und auf den Samen einer Broccolipflanze gerichtet, die nach einem Verfahren hergestellt waren, das genauso definiert war wie in Anspruch 1. Die Ansprüche 4 und 5 betrafen eine Broccolipflanze und eine Broccoli-Infloreszenz. Die Kammer verwies die Sache an die erste Instanz zurück mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 5 des Hauptantrags, einer noch anzupassenden Beschreibung sowie den Zeichnungen 1 bis 5 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

In **T 1242/06** vom 8. Dezember 2015 wandte die Kammer G 2/12 an. Die neu vorgelegten Ansprüche waren auf Erzeugnisse beschränkt und auf eine (natürlich) dehydrierte Tomatenfrucht der Art *L. esculentum* gerichtet. Sie befand, dass der Gegenstand der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 8. November 2011 eingereichten Hilfsantrags I nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Die Kammer hob die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf und verwies den Fall an diese zurück mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage dieser Ansprüche und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

## BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2015/2016

### I. PATENTABILITY

#### A. Exceptions to patentability

##### 1. Patentability of biological inventions

##### 1.1 Product claims for plants or plant material

*(Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed. 2016 ("CLB"), I.B.3.3.3)*

In its decision **T 83/05** of 10 September 2015 the board applied the decision of the Enlarged Board in G 2/13. Claim 1 of the main request was directed to an edible Brassica plant produced according to a method of crossing and selecting. Claims 2 and 3 were directed to an edible portion and to the seed of a broccoli plant produced by a method defined in the same manner as in claim 1. Claims 4 and 5 were directed to a broccoli plant and a broccoli inflorescence. The board remitted the case to the department of first instance with an order to maintain the patent on the basis of claims 1 to 5 of the main request, a description yet to be adapted and figures 1 to 5 as granted.

In **T 1242/06** of 8 December 2015 the board applied G 2/12. The newly submitted claims were restricted to claims for products and related to a (naturally) dehydrated tomato fruit of the species *L. esculentum*. The board held that the subject-matter of the claims of auxiliary request I, which had been filed during the oral proceedings before the board on 8 November 2011, was not excluded from patentability pursuant to Art. 53(b) EPC.

The board set the decision of the opposition division aside and remitted the case to the opposition division with the order to maintain the patent on the basis of these claims and a description to be adapted thereto.

## LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2015 ET 2016

### I. BREVETABILITÉ

#### A. Exceptions à la brevetabilité

##### 1. Brevetabilité des inventions biologiques

##### 1.1 Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal

*(Jurisprudence des chambres de recours, 8<sup>e</sup> éd. 2016 ("CLB"), I.B.3.3.3)*

Dans sa décision **T 83/05** en date du 10 septembre 2015, la chambre a appliqué la décision G 2/13 de la Grande Chambre de recours. La revendication 1 de la requête principale portait sur une plante du genre Brassica comestible obtenue selon un procédé de croisement et de sélection. Les revendications 2 et 3 avaient pour objet une portion comestible et la semence d'une plante brocoli obtenue par un procédé défini de la même manière que dans la revendication 1. Les revendications 4 et 5 portaient quant à elles sur une plante brocoli et une inflorescence de brocoli. La chambre a renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 5 de la requête principale, d'une description à adapter en conséquence et des figures 1 à 5 du brevet tel que délivré.

Dans l'affaire **T 1242/06** du 8 décembre 2015, la chambre a appliqué la décision G 2/12. La requête subsidiaire I, déposée le 8 novembre 2011 pendant la procédure orale devant la chambre, se limitait à des revendications de produit ayant pour objet un fruit de tomate (naturellement) déshydraté de l'espèce *L. esculentum*. La chambre a estimé que l'objet de ces nouvelles revendications n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 b) CBE.

La chambre a annulé la décision de la division d'opposition et a renvoyé l'affaire à cette dernière, avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications précitées et d'une description à adapter en conséquence.

## 1.2 Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

(CLB, I.B.3.3.2)

In T 915/10 betraf die Erfindung Sojabohnenpflanzen, die genetisch verändert worden waren, um sie gegen das Herbizid Glyphosat resistent zu machen. Gegenstand von Anspruch 3 war ein Verfahren zur Herstellung einer Sojabohnenpflanze, die eine Resistenz gegenüber dem Herbizid Glyphosat aufweist. Die daraus resultierende Pflanze hatte ein höheres Ertragspotenzial, das an das Vorliegen der Sequenz SEQ ID Nr. 9 gekoppelt war. Das Verfahren war ausschließlich durch den technischen Verfahrensschritt definiert, die Sequenz SEQ ID Nr. 9 mittels Transformation von Pflanzenzellen mit heterologer DNA, d. h. eines gentechnischen Schritts zur Einbringung heterologer DNA in Pflanzenzellen, in das Genom der Pflanze einzubringen.

Die Kammer stellte fest, dass das eingeführte Merkmal direkt auf die Expression der eingebrachten DNA zurückzuführen ist und nicht aus einem durch Kreuzung und Selektion gekennzeichneten Pflanzenzüchtungsverfahren resultiert. Das beanspruchte Verfahren erfordert oder definiert nämlich weder explizit noch implizit Schritte, die das Mischen von Pflanzengenen durch geschlechtliche Kreuzung und anschließende Selektion von Pflanzen beinhalten. Aus der Sicht der Kammer fällt das Verfahren aus Anspruch 3 daher nicht unter den Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" gemäß Art. 53 b) EPÜ.

Anspruch 3 ist vielmehr auf ein Verfahren zur Herstellung von Pflanzen mittels gentechnischer Merkmale (in diesem Fall Transformation) gerichtet, bei dem Labortechniken zum Einsatz kommen, die sich grundlegend von Züchtungsverfahren unterscheiden und als solche in der Rechtsprechung als patentierbar anerkannt worden sind. In den Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 deutet nichts darauf hin, dass die Große Beschwerdekammer der Meinung war, dies sei infolge ihrer Analyse des in Art. 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses zu überdenken. So hat die Große Beschwerdekammer vielmehr bekräftigt, dass z. B. bei Pflanzen angewendete gentechnische Methoden, die sich maßgeblich von herkömmlichen Züchtungsverfahren unterscheiden (G 2/07, Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe, vorletzter Absatz), dem Patentschutz zugänglich sind.

## 1.2 Essentially biological processes for the production of plants

(CLB, I.B.3.3.2)

In T 915/10 the invention concerned soybean plants which had been genetically modified so as to make them tolerant to the herbicide glyphosate. The subject-matter of claim 3 was a method for the production of a soybean plant tolerant to glyphosate herbicide. The resulting plant had an improved yield potential linked to the presence of SEQ ID NO: 9. The method was defined solely by the technical process step of introducing SEQ ID NO: 9 into the genome of the plant by transformation of plant cells with heterologous DNA, i.e. a genetic-engineering step introducing heterologous DNA in plant cells.

The board noted that the introduced trait was due directly to the expression of the inserted DNA and was not the result of a plant breeding method characterised by crossing and selection. Indeed, the method as claimed did not require nor define steps of mixing genes of plants by sexual crossing and subsequent selection of plants, either explicitly or implicitly. The board was thus satisfied that the method of claim 3 did not fall under the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" pursuant to Art. 53(b) EPC.

Rather, the board considered that the subject-matter of claim 3 was a method for the production of plants by means of genetic-engineering techniques (in this case transformation), which involves laboratory techniques essentially different from breeding methods and which as such have been accepted in the case law to be patentable. The board noted that there was nothing in decisions G 2/07 and G 1/08 which would indicate that the Enlarged Board of Appeal was of the opinion that this practice ought to be reconsidered as a result of its analysis of the process exclusion in Art. 53(b) EPC. Indeed, the Enlarged Board of Appeal rather endorsed that patent protection was available, for example, for genetic-engineering techniques applied to plants which techniques differ profoundly from conventional breeding techniques (G 2/07, point 6.4.2.3 of the Reasons, penultimate paragraph).

## 1.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

(CLB, I.B.3.3.2)

Dans l'affaire T 915/10, l'invention portait sur des plants de soja qui avaient été modifiés génétiquement afin d'être rendus tolérants à l'herbicide glyphosate. L'objet de la revendication 3 était un procédé d'obtention d'un plant de soja tolérant à l'herbicide glyphosate. Le plant obtenu avait un potentiel de rendement supérieur lié à la présence de la séquence N°9. Le procédé était défini exclusivement par l'étape de procédé technique consistant à introduire la séquence N°9 dans le génome du plant par transformation des cellules du plant avec un ADN hétérologue, c'est-à-dire par une étape de génie génétique consistant à introduire un ADN hétérologue dans des cellules de plants.

La chambre a noté que le caractère introduit découlait directement de l'expression de l'ADN inséré et non d'un procédé d'obtention de végétaux caractérisé par les étapes du croisement et de la sélection. En effet, le procédé tel que revendiqué n'impliquait ni ne définissait, implicitement ou explicitement, d'étapes de mélange de gènes végétaux par croisement sexué suivi d'une sélection végétale. La chambre était dès lors convaincue que le procédé selon la revendication 3 ne tombait pas sous le coup de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue par l'art. 53 b) CBE.

La chambre a estimé que l'objet de la revendication 3 était un procédé d'obtention de végétaux par des techniques de génie génétique (en l'occurrence la transformation), qui implique des techniques de laboratoire fondamentalement différentes des procédés d'obtention, techniques qui, en soi, ont été admises dans la jurisprudence comme étant brevetables. Selon la chambre, rien dans les décisions G 2/07 et G 1/08 n'indiquait que la Grande Chambre de recours estimait nécessaire de revenir sur cette pratique à la suite de son analyse de l'exclusion des procédés prévue à l'art. 53 b) CBE. La Grande Chambre de recours a au contraire confirmé que les techniques de génie génétique appliquées aux végétaux, lesquelles techniques diffèrent largement des techniques d'obtention classiques, sont susceptibles d'être protégées par brevet (G 2/07, point 6.4.2.3 des motifs, avant-dernier paragraphe).

## 2. Begriff der "therapeutischen Behandlung" – Bedeutung des Begriffs

(CLB, I.B.4.4.1 a))

In T 2420/13 entschied die Kammer, dass die Verwendung eines Brillenglases zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit eines Brillenträgers kein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne von Art. 53 c) EPÜ darstellt. Auch wenn die Verwendung der fraglichen Brille eine Linderung bzw. Abschwächung der Symptome der Fehlsichtigkeit erzielt (s. T 24/91), stelle dies keine "therapeutische Behandlung" dar. Eine "therapeutische Behandlung" setzt eine Einwirkung auf den zu behandelnden Körper bzw. auf den zu behandelnden Teil des Körpers voraus, die ursächlich für eine therapeutische Wirkung ist. Bei der beanspruchten Verwendung wurde eine Linderung bzw. Abschwächung der Symptome der Fehlsichtigkeit nur durch eine gezielte Veränderung der Konvergenz bzw. der Divergenz des auf dem Auge des Brillenträgers aufgerichteten Lichtbündels erzielt, ohne dass dabei der Körper des Brillenträgers, insbesondere dessen Augen, in irgendeiner Weise "behandelt" wurden.

### B. Neuheit

#### 1. Zugänglichmachung – Arten der Zugänglichmachung

##### 1.1 Veröffentlichungen und andere Druckschriften

(CLB, I.C.3.2.1)

In T 526/12 betrachtete die Prüfungsabteilung D1 als nächstliegenden Stand der Technik. D1 wurde in der Entscheidung und im Recherchenbericht als Internetveröffentlichung angeführt. Allerdings war weder angegeben noch begründet, ob und warum D1 zum Stand der Technik gehört. Das Dokument wurde laut Angaben am 2. August 2007 abgerufen, d. h. nach dem Prioritätstag der Anmeldung. Eine Recherche des Beschwerdeführers mit der "Wayback Machine" ergab ebenfalls ein Datum nach dem Prioritätstag. Die Prüfungsabteilung legte keine Belege dafür vor, dass D1 tatsächlich vor dem Prioritätstag im Internet öffentlich zugänglich gewesen war, obwohl dies ausdrücklich von dem Anmelder bestritten worden war. Die Kammer befand, dass eine Veröffentlichung von D1 im Internet vor dem Prioritätstag nicht bewiesen war. Damit eine schriftliche Beschreibung als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten kann, reicht es aus, wenn es der Öffentlichkeit

## 2. The term "therapy" – definition of the term

(CLB, I.B.4.4.1 a))

In T 2420/13 the board held that using a spectacle lens to correct a glasses wearer's defective vision was not a method for treating the human body by therapy within the meaning of Art. 53(c) EPC. It was true it alleviated or lessened the symptoms of defective vision (see T 24/91), but that did not make it a therapeutic treatment. Such treatment required some intervention on the body or body part to be treated which caused a therapeutic effect. The use claimed here alleviated or lessened the symptoms of defective vision only by targeted alteration of the convergence or divergence in the pencil of rays travelling towards the glasses wearer's eye, without thereby "treating" his body, or his eyes in particular, in any way.

### B. Novelty

#### 1. Availability to the public – ways of making information available to the public

##### 1.1 Publications and other printed documents

(CLB, I.C.3.2.1)

In T 526/12 the examining division had considered D1 to be the closest prior art. D1 had been referred to in the decision and in the search report as an internet citation. However, no details and reasons had been given as to whether and why D1 actually belonged to the state of the art. The date on which the document had been retrieved was indicated as 2 August 2007, which was after the priority date of the present application. Furthermore, a search carried out by the appellant using the "Wayback Machine" had revealed a date after the priority date. The examining division had not provided evidence that D1 had actually been available on the internet prior to the priority date, although this was explicitly challenged by the applicant. The board concluded that it had therefore not been established that D1 was available to the public on the internet before the priority date. The board stated that for a written description to be regarded as having been made available to the public, it

## 2. Terme "thérapie" – définition du terme

(CLB, I.B.4.4.1 a))

Dans l'affaire T 2420/13, la chambre a estimé que l'utilisation d'un verre de lunettes pour corriger le défaut visuel d'une personne portant des lunettes ne constituait pas une méthode de traitement thérapeutique du corps humain au sens de l'art. 53c) CBE. Même si l'utilisation des lunettes en question permettait de soulager, voire d'atténuer les symptômes du défaut visuel (cf. T 24/91), elle ne constituait pas un "traitement thérapeutique". Un "traitement thérapeutique" implique une intervention sur le corps ou la partie du corps à traiter qui soit à l'origine d'un effet thérapeutique. Dans le cas de l'utilisation revendiquée, l'on parvenait à soulager, voire à atténuer les symptômes du défaut visuel uniquement en modifiant de façon ciblée la convergence ou la divergence du faisceau lumineux se dirigeant vers l'œil de la personne portant des lunettes, sans que le corps de celle-ci, en particulier ses yeux, soit "traité" d'une quelconque manière.

### B. Nouveauté

#### 1. Accessibilité au public – modes d'accessibilité au public

##### 1.1 Publications et autres documents imprimés

(CLB, I.C.3.2.1)

Dans l'affaire T 526/12, la division d'examen a considéré D1 comme état de la technique le plus proche. La décision et le rapport de recherche renvoyaient à D1 en tant que citation Internet, mais il n'était pas précisé si - ni expliqué pourquoi - ce document faisait effectivement partie de l'état de la technique. La date indiquée comme la date à laquelle le document avait été trouvé, à savoir le 2 août 2007, était postérieure à la date de priorité de la demande en cause. Une recherche effectuée par le requérant à l'aide de "Wayback Machine" a également révélé une date postérieure à la date de priorité. La division d'examen n'a pas fourni d'éléments prouvant que D1 était effectivement accessible sur Internet avant la date de priorité, bien que cela ait été explicitement contesté par le demandeur. La chambre a conclu que l'accessibilité de D1 sur Internet avant cette date n'avait donc pas été établie. Elle a fait observer qu'une description écrite était considérée comme ayant

zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich war, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten, ohne dass die Verwendung oder Verbreitung seines Inhalts aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Zur Klärung der Frage, ob in einem Dokument enthaltene schriftliche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, müssen in der Regel folgende Fakten geklärt werden: der Ort, an dem die Dokumente aufgefunden wurden; die Umstände, unter denen die in den Dokumenten enthaltenen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, einschließlich der Feststellung, wer in dem jeweiligen Fall die Öffentlichkeit darstellte und ob eine ausdrückliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung bestand; sowie das Datum oder der Zeitraum der öffentlichen Zugänglichkeit der Dokumente.

## 1.2 Offenkundige Vorbenutzung

(CLB, I.C.3.2.4)

In der Sache **T 1410/14** wurde von den Parteien nicht bestritten, dass am 26. April 2004 ein Fahrzeug ("City Runner") mit den Merkmalen des strittigen Anspruchs 1 im öffentlichen Verkehrsraum in einer Stadt gefahren ist. Weiterhin war unstrittig, dass das streitgegenständliche Koppelgelenk lediglich von oben, nämlich von einer Fußgängerbrücke, die über die Fahrtrasse führt, einsehbar gewesen ist. Die Kammer sah es aber nicht als bewiesen an, dass ein Fachmann die Möglichkeit hatte, während dieser Vorbenutzungshandlung alle Merkmale der Erfindung zu erkennen. Insbesondere hatte der Beschwerdeführer nicht ausreichend dargetan, dass für den Fachmann das Merkmal 1.5, wonach eine zur Schwenklagerung gehörende Konsole am Wagenkasten verschiebbar gehalten wird, bei den Testfahrten erkennbar gewesen war. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, dass Merkmale eines nur für einen kurzen Zeitraum sichtbaren Gegenstands nur dann der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind, wenn zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass für den Fachmann in diesem kurzen Zeitraum die Merkmale eindeutig und unmittelbar zu erkennen waren.

In **T 2440/12** betraf die Erfindung die Simulation der Strömung von Fluiden und der Strukturanalyse in dünnwandigen dreidimensionalen Geometrien. Das erfindungsgemäße Verfahren sollte (nach einigen Eingaben durch den Nutzer) von einem Computer ausgeführt werden. Streitpunkt war die Auswirkung der mutmaßlichen Vorbenutzung auf die Patentierbarkeit der

sufficed that it was possible for the public to gain knowledge of its content without any obligation of confidentiality restricting the use or dissemination of such knowledge. As to whether written information contained in a document had been made publicly available, it was generally necessary to establish all the facts: where did the documents turn up; under what circumstances were the documents made accessible to the public, and who constituted the public in the case in question; was there any explicit or implicit confidentiality agreement; and when (date or period of time) were said documents publicly available?

## 1.2 Public prior use

(CLB, I.C.3.2.4)

In **T 1410/14** it was common ground between the parties that a vehicle ("City Runner") with the claimed features had been test driven on a route forming part of a town's public transport network on a particular date, but also that the coupling joint in question could have been seen only from above, namely from an overhead pedestrian bridge. For the board, it was not proven that this prior use would have enabled a skilled person to identify all the features of the invention. In particular, the appellant had failed adequately to show that a specific feature (a bracket forming part of the pivot bearing and held displaceably on the coach body) had been apparent to the skilled person during the test drives. Summing up, the board held that features of subject-matter that had been visible only briefly could be considered to have been made publicly available only if it could be shown beyond doubt that they had been clearly and directly apparent to the skilled person for that short time.

In **T 2440/12** the invention related to a simulation of fluid flow and structural analysis within thin-walled three dimensional geometries. The invention was a method to be performed by a computer (following some input by the user). The crucial issue was the effect of the alleged public prior use on the patentability of the claimed invention. The prior use was in the form of sales

été rendue accessible au public dès lors qu'il était possible à ce dernier d'avoir connaissance du contenu du document sans être tenu à une obligation de confidentialité qui aurait restreint l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Pour établir si des informations écrites figurant dans un document ont été rendues accessibles au public, il est généralement nécessaire de déterminer tous les faits concernant le lieu où ces documents sont apparus, les circonstances dans lesquelles les informations figurant dans lesdits documents ont été rendues accessibles au public, notamment qui était le public dans ce cas précis et s'il existait un accord de confidentialité explicite ou implicite, ainsi que la date à laquelle ces documents ont été rendus accessibles au public ou l'intervalle de temps pendant lequel ils étaient accessibles au public.

## 1.2 Usage antérieur public

(CLB, I.C.3.2.4)

Dans l'affaire **T 1410/14**, les parties ne contestaient pas que le 26 avril 2004, un véhicule ("City Runner") présentant les caractéristiques de la revendication 1 en litige ait circulé sur la voie publique dans une ville. Elles ne mettaient pas non plus en doute le fait que l'articulation de couplage en cause n'ait pu être vue que d'en haut, à savoir d'une passerelle qui enjambait la route. De l'avis de la chambre, il n'était pas établi qu'un homme du métier ait eu la possibilité d'identifier toutes les caractéristiques de l'invention lors de l'utilisation antérieure du véhicule en question. En particulier, le requérant n'avait pas suffisamment montré que l'homme du métier avait pu reconnaître pendant le parcours d'essai la caractéristique 1.5, selon laquelle une console faisant partie de la liaison articulée est maintenue coulissante sur la caisse. La chambre a constaté en résumé que les caractéristiques d'un objet qui n'a été visible que pendant un bref laps de temps n'ont été accessibles au public que s'il est prouvé sans conteste que l'homme du métier a pu les identifier clairement et directement au cours de ce bref laps de temps.

Dans l'affaire **T 2440/12**, l'invention portait sur une simulation d'un écoulement fluide et d'une analyse structurelle au sein de géométries tridimensionnelles à parois minces. L'invention avait trait à un procédé devant être exécuté par un ordinateur (après un certain nombre d'entrées effectuées par l'utilisateur). La question déterminante concernait l'incidence

beanspruchten Erfindung. Als Vorbenutzung wurde der Vertrieb eines Softwareprodukts geltend gemacht, das die beanspruchte Erfindung umfasste. Die wesentlichen Tatsachen der Vorbenutzung waren nicht strittig. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hatte bereits vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents das Softwareprodukt Cadmould vertrieben. Nachdem er vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) wegen Patentverletzung verklagt worden war, beabsichtigte der Beschwerdegegner, das durch die Software realisierte Verfahren offenzulegen, um nachzuweisen, dass es auf einer eigenen Entwicklung beruhte und das Patent des Beschwerdeführers nicht verletzte. Da der Beschwerdegegner seine Informationen nicht ungeschützt offenlegen wollte, beschloss er, selbst eine Patentanmeldung einzureichen, die schließlich zum angefochtenen Patent führte. Er ging dabei davon aus, dass trotz des bereits erfolgten Vertriebs der Software noch ein wirksames Patent erteilt werden kann. Die Kammer führte aus, dass jeder Kunde, an den vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung das Softwareprodukt des Beschwerdegegners ausgeliefert worden war, das beanspruchte Verfahren ausführen konnte, indem er einfach die Software auf einem (handelsüblichen) Computer ausführte. In einem solchen Fall, in dem eine potenziell unbegrenzte Zahl von Personen ein Verfahren mittels einer im Handel erhältlichen Software ausführt oder ausführen konnte, stellt sich die grundsätzliche Rechtsfrage, ob und, wenn ja, inwiefern diese Personen Kenntnis der besonderen Merkmale des ausgeführten Verfahrens haben mussten, damit es als öffentlich zugänglich gilt. Die Kammer stellte im Wesentlichen fest, dass ein mit einer Software umgesetztes Verfahren durch eine Vorbenutzung in Form eines kommerziellen Vertriebs der Software zum Stand der Technik wird, weil der Fachmann die Software im Prinzip Zeile für Zeile auf einem Computer ausführen könnte und dabei nicht nur das Verfahren ausführen, sondern auch Kenntnis der vom Computer ausgeführten Verfahrensschritte erlangen würde. Die Kammer stimmte dem Beschwerdeführer darin zu, dass selbst eine anderweitige "Offenbarung" des Verfahrens, nämlich durch Ausführung auf einem Computer Zeile für Zeile ohne Verletzung des Urheberrechts, schon neuheitsschädlich für das beanspruchte Verfahren ist. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu war, und zwar aufgrund der Vorbenutzung eines Softwareprodukts, das

of a software product that embodied the claimed invention. The essential facts of the prior use were not in dispute. Prior to the filing date of the opposed patent, the respondent (patent proprietor) had already commercialised its software product Cadmould. After having been sued by the appellant (opponent) for patent infringement, the respondent had intended to disclose the method embodied in this software in order to demonstrate that it was based on its own development and did not infringe the appellant's patent. Since the respondent did not wish the disclosed information to be unprotected, it had decided to file its own patent application – leading to the opposed patent – on the assumption that a valid patent could still be granted notwithstanding the prior commercialisation of its software. The board stated that any customer to whom the respondent's software product had been delivered before the filing date of the patent was able to perform the claimed method, simply by running the software on a (general purpose) computer. In such a situation, where a potentially unlimited number of members of the public performed or were able to perform a process by means of a commercially available software tool, the fundamental legal question arose whether, and if so, to what extent these persons had to be aware of the specific features of the performed process for the latter to have been made available to the public. In essence, the board came to the conclusion that prior use of a software product in the form of sales made the method implemented by the software part of the state of the art since, in principle, the skilled person could have executed the software line-by-line on a computer, and, in doing so, would have not only carried out the method, but also gained knowledge of the method steps performed by the computer. The board concurred with the appellant that even a different "disclosure" of the method, as could be obtained by executing it on a computer line-by-line without infringing copyright protection, was sufficient to take away the novelty of the method as claimed. Hence, the board came to the conclusion that the subject-matter of claim 1 was not new following the prior use of a software product which undisputedly embodied the claimed subject-matter.

d'un usage antérieur public allégué sur la brevetabilité de l'invention revendiquée. L'usage antérieur consistait en la vente d'un produit logiciel qui mettait en œuvre l'invention revendiquée. Les faits essentiels relatifs à l'usage antérieur n'étaient pas contestés. L'intimé (titulaire du brevet) avait déjà commercialisé son produit logiciel ("Cadmould") avant la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet attaqué. Ayant été poursuivi par le requérant (opposant) pour contrefaçon de brevet, l'intimé a souhaité divulguer le procédé mis en œuvre dans ce logiciel pour démontrer que c'était son propre travail de développement qui en était à l'origine, et que le brevet du requérant n'était pas contrefait. Ne voulant pas laisser sans protection les informations divulguées, et supposant qu'un brevet valable pouvait être délivré malgré la commercialisation antérieure de son logiciel, l'intimé a décidé de déposer sa propre demande de brevet, qui a donné lieu au brevet attaqué. Selon la chambre, tout client auquel le produit logiciel de l'intimé avait été fourni avant la date de dépôt de la demande de brevet était en mesure de mettre en œuvre le procédé revendiqué simplement en exécutant le logiciel sur un ordinateur (universel). Dans une telle situation, où un nombre potentiellement illimité de personnes du public ont mis en œuvre ou étaient en mesure de mettre en œuvre un procédé au moyen d'un outil logiciel commercialisé, la question juridique fondamentale se posait de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, ces personnes devaient avoir connaissance des caractéristiques spécifiques du procédé mis en œuvre pour que celui-ci soit considéré comme ayant été rendu accessible au public. La chambre a conclu en substance que suite à l'usage antérieur – intervenu au moyen de la vente – d'un produit logiciel, le procédé exécuté par le logiciel était compris dans l'état de la technique, puisque, en principe, l'homme du métier aurait pu exécuter le logiciel ligne par ligne sur un ordinateur et, ce faisant, aurait non seulement mis en œuvre le procédé mais également pris connaissance des étapes du procédé effectuées par l'ordinateur. La chambre a souscrit à l'avis du requérant selon lequel même une "divulgarion" du procédé différente, comme celle susceptible de se produire lorsque le procédé est exécuté ligne par ligne sur un ordinateur, sans que le droit d'auteur soit enfreint, suffit à détruire la nouveauté du procédé tel que revendiqué. Elle a dès lors conclu que l'objet de la revendication 1 n'était pas

unbestritten den beanspruchten Gegenstand umfasste.

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

### 2.1 Berücksichtigung von Zeichnungen

(CLB, I.C.4.6)

Hinsichtlich der Offenbarung des im kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 angegebenen Bereichs des Längen/Krümmungsradius-Verhältnisses hatte die Prüfungsabteilung auf die Figuren der Druckschrift D1 verwiesen, die ein Verhältnis von 0,9 zeigten. Diese Feststellung hielt jedoch einer Überprüfung durch die Kammer nicht stand. In **T 2052/14** wies die Kammer darauf hin, dass auch wenn die Figuren der Druckschrift D1 in der Prüfungsabteilung den Eindruck erweckt haben, dem Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 zu entsprechen, dies keine direkte und unmittelbare Offenbarung für den Fachmann darstellt, weil dieser weiß, dass es sich bei den Figuren der D1 nur um schematische Darstellungen handelt, aus denen er in diesem Fall ohne entsprechende Hinweise keine konkreten Größen oder Größenverhältnisse ableiten kann. Da die Figuren der Druckschrift D1 nicht als maßstabgetreue Zeichnungen gekennzeichnet waren, stellten sie nur übliche schematische Zeichnungen dar, die das, was in der betreffenden Druckschrift wesentlich erscheint, angeben, aber in aller Regel nicht alle betreffenden Teile maßstabgetreu wiedergeben müssen (s. dazu **T 204/83**, ABl. 1985, 310). Auch enthielt D1 keine Anhaltspunkte dafür, dass das Größenverhältnis in den Figuren maßstabgetreu wiedergegeben worden wäre (s. **T 748/91**, Nr. 2.1.1 der Gründe).

### 2.2 Ausführbarkeit des Offenbarungsgehalts

(CLB, I.C.4.11)

In **T 719/12** bestritt keiner der Beteiligten, dass die Verbindung Methyl-2-( $\alpha$ -Thenoyl)-Ethylamin in Dokument (1) namentlich offenbart war. Die Beteiligten waren sich allerdings nicht einig, ob die Verbindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich

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

### 2.1 Taking drawings into account

(CLB, I.C.4.6)

In **T 2052/14** the examining division had found that the range for the length-to-curvature-radius ratio specified in claim 1's characterising portion had already been disclosed, citing drawings in a document D1 showing a ratio of 0.9. The board disagreed, holding that, whatever impression those drawings might have given the examining division, they could not be regarded as directly and unambiguously disclosing the feature in question, as the skilled person would know that they were merely schematic illustrations from which it was therefore impossible to derive specific dimensions or ratios in the absence of any indications to that effect. Indeed, since the drawings in D1 were not labelled as to scale, they were no more than schematic illustrations of this, commonly seen kind, i.e. ones illustrating a document's essential features but usually not depicting every part to scale (see **T 204/83**, OJ 1985, 310). Moreover, nothing in D1 indicated that specifically the ratio had been reproduced to scale in those drawings (see **T 748/91**, point 2.1.1 of the Reasons).

### 2.2 Reproducibility of the content of the disclosure

(CLB, I.C.4.11)

In **T 719/12** neither party contested that document (1) disclosed the compound methyl-2-( $\alpha$ -thenoyl)-ethylamine by name. The parties were, however, divided as to whether said compound had been made available to the public. The board referred to the established jurisprudence that the subject-matter described in a document can only be regarded as having been made available to the public, and therefore as comprised in the state of the art

nouveau en conséquence de l'usage antérieur d'un produit logiciel qui mettait incontestablement en œuvre l'objet revendiqué.

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

### 2.1 Prise en considération de dessins

(CLB, I.C.4.6)

Dans l'affaire **T 2052/14**, la division d'examen avait estimé qu'il y avait eu divulgation de l'intervalle indiqué dans la partie caractérisante de la revendication 1, et correspondant au rapport entre la longueur et le rayon de courbure, et avait cité à cet égard les figures du document D1, qui faisaient apparaître un rapport de 0,9. Cette constatation n'a toutefois pas résisté au réexamen effectué par la chambre. Selon celle-ci, même si les figures du document D1 donnaient à la division d'examen l'impression de représenter l'élément en cause de la partie caractérisante de la revendication 1, elles ne constituaient pas pour autant une divulgation directe et non ambiguë pour l'homme du métier. Ce dernier savait en effet que les figures du document D1 n'étaient que des représentations schématiques, dont il ne saurait en l'occurrence déduire de dimensions ou proportions spécifiques en l'absence d'indications correspondantes. N'ayant pas été qualifiées de dessins à l'échelle, les figures du document D1 constituaient de simples dessins schématiques classiques, qui représentaient certes ce qui paraissait essentiel dans le document en question, mais qui, en règle générale, ne reproduisaient pas nécessairement à l'échelle tous les éléments concernés (cf. à ce sujet la décision **T 204/83**, JO 1985, 310). Il ne ressortait nullement de D1 que les figures reproduisaient les proportions à l'échelle (cf. **T 748/91**, point 2.1.1 des motifs).

### 2.2 Possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation

(CLB, I.C.4.11)

Dans l'affaire **T 719/12**, aucune des parties ne contestait que le document (1) divulguait nommément le composé méthyl-2-( $\alpha$ -thénoyl)-éthylamine. Leurs avis divergeaient toutefois quant à la question de savoir si ledit composé avait été rendu accessible au public. La chambre a renvoyé à la jurisprudence constante, selon laquelle un objet décrit dans un document ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition

gemacht und damit als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (1) EPÜ angesehen werden kann, wenn die darin vermittelte Information so vollständig ist, dass der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (s. T 206/83, ABl. 1987, 5). Dokument (1) nennt die Verbindung Methyl-2-( $\alpha$ -Thenoyl)-Ethylamin lediglich als potenzielles, theoretisches Nebenprodukt einer Mannich-Reaktion oder der Wasserdampfdestillation eines entsprechenden tertiären Amins und stellt unmissverständlich klar, dass die Verbindung durch eine Durchführung dieser Reaktionen auch unter Bedingungen, die als günstig für ihre Bildung gelten, weder isoliert noch erzeugt werden kann. Deshalb erklärte die Kammer, dass das Dokument (1) allein die Verbindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich machte, weil die darin beschriebenen konkreten Versuche zu deren Herstellung gescheitert waren. Sie entschied daher, dass die Verbindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden war, weil am Veröffentlichungstag des Stands der Technik kein Verfahren zu ihrer Herstellung verfügbar war.

### 3. Nichttechnische Unterscheidungsmerkmale

(CLB, I.C.5.2.8)

In T 2191/13 bezog sich Anspruch 1 des 8. Hilfsantrags auf ein Verfahren zum Bereitstellen einer individuell an die Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepassten Klebstoffzusammensetzung. In D10 war der erste Schritt des Verfahrens, nämlich die Bereitstellung eines Klebstoffsystems, der zweite Verfahrensschritt, nämlich die Auswahl eines Härterers B1/C3 und auch der dritte Verfahrensschritt der Beimischung der Komponente C3 zu der Komponente B1 offenbart. Der Patentinhaber argumentierte, dass zum Zeitpunkt der Auswahl des Härterers C3 in D10 noch nicht bekannt war, ob der ausgewählte Härter an das Substrat und die Verarbeitungsbedingungen angepasst war. Dies habe sich in D10 erst nach der Verklebung und nach Charakterisierung der Klebefestigkeiten ergeben. Somit fehle das Merkmal, dass die Auswahl zielgerichtet, nämlich an die Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepasst ist. Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht. Selbst wenn man der Auslegung des Anspruchs 1 durch den Patentinhaber folgt, besteht ein Unterschied nur in

pursuant to Art. 54(1) EPC, if the information given therein is sufficient to enable the skilled person, at the relevant date of the document, to practise the technical teaching which is the subject of the document, taking into account also the general knowledge in the field to be expected of him at the time (see T 206/83, OJ 1987, 5). Document (1) merely postulated the compound methyl-2-( $\alpha$ -thenoyl)-ethylamine as a potential theoretical product of a Mannich reaction or the steam distillation of the corresponding tertiary amine, but categorically stated that said compound could neither be isolated nor obtained when said reactions were actually carried out, in spite of the use of conditions which were considered favourable for its formation. Thus, the board held that document (1) alone did not make the compound methyl-2-( $\alpha$ -thenoyl)-ethylamine available to the public, since the specific attempts to prepare it which were described in said document had failed. Therefore, the board concluded that it had not been made available to the public as no method for its preparation was available at the publication date of the prior art.

### 3. Non-technical distinguishing features

(CLB, I.C.5.2.8)

In T 2191/13 the eighth auxiliary request's first claim was for a method of providing an adhesive composition tailored to specific substrates and processing conditions. The first three steps – providing an adhesive system; selecting a curative, B1/C3; and admixing C3 and B1 – had been disclosed in a document D10 but, the patent proprietor argued, in D10, when C3 was selected as the curative, the fact that it was adapted to specific substrates and processing conditions was not yet known; since that became evident only after gluing and establishing adhesive strength, D10 lacked the feature that selection was targeted in this way. The board disagreed. Even going by the proprietor's interpretation of claim 1, the difference from D10 was purely non-technical, i.e. entirely mental: whereas that claim required that it be known on selecting B that the amount was tailored to specific substrates and processing conditions, in D10 that simply became apparent after, rather than at the time of, selection. The board observed that novelty could not be

du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) CBE que si les informations fournies dans ce document sont suffisantes pour permettre à l'homme du métier, à la date pertinente du document, de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 206/83, JO 1987, 5). Le document (1) se bornait à mentionner le composé méthyl-2-( $\alpha$ -thénoyl)-éthylamine comme produit potentiel théorique d'une réaction de Mannich ou de la distillation à la vapeur de l'amine tertiaire correspondante, mais indiquait sans équivoque que ledit composé ne pouvait être isolé ni obtenu lorsque ces réactions étaient effectivement réalisées, même dans des conditions considérées comme étant favorables à sa formation. La chambre a dès lors estimé que le document (1) ne mettait pas à lui seul le composé à la disposition du public, car les tentatives spécifiques de préparation décrites dans le document (1) menaient à un échec. La chambre de conclure que le composé n'avait pas été mis à disposition du public, aucune méthode de préparation n'étant disponible à la date de publication de l'art antérieur.

### 3. Caractéristiques distinctives non techniques

(CLB, I.C.5.2.8)

Dans l'affaire T 2191/13, la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 portait sur un procédé pour la préparation d'une composition adhésive adaptée individuellement aux substrats et aux conditions de transformation. Le document D10 divulguait les étapes un à trois du procédé, à savoir, respectivement, la préparation d'un système adhésif, le choix d'un durcisseur B1/C3 et le mélange du composant C3 au composant B1. Le titulaire du brevet a fait valoir que dans D10, on ne savait pas encore au moment de choisir le durcisseur C3 si le durcisseur retenu était adapté au substrat et aux conditions de transformation, cela n'étant établi qu'après le collage et la caractérisation de la force adhésive. La caractéristique selon laquelle le choix était opéré de façon ciblée, à savoir en fonction des substrats et des conditions de transformation, faisait donc défaut. La chambre n'a pas souscrit à cette argumentation. Même en suivant l'interprétation proposée par le titulaire du brevet pour la revendication 1, il n'existait de différence que sur le plan

nicht technischer, d. h. rein gedanklicher Hinsicht, nämlich dahingehend, dass anspruchsgemäß bereits während der Auswahl der Komponente B die Erkenntnis vorhanden sein muss, dass die ausgewählte Menge an ein bestimmtes Substrat und bestimmte Verarbeitungsbedingungen angepasst ist, während diese Erkenntnis in D10 erst im Anschluss an diese Auswahl entstanden ist. Die Kammer wies darauf hin, dass ein rein auf gedanklicher Ebene bestehender, nämlich sich ausschließlich auf das Vorhandensein einer Erkenntnis begründender Unterschied, ohne dass dieser einen Niederschlag in den technischen Merkmalen des Anspruchsgegenstandes findet, die Neuheit nicht begründen kann. Die Kammer verwies auf G 2/88 (ABl. 1990, 93), in der festgestellt wurde, dass eine beanspruchte Erfindung nur dann neu ist, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet. Entsprechend kann gemäß dieser Entscheidung ein Merkmal rein gedanklicher Art kein neues technisches Merkmal im Sinn des Art. 54 EPÜ darstellen, sodass die Neuheit zu verneinen ist, wenn die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind. Dieser Ansatz wurde auch in den Entscheidungen T 959/98, T 553/02 und T 154/04 verfolgt.

#### 4. Erste und zweite medizinische Verwendung

##### 4.1 Zweckgebundene Erzeugnisansprüche und schweizerische Ansprüche – Schutzzumfang

(CLB, I.C.7.2.3)

In T 1021/11 umfasste der Hauptantrag zwei unabhängige Ansprüche für dieselbe medizinische Indikation ein und desselben Stoffs; einer der Ansprüche war in der schweizerischen Form und der andere gemäß Art. 54 (5) EPÜ abgefasst. Da die Sache bereits anhängig war, als die Entscheidung G 2/08 (ABl. 2010, 456) erging, gehörte die Anmeldung zu jenen, bei denen die schweizerische Anspruchsform grundsätzlich noch zulässig war. Für die vorliegende Anmeldung waren also beide Anspruchsformate verfügbar, und der Hauptantrag enthielt Ansprüche beider Formate, sodass sich die Frage stellte, ob in einem einzigen Anspruchssatz beide Anspruchstypen nebeneinander vorliegen dürfen. Die Kammer schloss sich der in T 1570/09 vertretenen Auffassung an, wonach die Entscheidung G 2/08 Anmeldern kein uneingeschränktes Recht einräumt, in einem

established on the basis of a distinction made only mentally, i.e. derived solely from pre-existing knowledge and not reflected in the technical features of the claimed subject-matter. It cited the Enlarged Board's ruling in G 2/88 that a claimed invention lacked novelty unless it included at least one essential technical feature distinguishing it from the prior art. It followed from that decision that a feature of a merely mental nature could not be a new technical feature for the purposes of Art. 54 EPC and, therefore, that a claim containing only already known technical features could not be considered novel. This approach was also taken in T 959/98, T 553/02 and T 154/04.

#### 4. First and second medical use

##### 4.1 Purpose-limited product claims and Swiss-type claims – scope of protection

(CLB, I.C.7.2.3)

In T 1021/11 the main request comprised two independent claims for the same medical indication of the same substance, one claim drafted in the Swiss-type format and the other claim following the provisions in Art. 54(5) EPC. The application had been pending when decision G 2/08 (OJ 2010, 456) was issued and therefore belonged to the category of applications in which the Swiss-type format could, as a general rule, still be used. As both claim formats were available for the application and claims in both formats were present in the main request, the question arose whether both claim types could be present in a single set of claims. The board concurred with the conclusion reached in T 1570/09 that decision G 2/08 did not give applicants an absolute right to draft two independent claims in one single set of claims for

purement intellectuel et non technique, à savoir en ceci que, selon la revendication, on devait savoir, dès le moment de choisir le composant B, que la quantité choisie était adaptée à un substrat et à des conditions de transformation spécifiques, alors que dans le document D10, ce constat n'était établi qu'une fois le choix effectué. La chambre a fait remarquer qu'une différence qui n'existe qu'au niveau intellectuel, à savoir qui ne repose que sur l'existence d'une découverte, sans répercussion sur les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué, ne peut servir de fondement à la nouveauté. La chambre a fait référence à la décision G 2/88 (JO 1990, 93), où il est dit que pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle. Ainsi, selon cette décision, une caractéristique à caractère purement intellectuel ne constitue pas une caractéristique technique au sens de l'art. 54 CBE, de sorte que la nouveauté n'est pas reconnue lorsque les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues. Cette approche a aussi été suivie dans les décisions T 959/98, T 553/02 et T 154/04.

#### 4. Première et deuxième application thérapeutique

##### 4.1 Revendications de substance proposée à une fin spécifique et revendications de type suisse – étendue de la protection

(CLB, I.C.7.2.3)

L'affaire T 1021/11 concernait une requête principale comprenant deux revendications indépendantes relatives à la même indication médicale de la même substance. L'une était rédigée sous forme de revendication de type suisse et l'autre suivant les dispositions de l'art. 54(5) CBE. La demande en question était en instance lorsque la décision G 2/08 (JO 2010, 456) a été rendue, et elle faisait donc partie du groupe de demandes pour lequel la forme suisse pouvait, en principe, être encore utilisée. Étant donné qu'il était possible de recourir à ces deux formes de revendication pour la demande en question et que des revendications rédigées sous ces deux formes figuraient dans la requête principale, la question s'est posée de savoir si les deux types de revendications pouvaient encore être présents dans un seul jeu de revendications. La chambre s'est



Anspruchssatz zwei unabhängige Ansprüche für ein und dieselbe medizinische Verwendung ein und desselben Stoffs zu formulieren, also einen in der schweizerischen Form und einen in der Form gemäß Art. 54 (5) EPÜ. Andererseits konnte die Kammer G 2/08 aber auch kein Verbot einer Koexistenz solcher Ansprüche in einem Anspruchssatz entnehmen, da die Entscheidung keine diesbezügliche Aussage enthielt. Nach sorgfältiger Prüfung der Begründung in T 1570/09 gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall mehrere Erwägungen gegen eine Beanstandung des Vorhandenseins beider Anspruchsformate in einem Anspruchssatz sprechen: Erstens merkte sie an, dass für ein und denselben Anspruchssatz gleichzeitig sowohl die Bestimmungen des EPÜ 1973 als auch die des revidierten EPÜ gelten können. Zweitens sei das Fortbestehen der schweizerischen Anspruchsform - parallel zu den Bestimmungen des Art. 54 (5) EPÜ - eine unmittelbare Folge der von der Großen Beschwerdekammer in G 2/08 getroffenen Übergangsregelung. Drittens sah die Kammer keinen Grund, einem Anmelder in dieser Übergangsphase die Verwendung der beiden verfügbaren Formate zu verwehren, und hielt deren Verwendung in ein und demselben Anspruchssatz für vertretbar. Obwohl die Ansprüche in den beiden Formaten Patentschutz für dieselbe medizinische Verwendung bieten, unterscheiden sich die Anspruchsgegenstände doch aufgrund der jeweiligen Anspruchskategorie in Kombination mit ihren technischen Merkmalen (T 1780/12, T 879/12). Schließlich kann ein Anmelder auch durch Einreichung zweier Patentanmeldungen mit demselben wirksamen Datum (parallele Anmeldungen, Stamm-/Teilanmeldung oder Prioritäts-/Nachanmeldung) Patentschutz für dieselbe zweite oder weitere medizinische Verwendung in beiden verfügbaren Anspruchsformaten erlangen. Die Kammer hatte somit keine Einwände gegen das Vorhandensein beider Anspruchsformate in einem Anspruchssatz, da im Fall der vorliegenden Anmeldung beide Formate zulässig waren. Sie verwies darauf, dass auch in vergleichbaren früheren Fällen keine Einwände erhoben wurden (s. T 396/09 und T 1869/11), wenn gleich in den betreffenden Entscheidungen auf die Frage nicht explizit eingegangen wurde.

one and the same medical indication of one and the same substance, one of those claims being in the Swiss-type format and the other in the format in accordance with Art. 54(5) EPC. However, it appeared to the board that no prohibition of the coexistence of such claims in one claim set could be deduced from G 2/08 either, as it was silent in this respect. Having carefully examined the reasoning given in decision T 1570/09, the board found that several factors prevented it from objecting to the presence of claims in the two formats in one single set of claims in the case before it. Firstly, it noted that a single set of claims could be governed by provisions of the EPC 1973 and the revised EPC at the same time. Secondly, the continued existence of the Swiss-type format, in parallel to the provisions of Art. 54(5) EPC, was a direct consequence of the transitional arrangement provided for by the Enlarged Board in decision G 2/08. Thirdly, the board saw no reason to prevent an applicant from choosing both available formats during the interim period and considered it justified to do so in one set of claims. Even though the claims in both formats provided patent protection for the same medical indication, there was a difference in the subject-matter of the claims due to their category, in combination with their technical features (T 1780/12, T 879/12). Thus, by filing two patent applications having the same effective date (two parallel applications or parent/divisional or priority/subsequent application) it was possible for an applicant to obtain patent protection for the same second or further medical indication in both available claim formats. The board therefore did not object to the presence of both formats in a single set of claims, as both formats were applicable to the present application. The board noted that no objections had been raised in similar previous cases (see T 396/09 and T 1869/11), even if the issue had not been discussed in those decisions.

ralliée à la conclusion tirée dans l'affaire T 1570/09, selon laquelle la décision G 2/08 ne donnait pas aux demandeurs le droit absolu de rédiger deux revendications indépendantes dans un seul jeu de revendications pour une seule et même indication médicale d'une seule et même substance, l'une sous la forme de type suisse et l'autre sous la forme prévue à l'art. 54(5) CBE. La chambre a cependant considéré que, d'un autre côté, on ne pouvait déduire de la décision G 2/08 que la coexistence de ces revendications dans un seul jeu de revendications était interdite, puisque cette décision était muette à ce sujet. Après avoir examiné avec soin les motifs fournis dans la décision T 1570/09, elle a estimé que plusieurs éléments de réflexion l'empêchaient de soulever une objection quant à la présence, dans un seul jeu de revendications, de revendications rédigées sous les deux formes. Elle a tout d'abord souligné qu'un seul jeu de revendications pouvait être régi à la fois par les dispositions de la CBE 1973 et par celles de la CBE révisée. Elle a ensuite indiqué que le fait que la forme de type suisse subsistait parallèlement aux dispositions de l'art. 54(5) CBE était une conséquence directe de la disposition transitoire prévue par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/08. Enfin, la chambre a déclaré qu'elle ne voyait aucune raison d'empêcher un demandeur de choisir, pendant la période de transition, les deux formes de revendication disponibles et elle a estimé qu'il était justifié de le faire dans un seul jeu de revendications. Même si les revendications rédigées sous les deux formes conféraient une protection par brevet pour la même indication médicale, leur objet différait en raison de leur catégorie et de leurs caractéristiques techniques (T 1780/12 et T 879/12). En déposant deux demandes de brevet ayant la même date effective (deux demandes parallèles, ou une demande initiale/divisionnaire, ou une demande établissant la priorité/une demande ultérieure), un demandeur pouvait du reste obtenir une protection par brevet pour une seule et même deuxième indication médicale, ou une seule et même indication médicale ultérieure, avec les deux formes de revendication disponibles. La chambre n'avait donc pas d'objection quant à la présence de ces deux formes dans un seul jeu de revendications, puisqu'elles pouvaient être utilisées dans la demande en cause. La chambre a relevé qu'aucune objection n'avait été élevée dans des affaires antérieures similaires (cf. T 396/09 et T 1869/11), même si

## 4.2 Neuheit der therapeutischen Anwendung

(CLB, I.C.7.2.4)

In **T 773/10** war Anspruch 1 auf die Verwendung einer Dialysemembran zur Behandlung von multiplen Myelomen gerichtet. Unstrittig war, dass alle strukturellen Merkmale der Dialysemembran bereits im Dokument D1 offenbart waren. Art. 54 (5) EPÜ besagt, dass Art. 54 (2) EPÜ die Patentierbarkeit von aus dem Stand der Technik bekannten Stoffen oder Stoffgemischen zur Anwendung in einem in Art. 53 c) EPÜ genannten Verfahren nicht ausschließt, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. Die Kammer erklärte, dass mit Art. 54 (5) EPÜ eine besondere Neuheitsbeurteilung für zweckgebundene Merkmale eingeführt worden sei. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers zufolge war die in Anspruch 1 beanspruchte spezielle Verwendung der Dialysemembran zur Behandlung multipler Myelome, d. h. ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, nicht aus dem Stand der Technik bekannt. Somit galt es zu entscheiden, ob die besondere Form der Neuheitsbeurteilung gemäß Art. 54 (5) EPÜ auf diese Membran anwendbar sein könnte und ob die beanspruchte Membran als "Stoff oder Stoffgemisch" im Sinne des Art. 54 (5) EPÜ aufgefasst werden sollte. Bezugnehmend auf die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ 2000 stellte die Kammer nicht infrage, dass die Entscheidung G 1/83 auf neue Anwendungen von Verbindungen oder "Stoffen" abstellt, d. h. von Erzeugnissen der pharmazeutischen Industrie, die gemeinhin als "Medikamente" oder "Arzneimittel" bezeichnet werden. Die Einlassung, dass sich der Gesetzgeber in der Entstehungsgeschichte nicht mit neuen Anwendungen anderer medizinischer Erzeugnisse als Verbindungen oder "Stoffe" befasst habe, also nicht mit den gemeinhin als "Medikamente" oder "Arzneimittel" bezeichneten pharmazeutischen Erzeugnissen, kann nicht als Beweis dafür dienen, dass er diese Erzeugnisse in den "Stoffen oder Stoffgemischen" inbegriffen wissen wollte. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass sich der Begriff "Stoffe oder Stoffgemische" in Art. 54 (5) EPÜ nicht auf alle Erzeugnisse zur spezifischen Anwendung in einem in Art. 53 c) EPÜ genannten Verfahren erstreckt. Sie verwies auf T 2003/08, wo ein Anspruch gewährt worden war, der eine neue Anwendung einer "Säule" zur extrakorporalen Behandlung betraf. In dieser

## 4.2 Novelty of the therapeutic application

(CLB, I.C.7.2.4)

In **T 773/10** claim 1 was directed to a new use of a dialysis membrane for the treatment of multiple myeloma. It was undisputed that document D1 disclosed all the structural features of the dialysis membrane. Art. 54(5) EPC states that Art. 54(2) EPC does not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Art. 53(c) EPC, provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. The board stated that these provisions introduced a special assessment of novelty for purpose-related features. According to the appellant's submissions, the specific use of the dialysis membrane claimed in claim 1 for the treatment of multiple myeloma, i.e. a method of treatment by therapy of the human body, was not comprised in the state of the art. Therefore, it was crucial to determine whether the special assessment of novelty set out in Art. 54(5) EPC might apply to such a membrane and whether the claimed membrane should be considered a "substance or composition" within the meaning of Art. 54(5) EPC. Referring to the "travaux préparatoires" for the EPC 2000 the board had no doubt that decision G 5/83, had focused on new uses of compounds or "substances", i.e. products of the pharmaceutical industry generally referred to as "medicaments" or "drugs". However, showing that the legislative history did not include discussions on new uses of medical products other than compounds or "substances", i.e. products of the pharmaceutical industry generally referred to as "medicaments" or "drugs", could not establish that the legislator had intended to include any such products within the meaning of "substance or composition". The board came to the conclusion that the scope of the term "substance or composition" in Art. 54(5) EPC did not extend to all products for a specific use in a method referred to in Art. 53(c) EPC. The board referred to T 2003/08, which allowed a claim directed to a new use of a column for an extracorporeal treatment. However, in that decision it was not the column as such which had been regarded as the "substance or composition" the new use of which could confer novelty according to Art. 54(5) EPC. Rather, the column contained a ligand constituting the

cette question n'avait pas été abordée dans les décisions concernées.

## 4.2 Nouveauté de l'application thérapeutique

(CLB, I.C.7.2.4)

Dans l'affaire **T 773/10**, la revendication 1 portait sur une nouvelle utilisation d'une membrane de dialyse destinée au traitement du myélome multiple. Le fait que le document D1 divulguait toutes les caractéristiques structurelles de la membrane de dialyse n'était pas contesté. Conformément à l'art. 54(5) CBE, l'art. 54(2) CBE n'exclut pas la brevetabilité d'une substance ou composition faisant partie de l'état de la technique, pour une utilisation dans une méthode visée à l'art. 53c) CBE, à condition que son utilisation dans cette méthode ne soit pas comprise dans l'état de la technique. La chambre a indiqué que ces dispositions introduisaient une évaluation particulière de la nouveauté pour les caractéristiques limitées à une utilisation spécifique. Le requérant avait fait valoir que l'utilisation spécifique de la membrane de dialyse faisant l'objet de la revendication 1, en vue du traitement du myélome multiple, à savoir une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, n'était pas comprise dans l'état de la technique. Il était donc crucial de déterminer si la membrane revendiquée pouvait faire l'objet de l'évaluation particulière de la nouveauté au titre de l'art. 54(5) CBE et si elle devait être considérée comme une "substance ou composition" au sens de l'art. 54(5) CBE. Se référant aux travaux préparatoires relatifs à la CBE 2000, la chambre n'a pas remis en cause le fait que la décision G 6/83 mettait l'accent sur les nouvelles utilisations de composés ou "substances", à savoir de produits de l'industrie pharmaceutique généralement désignés sous le terme de "médicaments". Affirmer que la question des nouvelles utilisations de produits médicaux autres que des composés ou "substances", à savoir de produits de l'industrie pharmaceutique généralement désignés sous le terme de "médicaments", n'avait pas été examinée lors des travaux préparatoires, ne permet pas d'établir que l'intention du législateur était d'assimiler ces produits à des "substances ou compositions". La chambre a conclu que les termes "substance ou composition" figurant à l'art. 54(5) CBE ne couvraient pas tous les produits destinés à une utilisation spécifique dans une méthode visée à l'art. 53c) CBE. Elle a cité la décision T 2003/08, dans laquelle une

Entscheidung war jedoch nicht die Säule an sich als "Stoff oder Stoffgemisch" angesehen worden, deren neue Anwendung dem Erfindungsgegenstand gemäß Art. 54 (5) EPÜ Neuheit verleihen kann, sondern ein in der Säule enthaltener Ligand, der als Wirkstoff den therapeutischen Effekt bewirkte. Nach Auffassung der Kammer war der vorliegende Fall jedoch anders gelagert: die beanspruchte Dialysemembran enthielt keinen weiteren Stoff bzw. kein weiteres Stoffgemisch, der oder das als Wirkstoff im Sinne der Entscheidung T 2003/08 angesehen werden könnte. Folglich war die besondere Form der Neuheitsbeurteilung gemäß Art. 54 (5) EPÜ für die beanspruchte Dialysemembran nicht anwendbar. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen.

#### 5. Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung – Verfahrensansprüche

(CLB, I.C.8.1.3 e))

In T 151/13 führte die Kammer aus, dass der Zweck eines bestimmten Reagens in einem bekannten chemischen Prozess kein funktionelles technisches Merkmal im Sinne von G 2/88 (ABl. 1990, 93) ist und dem Prozess keine Neuheit verleiht. Nach G 2/88 kann Neuheit im Sinne des Art. 54 (1) EPÜ zuerkannt werden, wenn die Entdeckung einer neuen technischen Wirkung eines bekannten Stoffs zu einer Erfindung führt, die in den Ansprüchen als Verwendung dieses Stoffs für einen bis dahin unbekannt, neuen nicht medizinischen Zweck definiert wird, der dieser Wirkung entspricht (d. h. ein neues funktionelles technisches Merkmal), selbst wenn das einzige neue Merkmal in diesem Anspruch der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird. In Dokument 2 waren alle Verfahrensmerkmale von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 offenbart. Nach Auffassung des Beschwerdeführers war Anspruch 1 ein Verwendungsanspruch im Sinne von G 2/88, dessen Gegenstand gegenüber Dokument (2) neu war, weil die technische Wirkung der Verwendung von Chlorwasserstoff unter überatmosphärischem Partialdruck und des Inkontaktbringens ohne wesentliches Entfernen von Wasser zur Reduzierung der Menge von 1,2,3-Trichlorpropan, chlorierten Ethern und Oligomeren im Produkt zuvor nicht offenbart war. Die Kammer befand, dass der in Dokument (2) offenbarte, ansonsten iden-

"active" ingredient responsible for the "therapeutic effect". In the board's view, the case before it was different. The claimed dialysis membrane did not contain any further substance or composition which might constitute an "active" ingredient within the meaning of decision T 2003/08. It followed that for the claimed dialysis membrane the exceptional novelty assessment as set forth in Art. 54(5) EPC did not apply. The application was refused.

#### 5. Second (or further) non-medical use – process claims

(CLB, I.C.8.1.3 e))

In T 151/13 the board stated that the purpose of a particular reagent in a known chemical process is not a functional technical feature in the sense of G 2/88 (OJ 1990, 93) and does not render said process novel. According to G 2/88, novelty within the meaning of Art. 54(1) EPC can be acknowledged in cases where the discovery of a new technical effect of a known substance leads to an invention which is defined in the claim in terms of a use of that substance for a hitherto unknown, new non-medical purpose reflecting said effect (i.e. a new functional technical feature), even if the only novel feature in that claim is the purpose for which the substance is used. Document 2 disclosed all the process features of claim 1 of auxiliary request 2. The appellant argued that claim 1 was a use claim in the sense of G 2/88, such that the subject-matter thereof was novel over document (2) in view of the previously undisclosed technical effect of the use of superatmospheric partial pressure of hydrogen chloride, without the substantial removal of water during the contacting step, in order to reduce the level of 1,2,3-trichloropropane, chlorinated ethers and oligomers in the product. The board held that the otherwise identical process disclosed in document (2) had to result in the same levels of 1,2,3-trichloropropane, chlorinated ethers and oligomers being produced as in the process defined in the claim, i.e. there was no reduction in

revendication relative à une nouvelle utilisation d'une colonne pour un traitement extracorporel avait été admise. Cependant, dans cette décision, ce n'était pas la colonne en tant que telle qui avait été considérée comme la "substance ou composition" dont la nouvelle utilisation pouvait conférer le caractère de nouveauté en vertu de l'art. 54(5) CBE. La colonne contenait en effet un ligand qui constituait le principe "actif" à l'origine de l'"effet thérapeutique". La chambre a estimé que l'affaire dont elle était chargée était différente. La membrane de dialyse revendiquée ne contenait pas d'autre substance ou composition susceptible de constituer un principe "actif" conformément à la décision T 2003/08. Il s'ensuivait que la membrane de dialyse revendiquée ne pouvait faire l'objet d'une évaluation particulière de la nouveauté en vertu de l'art. 54(5) CBE. La demande a été rejetée.

#### 5. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique – revendications de procédé

(CLB, I.C.8.1.3 e))

Dans l'affaire T 151/13, la chambre a affirmé que le but d'un réactif spécifique dans un procédé chimique connu ne constitue pas une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision G 2/88 (JO 1990, 93) et ne rend pas ledit procédé nouveau. Conformément à cette décision, la nouveauté au sens de l'art 54(1) CBE peut être reconnue lorsque la découverte d'un nouvel effet technique d'une substance connue donne lieu à une invention qui est définie dans la revendication par une utilisation de ladite substance en vue d'un usage non médical nouveau, jusqu'alors inconnu, reflétant ledit effet (nouvelle caractéristique technique fonctionnelle), même si la seule caractéristique nouvelle de cette revendication est le but dans lequel la substance est utilisée. Le document 2 divulguait toutes les caractéristiques de procédé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2. Le requérant a fait valoir que la revendication 1 était une revendication d'utilisation au sens de la décision G 2/88 et que l'objet de cette revendication était nouveau par rapport au document 2 compte tenu de l'effet technique non divulgué jusqu'alors consistant en l'utilisation de la pression partielle superatmosphérique du chlorure d'hydrogène, sans élimination importante d'eau pendant l'étape de contact, dans le but de réduire les quantités d'1,2,3-trichloropropane, d'éthers chlorés et d'oligomères dans le

tische Prozess dieselbe Menge an 1,2,3-Trichlorpropan, chlorierten Ethern und Oligomeren hervorbringen muss wie der im Anspruch definierte Prozess, und die Menge dieser Verbindungen gegenüber Beispiel 1 in Dokument 2 somit nicht reduziert wird.

### C. Erfindersche Tätigkeit

#### 1. Nächstliegender Stand der Technik

##### 1.1 Allgemeines zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik

(CLB, I.D.3.1)

Im Ex-parte-Verfahren **T 2517/11** focht der Beschwerdeführer die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung seiner Patentanmeldung an. Anmeldungsgegenstand waren auf Transformation basierende Kodierungs- und Dekodierungsverfahren mit adaptiven Fenstern. Der Beschwerdeführer beanstandete in erster Linie die Vorgehensweise der Prüfungsabteilung, nämlich in D1 als nächstliegendem Stand der Technik nach einem verborgenen technischen Merkmal zu suchen, das nur mittels einer mathematischen Analyse auffindbar war. Die Kammer befand, dass die mathematische Beweisführung der Prüfungsabteilung tatsächlich die Feststellung erlaubt, dass das Merkmal der Äquivalenz der Analyse- und Synthesefenster im Verfahren gemäß D1 vorhanden und daher zugänglich ist. Die Kammer stützte sich insbesondere auf die Stellungnahme G 1/92 (ABl. 1993, 277, Nr. 2 der Gründe).

In **T 2517/11** urteilte die Kammer daher, dass die Tatsache, dass ein "verborgenes" technisches Merkmal - d. h. ein Merkmal, das in einem Dokument des Stands der Technik implizit enthalten, durch bloße Lektüre aber nicht feststellbar ist - eines aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrens nur anhand einer mathematischen Beweisführung auffindbar ist, seiner Berücksichtigung als offenbartes technisches Merkmal nicht entgegensteht, denn die mathematische Beweisführung zeigt die Zugänglichkeit des "verborgenen" Merkmals. Das Vorbringen, es bestehe objektiv keinerlei Anlass zu einer solchen Beweisführung, ändert nichts an dieser Feststellung (vgl. Nrn. V und 5.2.1 der Gründe). Darüber hinaus resultiert dieser Ansatz aus dem objektiven Charakter des von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern

the level of these compounds vis-à-vis example 1 in document (2).

### C. Inventive step

#### 1. Closest prior art

##### 1.1 Determination of closest prior art in general

(CLB, I.D.3.1)

In ex parte case **T 2517/11** the appellant's main grievance in its appeal against the examining division's decision to refuse its application claiming methods of transform-based coding/decoding with adaptive windows was that it was based on a hidden technical feature in the closest prior art (D1) that could only be detected by a mathematical analysis. The board held that the examining division's mathematical analysis had indeed shown that the method according to D1 included the feature of equivalent analysis and synthesis windows, and that this feature therefore had to be regarded as having been made publicly available.

Citing G 1/92 (OJ 1993, 277, point 2 of the Reasons) in particular, the board held that the fact that a technical feature of a known method was "hidden" - i.e. implicit in a prior-art document and not identifiable on a mere reading of that document - and could be detected only by way of a mathematical analysis did not mean that it could not be taken into account as a disclosed feature. If an analysis revealed such a "hidden" feature, that showed it was publicly available; whether there had been any objective reason to carry out the analysis was irrelevant (see point V and point 5.2.1 of the Reasons). This followed from the objective nature of the problem-solution approach developed in the boards' case law, which entailed consideration of all technical features comprised in the closest prior art, regardless of whether

produit. La chambre a estimé que le procédé, sinon identique, défini dans le document 2 aboutissait nécessairement à la production des mêmes quantités d'1,2,3-trichloropropane, d'éthers chlorés et d'oligomères que le procédé défini dans la revendication en cause, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune réduction de la quantité de ces composés par rapport à l'exemple 1 du document 2.

### C. Activité inventive

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

##### 1.1 Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche

(CLB, I.D.3.1)

Dans l'affaire ex parte **T 2517/11**, le recours était dirigé contre la décision de la division d'examen rejetant la demande relative à un procédé de codage/décodage par transformée, à fenêtres adaptatives. Le requérant contestait en premier lieu la manière de procéder de la division d'examen consistant à rechercher dans D1 - l'état de la technique le plus proche - une caractéristique technique cachée que seule une analyse mathématique aurait permis de révéler. La chambre a estimé que la démonstration mathématique effectuée par la division d'examen avait en effet permis d'établir que la caractéristique d'équivalence des fenêtres d'analyse et de synthèse était bel et bien présente dans le procédé de D1, et qu'elle était donc accessible. Elle s'est notamment appuyée sur l'avis G 1/92 (JO 1993, 277, point 2 des motifs).

Selon la chambre, le fait que l'existence d'une caractéristique technique "cachée" - à savoir une caractéristique implicitement présente dans un document de l'état de la technique dont l'existence ne saurait, cependant, être établie à la seule lecture du document considéré - d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique "cachée". L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat (cf. points V et 5.2.1 des motifs). La chambre a en outre estimé que cette approche

entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, dem zufolge alle technischen Merkmale des nächstliegenden Stands der Technik zu berücksichtigen sind, ob sie nun direkt ermittelbar oder verborgen, aber zugänglich sind. In einer anderen Frage der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit kam die Kammer hingegen anders als die Prüfungsabteilung zu dem Schluss, dass ein Nahe-liegen nicht gegeben ist: Nach Neuformulierung der technischen Aufgabe und unter Berücksichtigung von D2 stellte sie fest, dass, selbst wenn in D2 tatsächlich, wie von der Prüfungsabteilung ausgelegt, zwei Alternativen vorgeschlagen worden wären, nämlich symmetrische oder aber unsymmetrische Fenster, dies allein nicht den Schluss erlaubt hätte, dass die ausgewählte Lösung naheliegend ist. Nur wenn die beiden Alternativen im Kontext der vorliegenden Anmeldung als äquivalent angesehen worden wären, hätte man daraus folgern können, dass die unter zwei technisch äquivalenten Möglichkeiten beliebig ausgewählte Lösung naheliegend ist. In der streitigen Anmeldung wird nun aber durch Unterstreichen der Vorteile unsymmetrischer Fenster hinlänglich gezeigt, dass dies nicht der Fall war.

Im Ex-parte-Fall **T 1742/12** teilte die Kammer dem Beschwerdeführer in einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Meinung mit, dass die beanspruchte Erfindung gegenüber D1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Der Anmelder (Beschwerdeführer) machte geltend, dass die Kammer den Aufgabe-Lösungs-Ansatz falsch angewandt habe, denn D1 sei nicht der "nächstliegende Stand der Technik" gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Das vom Beschwerdeführer eingeführte Dokument D6 sei näherliegend als D1. Der Beschwerdeführer beantragte die Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer, von denen Frage 1 wie folgt lautete: "1. Kann es - wenn mehrere Dokumente des Stands der Technik im Sinne des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden könnten - auch legitim sein, mehrere angeblich nächstliegende Dokumente des Stands der Technik als Ausgangspunkt zu verwenden, oder muss ein einziger Stand der Technik als der nächstliegende bestimmt werden?"

they were directly identifiable or hidden, since even hidden features were publicly available. On a different aspect of the examination of inventive step, however, the board disagreed with the examining division's finding of obviousness. Having reformulated the problem and taken D2 into account, it observed that, even if, as the examining division had interpreted it, D2 had proposed using either of the two alternatives, i.e. symmetric or dissymmetric windows, that in itself was not enough to find that the appellant's solution was obvious. Only if its application had treated those two alternatives as equivalents could its solution – which it would then have chosen arbitrarily between two technically possible equivalents – be considered obvious. The application, however, highlighted the advantages of using dissymmetric windows and so amply showed that this was not the case.

In ex parte case **T 1742/12**, in an annex to the summons to oral proceedings, the board informed the appellant of its preliminary opinion that the claimed invention lacked an inventive step over D1. The applicant (appellant) argued that the board had applied the problem-solution approach incorrectly because D1 was not "the closest prior art" as understood in the established jurisprudence of the boards of appeal. D6, introduced by the appellant, was closer than D1. The appellant requested "that questions be referred to the Enlarged Board of Appeal", question 1 including the following: "1. Where there are multiple pieces of prior art which could be considered to be the closest prior art in the sense required by the problem-solution approach, is it ever legitimate to start from multiple different alleged closest prior art documents, or must a single piece of prior art be identified as the closest?" According to the board, if a piece of prior art can be identified as the "closest" prior art or the "most promising springboard" and it can be shown that, starting from this prior art, the claimed invention is non-obvious,

résultait du caractère objectif de l'approche problème-solution, telle que développée par la jurisprudence des chambres de recours, approche qui conduit à prendre en compte toutes les caractéristiques techniques de l'état de la technique le plus proche, que celles-ci soient directement identifiables, ou bien cachées, dès lors que ces dernières sont néanmoins accessibles. En revanche, sur un autre aspect de l'examen de l'activité inventive et contrairement à la division d'examen, la chambre a conclu à l'absence d'évidence. Suite à la reformulation du problème technique et à la prise en compte de D2, la chambre a ainsi observé que même si D2 avait effectivement proposé, comme l'a interprété la division d'examen, de recourir aux deux branches de l'alternative, à savoir de recourir à des fenêtres symétriques ou, au contraire, dissymétriques, ce constat n'aurait pas suffi en tant que tel à établir l'évidence de la solution retenue. Ce n'est, en effet, que si les deux branches de l'alternative avaient été considérées équivalentes, dans le contexte de la demande en instance, qu'il aurait alors été possible de conclure à l'évidence de la solution retenue au titre d'un choix, arbitraire, entre deux possibilités techniquement équivalentes. Or, la demande litigieuse démontrait amplement, en soulignant les avantages de recourir à des fenêtres dissymétriques, que ce n'était pas le cas.

Dans l'affaire ex parte **T 1742/12**, la chambre a informé le requérant, dans une annexe à la citation à la procédure orale, de son avis préliminaire selon lequel l'invention revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document D1. Le demandeur (requérant) a fait valoir que la chambre avait mal appliqué l'approche problème-solution, étant donné que le document D1 n'était pas "l'état de la technique le plus proche" au sens de la jurisprudence constante des chambres de recours. Le document D6, introduit par le requérant, était plus proche que le document D1. Le requérant a demandé "que la Grande Chambre de recours soit saisie de questions". Parmi elles, la question 1 était formulée comme suit : "1. Lorsqu'il existe plusieurs éléments de l'état de la technique pouvant être considérés comme l'état de la technique le plus proche au sens requis par l'approche problème-solution, est-il légitime de prendre comme point de départ divers documents reflétant prétendument l'état de la technique le plus proche ou bien convient-il d'identifier un seul document de l'état de la technique comme étant le

**T 1742/12** enthält detaillierte Ausführungen zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik. Die Kammer stellte darin Folgendes fest: Wenn ein Stand der Technik als "nächstliegender" Stand der Technik oder als das "vielversprechendste Sprungbrett" bestimmt werden kann und ausgehend von diesem Stand der Technik gezeigt werden kann, dass die beanspruchte Erfindung nicht naheliegend ist, dann kann die beanspruchte Erfindung erst recht nicht naheliegend sein, wenn von einem anderen Stand der Technik ausgegangen wird. Auf eine ausführliche Prüfung der erfinderischen Tätigkeit mit dem anderen Stand der Technik als Ausgangspunkt kann daher verzichtet werden. Der Beschwerdeführer war der Ansicht, die Kammer habe den "nächstliegenden Stand der Technik" und nicht nur einen "geeigneten Ausgangspunkt" zu wählen. Dem stimmte die Kammer nicht zu und bekräftigte vielmehr die Feststellungen in T 967/97 und T 21/08: Wenn dem Fachmann mehrere gangbare Wege offenstehen, d. h. von mehreren unterschiedlichen Dokumenten ausgehende Wege, die zu der Erfindung führen könnten, erfordert es die Ratio des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, die Erfindung in Bezug auf alle diese Wege zu prüfen, bevor ihr die erfinderische Tätigkeit zugesprochen wird. Ist die Erfindung für den Fachmann im Hinblick auf mindestens einen dieser Wege naheliegend, so ist sie nicht erfinderisch. Gemäß T 967/97 muss, wenn die erfinderische Tätigkeit verneint wird, die Wahl des Ausgangspunkts zudem nicht konkret begründet werden. Darüber hinaus rief die Kammer die Lehre von T 710/97 und T 824/05 in Erinnerung. Demnach kann es vorkommen, dass ein Stand der Technik in Bezug auf den beabsichtigten Zweck oder anderweitig so "weitab" von der beanspruchten Erfindung liegt, dass es als unvorstellbar angesehen werden darf, dass der Fachmann durch Modifikation dieses Stands der Technik zu der beanspruchten Erfindung gelangt. Ein solcher Stand der Technik könnte als "ungeeignet" bezeichnet werden. Dies schließt nach Auffassung der Kammer aber nicht aus, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von einem Stand der Technik auszugehen, der einen abweichenden Zweck hat. Wenn ein Vorbringen zeigt, dass die beanspruchte Erfindung gegenüber einem Stand der Technik naheliegend ist, kann dieses Argument nicht durch die bloße Einführung eines anderen Stands der Technik entkräftet werden. Außerdem entschied die Kammer, der Großen Beschwerdekammer keine Fragen vorzulegen.

then the claimed invention can only be even less obvious starting from any other piece of prior art, and therefore a detailed inventive step assessment starting from the other prior art can be dispensed with. According to the appellant, the board was obliged to choose the "closest prior art" and not merely "a suitable starting point". The board disagreed and endorsed rather the findings in T 967/97 and T 21/08. In these decisions it was found that if the skilled person had a choice of several workable routes, i.e. routes starting from different documents, which might lead to the invention, the rationale of the problem-solution approach required that the invention be assessed relative to all these possible routes, before an inventive step could be acknowledged. Conversely, if the invention was obvious to the skilled person in respect of at least one of these routes, then an inventive step was lacking. In T 967/97 it was further stated that, if an inventive step was to be denied, the choice of starting point needed no specific justification. The board recalled also the teaching of T 710/97 and T 824/05. It may happen that a piece of prior art is so "remote" from the claimed invention, in terms of intended purpose or otherwise, that it can be argued that the skilled person could not conceivably have modified it so as to arrive at the claimed invention. Such prior art might be referred to as "unsuitable". However, in the board's judgement, this did not prohibit the consideration of an inventive step assessment starting from a piece of prior art with a different purpose. If an argument showing that the claimed invention was obvious over some prior art, this argument could not be refuted merely by the introduction of another piece of prior art. Furthermore, the board decided not to refer questions to the Enlarged Board of Appeal.

plus proche ?" La décision contient des motifs détaillés sur la question de la détermination de l'état de la technique le plus proche. Selon la chambre, si un élément de l'état de la technique peut être identifié comme étant l'état de la technique "le plus proche" ou le "tremplin le plus prometteur" et qu'il peut être prouvé qu'à partir de cet état de la technique, l'invention revendiquée n'est pas évidente, alors cette invention ne peut qu'être encore moins évidente à partir de tout autre élément de l'état de la technique et on peut donc se dispenser d'un examen approfondi de l'activité inventive à partir des autres éléments de l'état de la technique. D'après le requérant, la chambre était tenue de choisir "l'état de la technique le plus proche" et non simplement "un point de départ approprié". La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Elle a au contraire fait siennes les conclusions énoncées dans les décisions T 967/97 et T 21/08, où il avait été considéré que si l'homme du métier avait le choix entre plusieurs pistes valables, c'est-à-dire des pistes fondées sur des documents différents, qui pourraient mener à l'invention, la nature même de l'approche problème-solution exigeait que toutes les pistes soient examinées avant de pouvoir confirmer l'activité inventive. À l'inverse, si au moins une de ces pistes suggérait l'invention à l'homme du métier, il y avait alors défaut d'activité inventive. Dans l'affaire T 967/97, il avait été estimé en outre qu'en cas de négation de l'activité inventive, le choix du point de départ ne nécessitait pas de justification spécifique. La chambre a également rappelé l'enseignement des décisions T 710/97 et T 824/05. Il peut arriver qu'un élément de l'état de la technique soit si "éloigné" de l'invention revendiquée, pour ce qui est du but poursuivi ou autre, qu'il peut être soutenu que l'homme du métier n'aurait pas pu de façon concevable le modifier pour aboutir à l'invention revendiquée. Un tel état de la technique peut être qualifié de "non approprié". Cependant, selon la chambre, cela n'empêche pas d'envisager d'examiner l'activité inventive à partir d'un élément de l'état de la technique ayant un but différent. Si un argument montre que l'invention revendiquée est évidente par rapport à un certain état de la technique, cet argument ne pourrait être pas réfuté simplement par l'introduction d'un autre élément de l'état de la technique. Par ailleurs, la chambre a décidé de ne pas saisir la Grande Chambre de recours.

## 1.2 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts

(CLB, I.D.3.4.1)

In **T 1841/11** betraf die beanspruchte Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Silizium-Germanium-auf-Isolator-Substrats (SGOI). Nach Ansicht der Kammer hatte die beanspruchte Erfindung den Zweck bzw. das Ziel, ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleitersubstrats umfassend eine Silizium-Germanium-Schicht bereitzustellen. Der angefochtenen Entscheidung zufolge war der nächstliegende Stand der Technik das Dokument D2, das ein Verfahren zur Herstellung eines Substrats umfassend eine Germanium-Schicht offenbarte, wobei Letztere durch einen CVD-Prozess gebildet wurde. Die Kammer hatte zu entscheiden, ob Dokument D2 vor dem Hintergrund, dass Verfahren zur Herstellung eines Substrats umfassend eine Silizium-Germanium-Schicht aus dem Stand der Technik bekannt waren, als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit akzeptiert werden kann.

Die Kammer erklärte, dass der nächstliegende Stand der Technik denselben oder zumindest einen ähnlichen Zweck (ein ähnliches Ziel) betreffen sollte wie die beanspruchte Erfindung. Selbst wenn ein Stand der Technik vorliegt, der sich auf denselben Zweck bezieht, ist nicht ausgeschlossen, dass ein Dokument zu einem ähnlichen Zweck als besserer - oder zumindest gleichermaßen plausibler - nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird, sofern für den Fachmann auf Anhieb klar wäre, dass seine Offenbarung unmittelbar und allein mithilfe des allgemeinen Fachwissens für die Zwecke der beanspruchten Erfindung angepasst werden kann (Nr. 2.6 der Gründe).

Erscheint es trotz Vorliegens eines Stands der Technik, der denselben Zweck verfolgt wie die beanspruchte Erfindung (hier: Herstellung eines Halbleitersubstrats umfassend eine Silizium-Germanium-Schicht), dennoch sinnvoll, als nächstliegenden Stand der Technik eine Offenbarung zu wählen, die einen ähnlichen Zweck verfolgt (hier: Herstellung eines Halbleitersubstrats umfassend eine Germaniumschicht), so unterscheidet sich in der Regel mindestens eines der beanspruchten Merkmale, die dem Zweck der Erfindung entsprechen, vom Stand der Technik (hier: Silizium-Germanium-Schicht).

## 1.2 Selection of most promising starting point

(CLB, I.D.3.4.1)

In **T 1841/11** the claimed invention related to a method for manufacturing a silicon germanium on insulator (SGOI) substrate. The board considered that the purpose or objective of the claimed invention was to provide a method for manufacturing a semiconductor substrate comprising a SiGe film. In the contested decision, the closest prior was considered to be document D2, which disclosed a method of manufacturing a substrate comprising a Ge film formed by a CVD process. The board had to decide whether document D2 could be accepted as the starting point for assessing inventive step given that methods for manufacturing a substrate comprising a SiGe film were known in the prior art.

The board stated that the closest prior art should relate to the same or at least a similar purpose (or objective) as the claimed invention. Even if prior art relating to the same purpose is available, it is not excluded that a document relating to a similar purpose might be considered to represent a better - or at least an equally plausible - choice of closest prior art, provided that it would be immediately apparent to the skilled person that what is disclosed in the document could be adapted to the purpose of the claimed invention in a straightforward manner, using no more than common general knowledge (point 2.6 of the Reasons).

If, despite the availability of prior art relating to the same purpose as the claimed invention (here: manufacturing a semiconductor substrate comprising a silicon-germanium film), it is nevertheless considered appropriate to select as closest prior art a disclosure relating to a similar purpose (here: manufacturing a semiconductor substrate comprising a germanium film), at least one claimed feature corresponding to the purpose of the invention will generally appear as a difference over the closest prior art (here: silicon-germanium).

## 1.2 Sélection du point de départ le plus proche

(CLB, I.D.3.4.1)

Dans l'affaire **T 1841/11**, l'invention revendiquée portait sur une méthode de fabrication d'un substrat de silicium-germanium sur isolant. La chambre a estimé que le but ou l'objectif de l'invention revendiquée était la mise à disposition d'une méthode de fabrication d'un substrat semi-conducteur comprenant un film de silicium-germanium. Dans la décision attaquée, il avait été considéré que l'état de la technique le plus proche était le document D2, qui divulguait une méthode de fabrication d'un substrat comprenant un film de germanium formé par un procédé CVD. La chambre devait déterminer si le document D2 pouvait être accepté comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive, étant donné que des méthodes de fabrication d'un substrat comprenant un film de silicium-germanium étaient connues dans l'état de la technique.

La chambre a déclaré que l'état de la technique le plus proche doit se rapporter au même but (ou objectif) que l'invention revendiquée, ou tout au moins à un but similaire. Même si un art antérieur afférent au même but est disponible, il n'est pas exclu qu'un document relatif à un objectif similaire puisse être considéré comme représentant un meilleur choix – ou au moins un choix tout aussi plausible – en ce qui concerne l'état de la technique le plus proche, à condition que l'homme du métier reconnaisse immédiatement que ce qui est divulgué dans le document peut être adapté à l'objet de l'invention revendiquée d'une manière simple, en n'utilisant rien de plus que les connaissances générales (point 2.6 des motifs).

Si, en dépit de la disponibilité d'un état de la technique concernant le même but que l'invention revendiquée (en l'occurrence la fabrication d'un substrat semi-conducteur comprenant un film de silicium-germanium), il est néanmoins jugé approprié de choisir comme état de la technique le plus proche une divulgation relative à un but similaire (en l'occurrence la fabrication d'un substrat semi-conducteur comprenant un film de germanium), au moins une caractéristique revendiquée correspondant à l'objet de l'invention apparaîtra généralement en tant que différence par rapport à l'état de la technique le plus proche (en l'occurrence le silicium-germanium).

Dieser Unterschied kann jedoch nicht rechtmäßig zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit angeführt werden. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz setzt voraus, dass der Fachmann vom Beginn des erfinderischen Prozesses an einen bestimmten Zweck im Auge hat, in diesem Fall die Herstellung eines bekannten Halbleitersubstrats mit einer Silizium-Germanium-Schicht. Innerhalb dieses konzeptionellen Rahmens kann nicht logisch argumentiert werden, dass der Fachmann keine Veranlassung zur Einbeziehung von Silizium-Germanium hätte. Zudem wäre das Argument, dass es nicht auf der Hand läge, diesen Unterschied in die Lehre des als nächstliegenden Stand der Technik betrachteten Dokuments einzubeziehen, oder dass dafür mehr als das allgemeine Fachwissen erforderlich wäre, in diesem Fall keine Stütze der erfinderischen Tätigkeit, sondern vielmehr ein Argument dafür, dass dieses Dokument kein erfolgversprechender Ausgangspunkt ist (Nr. 4.1 der Gründe).

## 2. Technische Aufgabe

### 2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

(CLB, I.D.4.1)

Durch die Analyse von G 2/08 und G 2/88 gelangte die Kammer in **T 943/13** zu dem Ergebnis, dass der Kausalzusammenhang zwischen dem Stoff oder Stoffgemisch auf der einen Seite und der erzielten therapeutischen Wirkung auf der anderen entscheidend bei der Beurteilung ist, ob ein Anspruch auf eine weitere medizinische Indikation erfinderisch ist. Sie war der Auffassung, dass die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung der beanspruchten therapeutischen Wirkung durch andere/alternative Mittel zu sehen ist. Der Einsprechende brachte vor, die objektive technische Aufgabe bestehe in der Bereitstellung eines alternativen Stoffgemischs. Die Kammer räumte ein, dass die objektive technische Aufgabe tatsächlich in der Bereitstellung eines alternativen Stoffgemischs bestehen könnte, wenn es sich bei Anspruch 1 um einen "normalen" auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch gerichteten Erzeugnisanspruch handeln würde. Der vorliegende Anspruch 1 sei jedoch als Anspruch auf eine weitere medizinische Indikation formuliert und somit auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung gerichtet.

However, this difference is not one which can legitimately be invoked in support of inventive step. The problem-solution approach presupposes that the skilled person has a purpose in mind from the very beginning of the inventive process, which in this case is the manufacture of a known type of semiconductor substrate comprising a silicon-germanium film. Within this conceptual framework, it cannot be logically argued that the skilled person would find no motivation to incorporate silicon-germanium. Moreover, an argument that it would not be straightforward to incorporate this difference into the teaching of the document considered to be closest prior art, or that this would require more than common general knowledge, would not, in such a case, constitute an argument in favour of inventive step, but rather an argument that this document is not in fact a promising starting point (point 4.1 of the Reasons).

## 2. Technical problem

### 2.1 Determination of the technical problem

(CLB, I.D.4.1)

Analysing G 2/08 and G 2/88, the board in **T 943/13** came to the conclusion that the causal relationship between the substance or composition on the one hand and the therapeutic effect achieved on the other hand was decisive for the assessment of inventive step of further-medical-use claims. The board considered that the objective technical problem was the provision of the claimed therapeutic effect by a different/alternative means. The opponent argued that the objective technical problem was the provision of an alternative composition. The board acknowledged that the objective technical problem might indeed be the provision of an alternative composition if claim 1 was a "normal" product claim directed to a substance or composition. However, claim 1 was formulated as a further medical use claim directed to a substance or composition for use in a therapeutic application.

Toutefois, cette différence ne peut pas être légitimement invoquée à l'appui de l'activité inventive. L'approche problème-solution suppose que l'homme du métier ait un but à l'esprit dès le début du processus inventif, en l'espèce la fabrication d'un type connu de substrat semi-conducteur comprenant un film de silicium-germanium. Dans ce cadre conceptuel, on ne peut logiquement faire valoir que l'homme du métier ne serait pas incité à incorporer du silicium-germanium. En outre, l'argument selon lequel il ne serait pas facile d'intégrer cette différence dans l'enseignement du document considéré comme état de la technique le plus proche, ou que cela nécessiterait plus que des connaissances générales, ne serait pas alors un argument en faveur de l'activité inventive, mais plutôt un argument tendant à prouver que ledit document n'est en fait nullement un point de départ prometteur (point 4.1 des motifs).

## 2. Problème technique

### 2.1 Détermination du problème technique

(CLB, I.D.4.1)

Dans l'affaire **T 943/13**, analysant les décisions G 2/08 et G 2/88, la chambre est parvenue à la conclusion que la relation de causalité entre la substance ou composition d'une part, et l'effet thérapeutique obtenu d'autre part, était décisive pour apprécier l'activité inventive des revendications portant sur une indication médicale ultérieure. La chambre a considéré que le problème technique objectif était la mise à disposition de l'effet thérapeutique revendiqué par un autre moyen. L'opposant a fait valoir que le problème technique objectif était la mise à disposition d'une composition alternative si la revendication 1 était une revendication de produit "normale" portant sur une substance ou composition. Or, la revendication 1 était rédigée sous la forme d'une revendication relative à une indication ultérieure portant sur une substance ou composition destinée à une utilisation dans une application thérapeutique.



## 2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

(CLB, I.D.4.4)

Zum Nachweis, dass der beanspruchte Gegenstand eine erfolgreiche Lösung der angegebenen Aufgabe bietet, verwies der Beschwerdegegner (Patentinhaber) auf drei Vergleichsversuche zu dem Streitpatent. In **T 568/11** verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach dann, wenn Vergleichsversuche durchgeführt werden, um eine erfinderische Tätigkeit mit einer verbesserten Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich nachzuweisen, der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so angelegt sein muss, dass die angeblichen Vorteile oder günstigen Wirkungen überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zurückgeführt werden. Die Kammer befand, dass die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) herangezogenen Vergleichsversuche nicht auf Stoffgemischen basierten, die nur im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik voneinander abwichen. Der Beschwerdegegner machte jedoch geltend, dass die zusätzlichen Abweichungen zwischen den zu vergleichenden Stoffgemischen so gering seien, dass sie auf die Eigenschaften des Stoffgemisches keinen Einfluss hätten. Da der Beschwerdegegner weder erhärtende Beweise noch eine Erklärung vorbrachte, die glaubhaft gemacht hätte, dass der behauptete technische Vorteil erreicht wird, konnte der angebliche Vorteil der beanspruchten wässrigen Stoffgemische gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht berücksichtigt werden. Die technische Aufgabe, die nach Meinung des Beschwerdegegners durch den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gelöst wurde, konnte nicht überzeugen und musste neu formuliert werden.

## 3. Rückschauende Betrachtungsweise

(CLB, I.D.6)

Die Kammer in **T 2201/10** gelangte zu der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung bei ihrer Analyse des vorliegenden Sachverhalts eine rückschauende Betrachtungsweise angewandt habe. Selbst wenn man nämlich davon ausgehe, dass sich die vorgeschlagene Lösung aus dem allgemeinen Fachwissen ergebe, widerspreche sie doch im Kern der Lehre des nächstliegenden

## 2.2 Reformulation of the technical problem

(CLB, I.D.4.4)

As to whether evidence had been provided that the claimed subject-matter provided a successful solution to the problem mentioned, the respondent (patent proprietor) referred to three comparative tests of the patent in suit. In **T 568/11** the board referred to the established case law of the boards of appeal, according to which where comparative tests are chosen to demonstrate an inventive step on the basis of an improved effect, the nature of the comparison with the closest state of the art must be such that the alleged advantage or effect is convincingly shown to have its origin in the feature distinguishing the invention from the closest state of the art. The board stated that the comparative tests relied on by the respondent (patent proprietor) were not based on compositions which differed only in the feature meant to distinguish the claimed subject-matter from the closest prior art. The respondent nevertheless argued that the additional differences between the compositions to be compared were so minimal that they would have no influence on the properties of the composition. Since the respondent did not present corroborating evidence or an explanation making it credible that the purported technical benefit was achieved, the alleged advantage of the claimed aqueous compositions over the closest prior art could not be taken into account. The technical problem solved over the closest prior art by the claimed subject-matter as proposed by the respondent could not be accepted and needed to be reformulated.

## 3. Ex post facto analysis

(CLB, I.D.6)

In **T 2201/10**, the board found that the examining division had taken an ex-post-facto approach to analysing the facts. Even assuming that the proposed solution could be derived from common general knowledge, it went against the very essence of the teaching in the closest prior art and, therefore, would not realistically have been chosen. The problem and solution approach required

## 2.2 Reformulation du problème technique

(CLB, I.D.4.4)

S'agissant de la question de savoir s'il avait été prouvé, dans l'affaire **T 568/11**, que l'objet revendiqué offrait une solution efficace au problème mentionné, l'intimé (titulaire du brevet) invoquait trois essais comparatifs du brevet litigieux. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle lorsqu'il est procédé à des essais comparatifs pour démontrer l'existence d'une activité inventive sur la base d'un effet amélioré, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que l'avantage ou effet allégué est dû à la caractéristique distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche. La chambre a estimé que les essais comparatifs invoqués par l'intimé (titulaire du brevet) ne s'appuyaient pas sur des compositions ayant pour unique différence la caractéristique censée distinguer l'objet revendiqué de l'état de la technique le plus proche. L'intimé a toutefois prétendu que les différences supplémentaires entre les compositions à comparer étaient si minimales qu'elles n'auraient aucune influence sur les propriétés de la composition. Étant donné que l'intimé n'a présenté ni preuve, ni explication corroborant l'allégation selon laquelle il était vraisemblable que le prétendu avantage technique avait été obtenu, il ne pouvait être tenu compte de l'avantage allégué des compositions aqueuses revendiquées par rapport à l'état de la technique le plus proche. Le problème technique résolu, par rapport à l'état de la technique le plus proche, par l'objet revendiqué tel que proposé par l'intimé ne pouvait pas être admis et devait être reformulé.

## 3. Analyse a posteriori

(CLB, I.D.6)

Dans l'affaire **T 2201/10**, la chambre a considéré que l'analyse faite par la division d'examen relevait d'une approche a posteriori des faits de la cause. Même si l'on supposait que la solution proposée découlait des connaissances de l'homme du métier, la chambre a estimé qu'elle allait à l'encontre de l'enseignement de l'état de la technique le plus proche dans ce

Stands der Technik und wäre daher realistischerweise nicht herangezogen worden. Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz sind Dokumente, die nicht zum selben technischen Gebiet wie die Erfindung gehören, außer Acht zu lassen. Auch verbietet der Aufgabe-Lösungs-Ansatz eine Analyse, wonach der Fachmann den nächstliegenden Stand der Technik entgegen seiner Funktion modifiziert hätte. Mit anderen Worten: Schon die Feststellung, dass sich eine Erfindung, so wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, im Kern von der Offenbarung eines Stands der Technik in Anbetracht des dort verfolgten Ziels entfernt, reicht für die Schlussfolgerung aus, dass die beanspruchte Erfindung gegenüber der Lehre dieses Stands der Technik erfinderisch ist.

#### **4. Angemessene Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie**

*(CLB, I.D.7.1)*

In **T 1577/11** betrafen die Ansprüche 1 und 2 die Verwendung von Anastrozol zur Reduzierung der Rezidivrate von Krebs bzw. zur Reduzierung der Rate eines neuen kontralateralen Primärtumors bei einer postmenopausalen Frau mit Brustkrebs im Frühstadium. Die Behandlung war darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass Anastrozol in Abwesenheit von Tamoxifen bereitgestellt wurde. Die Kammer stimmte der Einspruchsabteilung darin zu, dass angesichts des nächstliegenden Stands der Technik die zu lösende Aufgabe darin bestand, Mittel zur wirksameren Reduzierung der Rezidivrate von Krebs und der Entstehungsrate eines neuen kontralateralen Primärtumors bei einer postmenopausalen Frau mit Brustkrebs im Frühstadium bereitzustellen. Die Kammer war überzeugt, dass die Aufgabe plausibel gelöst wurde. Zu entscheiden bleibe, ob die vorgeschlagene Lösung in Anbetracht des Stands der Technik für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. Der Beschwerdeführer war der Ansicht, der Fachmann habe keine angemessene Erfolgserwartung, da er nicht mit Grund annehmen konnte, dass Anastrozol Tamoxifen überlegen ist; Letzteres war zum Zeitpunkt der Erfindung der Goldstandard für die endokrine Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium. Der Beschwerdeführer machte geltend, fortgeschrittener Brustkrebs und Brustkrebs im Frühstadium seien zwei unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedliche klinische Behandlungen erforderten. Somit sei die Extrapolation von Ergebnissen aus

that documents not relating to the technical field of the invention be disregarded, and it also precluded any analysis according to which the skilled person would have modified the closest prior art in a manner contrary to its very purpose. In other words, a finding that a claimed invention deviated from what was, in light of the aim pursued, the essence of a prior art disclosure was enough by itself to conclude that it was inventive over that prior art.

#### **4. Reasonable expectation of success, especially in the field of genetic engineering and biotechnology**

*(CLB, I.D.7.1)*

In **T 1577/11** claims 1 and 2 related to the use of anastrozole for the reduction of the rate of recurrence of cancer or for the reduction of the rate of a new contralateral primary tumour in postmenopausal women with early breast cancer. The treatment was further characterised in that anastrozole was provided in the absence of tamoxifen. The board agreed with the opposition division that, in view of the closest state of the art, the problem to be solved was the provision of means for reducing the rate of recurrence of cancer and the rate of formation of a new contralateral primary tumor in postmenopausal woman with early breast cancer in a more efficacious way. The board was satisfied that the problem was plausibly solved. It remained to be decided whether the proposed solution was obvious to the skilled person in the light of the prior art. According to the appellant, a person skilled in the art had no reasonable expectation of success because of the absence of a reasonable expectation of the superiority of anastrozole over tamoxifen, which at the time the invention was made was the gold standard in endocrine treatment of early breast cancer. The appellant argued that advanced and early breast cancer were two different diseases which required different clinical management. Thus, extrapolation of results from advanced to early breast cancer treatment was not possible. The board disagreed. At the time the invention was made, the use of tamoxifen in the treatment of advanced and early breast

que celui-ci a d'essentiel et que, pour cette raison, la solution envisagée ne saurait, de manière réaliste, être retenue. L'approche problème-solution conduit à écarter des documents qui ne relèvent pas du domaine technique de l'invention. Elle conduit également à rejeter toute analyse en vertu de laquelle l'homme du métier aurait modifié un état de la technique le plus proche de manière contraire à sa raison d'être. En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique.

#### **4. Espérance raisonnable de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique**

*(CLB, I.D.7.1)*

Dans l'affaire **T 1577/11**, les revendications 1 et 2 portaient sur l'utilisation d'anastrozole en vue de réduire le taux de récurrence du cancer ou le taux de nouvelle tumeur primaire controlatérale chez la femme postménopausée atteinte d'un cancer du sein à un stade précoce. Le traitement était en outre caractérisé en ce que l'anastrozole était fourni en l'absence de tamoxifène. Partageant l'avis de la division d'opposition, la chambre a estimé que, compte tenu de l'état de la technique le plus proche, le problème à résoudre était de mettre à disposition un moyen de réduire de manière plus efficace le taux de récurrence du cancer et le taux de formation d'une nouvelle tumeur primaire controlatérale chez la femme postménopausée atteinte d'un cancer du sein à un stade précoce. La chambre était convaincue que le problème avait été résolu de manière plausible. Il restait à déterminer si, pour l'homme du métier, la solution proposée était évidente à la lumière de l'état de la technique. Selon le requérant, l'homme du métier n'avait pas d'espérance raisonnable de réussite, car on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'anastrozole soit supérieur au tamoxifène, lequel était, au moment où l'invention a été réalisée, la norme de référence dans le traitement endocrinien du cancer du sein à un stade précoce. Le requérant a fait valoir que le cancer à un stade avancé et le cancer à un stade précoce étaient deux pathologies différentes, qui exigeaient une prise en charge clinique différente.

der Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs auf die von Brustkrebs im Frühstadium nicht möglich. Die Kammer teilte diese Ansicht nicht. Zum Zeitpunkt der Erfindung sei die Verwendung von Tamoxifen zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs und Brustkrebs im Frühstadium aus dem Stand der Technik bekannt gewesen. Auch die Überlegenheit von Anastrozol gegenüber Tamoxifen bei der endokrinen Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs sei dem Fachmann bekannt gewesen. Die Kammer war der Ansicht, dass fortgeschrittener Brustkrebs und Brustkrebs im Frühstadium keine unterschiedlichen Krankheiten sind, sondern verschiedene Stadien bzw. Phasen derselben Krankheit. Sie kam zu dem Schluss, dass der Fachmann Grund gehabt hätte, anzunehmen, dass Anastrozol bei der endokrinen Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium effizienter wäre als Tamoxifen. In Erwiderung auf die weitere Argumentation des Beschwerdeführers, der u. a. geltend machte, dass die Verwendung von Anastrozol außerhalb des Rahmens klinischer Versuche nicht indiziert sei, verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die klar unterscheidet zwischen vernünftigen Erfolgsaussichten und Erfolgsgewissheit, und der zufolge Letztere nicht erforderlich ist. Der Hinweis in Dokument (38), dass die Verwendung von Anastrozol außerhalb des Rahmens klinischer Versuche nicht indiziert sei, ist Ausdruck der Vorsicht des Onkologen in Ermangelung klinischer Daten. Dieser Hinweis belegt nicht das Fehlen einer angemessenen Erfolgserwartung.

## 5. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

### 5.1 Technischer Charakter einer Erfindung

(CLB, I.D.9.1)

In **T 339/13** betraf die Anmeldung ein virtuelles Haustier, das zu "haptischer Rückkopplung" befähigt war und z. B. taktile Empfindungen wie Vibrationen oder Pulsieren oder audiovisuelle Effekte erzeugen konnte. Die Beschwerde richtete sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen. Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags spezifizierten unter anderem, dass der Nutzer bei der Interaktion mit dem virtuellen elektronischen

cancer was well known in the art. The skilled person was also aware of the superiority of anastrozole over tamoxifen in the endocrine treatment of advanced breast cancer. The board was of the opinion that advanced and early breast cancer were not different diseases, but different stages or phrases of progression of the same disease. The board concluded that the skilled person would have had a reasonable expectation that anastrozole would be more efficacious than tamoxifen in the endocrine treatment of early breast cancer. In reply to further arguments of the appellant, including that the use of anastrozole was not indicated outside the framework of clinical trials, the board referred to the established jurisprudence of the boards of appeal, which clearly distinguishes between reasonable expectation of success and certainty of success, and according to which certainty of success is not required. The board added that the advice in document (38), that the use of anastrozole was not indicated outside the framework of clinical trials, reflected the cautious approach of oncologists in the absence of clinical data. It did not constitute evidence that there was no reasonable expectation of success.

## 5. Assessment of inventive step

### 5.1 Technical character of the invention

(CLB, I.D.9.1)

In **T 339/13** the application was concerned with a virtual pet that was capable of giving "haptic feedback" producing, for instance, tactile sensations, such as vibrations or pulses, or visual/audio effects. The appeal was against the decision of the examining division refusing the application for lack of inventive step. The independent claims of the auxiliary request specified, inter alia, that the user interacting with the virtual electronic pet moves a cursor back and forth over the display of the virtual pet

Il n'était donc pas possible d'appliquer par extrapolation les résultats d'un traitement du cancer du sein à un stade avancé au traitement du cancer du sein à un stade précoce. La chambre n'a pas partagé cet avis. Au moment où l'invention a été réalisée, l'utilisation du tamoxifène dans le traitement du cancer du sein à un stade avancé et à un stade précoce était bien connue dans l'état de la technique. L'homme du métier savait également que l'anastrozole était supérieur au tamoxifène dans le traitement endocrinien du cancer du sein à un stade avancé. La chambre a estimé que le cancer à un stade avancé et le cancer à un stade précoce n'étaient pas des pathologies différentes, mais des étapes ou phases différentes de la progression d'une même maladie. Elle a conclu que l'homme du métier aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que l'anastrozole soit plus efficace que le tamoxifène dans le traitement endocrinien du cancer du sein à un stade précoce. En réponse à des arguments supplémentaires du requérant, notamment l'argument selon lequel l'utilisation de l'anastrozole n'était pas indiquée en dehors du cadre des essais cliniques, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, qui établit une distinction claire entre l'espérance raisonnable de réussite et la garantie de succès et selon laquelle la garantie de succès n'est pas exigée. La chambre a ajouté que la recommandation du document (38), selon laquelle l'utilisation de l'anastrozole n'était pas indiquée en dehors du cadre des essais cliniques, reflétait la prudence des oncologues en l'absence de données cliniques. Cette recommandation ne prouvait pas l'absence d'espérance raisonnable de réussite.

## 5. Appréciation de l'activité inventive

### 5.1 Caractère technique d'une invention

(CLB, I.D.9.1)

Dans l'affaire **T 339/13**, la demande concernait un animal de compagnie virtuel pouvant produire une "rétroaction haptique", à savoir, par exemple, des sensations tactiles, comme des vibrations ou des pulsations, ou des effets visuels/audio. Le recours était dirigé contre la décision par laquelle la division d'examen avait rejeté la demande pour absence d'activité inventive. Il était notamment précisé dans les revendications indépendantes de la requête subsidiaire que l'utilisateur qui interagit avec

Haustier einen Cursor über der Anzeige des virtuellen Haustiers hin und her bewegt und als Antwort auf diese Bewegung eine veränderliche haptische Empfindung in Form einer periodischen Vibration vermittelt bekommt. Diese Interaktion wurde der realen Interaktion zwischen einem Besitzer und seinem echten Haustier nachgebildet, genauer gesagt der Reaktion einer Katze, die von ihrem Besitzer gestreichelt wird. Die Kammer stellte fest, dass der Besitzer eines Spielzeugs bereit sein muss, das Verhalten des Spielzeugs als real anzusehen. Im Kontext virtueller Haustiere sah sie es als eine technische Aufgabe an, die zuverlässige und wiederholbare Wahrnehmung einer physischen Interaktion mit dem realen Haustier zu erzeugen. Darüber hinaus befand die Kammer, dass die Erfindung diese Aufgabe mit technischen Mitteln löste, nämlich mithilfe der technischen Merkmale der Geräteschnittstelle, d. h. der Hin- und Herbewegung des Cursors und haptischer Rückkopplung. Die Kammer kam deshalb zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Hilfsantrags gegenüber dem Stand der Technik erfinderisch war.

In der Sache **T 690/11** waren sich die Kammer und der Beschwerdeführer darin einig, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nichttechnische Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht zu lassen sind. Es galt deshalb zu ermitteln, ob die Merkmale des Anspruchs 1 technisch waren. Die Erfindung betraf ein Dialysesystem, umfassend eine Anzeigevorrichtung sowie einen Webserver und einen Webbrowser, die im Betrieb mit der Anzeigevorrichtung Informationen anzeigen, um eine Bedienperson beim Dialysetherapie-Setup-Verfahren anzuleiten, und dann den Fortschritt der Behandlung darstellen. Nach Auffassung der Kammer wiesen die beanspruchten Merkmale mehr auf als einen reinen an den menschlichen Verstand gerichteten Informationsgehalt. Die angezeigte Information war nicht nur über ihren Informationsgehalt definiert, sondern untrennbar an den Betrieb des beanspruchten Systems gekoppelt. Letzterer war nicht möglich ohne die Bedieneingaben, die von den beanspruchten Bildschirmanzeigen beim Dialysetherapie-Setup-Verfahren verlangt wurden. Außerdem stellte die Anzeige der Dialysebehandlungsbildschirme technische Informationen in Echtzeit dar, die den Status des Dialysesystems während der Behand-

and, in response to this movement and varying with it, receives a periodic vibration as a haptic sensation. This interaction was modelled on a real interaction of an owner with an actual pet, more specifically on the response of a cat to its owner petting it. The board noted that the owner of a toy had to be willing to accept the toy's behaviour as real. The board accepted that in the context of virtual pets achieving the reliable and reproducible perception of a physical interaction with the real pet was a technical problem. Moreover, the board found that the invention solved this problem with technical means, more specifically, in terms of the technical features of the device interface, namely a reciprocating cursor movement and haptic feedback. The board concluded that the subject-matter of the auxiliary request involved the required inventive step over the prior art.

In **T 690/11** the board agreed with the appellant that, in accordance with the established jurisprudence of the boards of appeal, non-technical features should be disregarded in the assessment of inventive step. It was therefore crucial to establish whether or not the features of claim 1 possessed a technical character. The invention concerned a dialysis system which comprised a display device, a web server and web browser operating with the display device to display information that could guide an operator through the setup procedure for performing a dialysis treatment and then illustrate the progress of that treatment. In the board's opinion, the claimed features possessed more than mere information content directed exclusively to the human mind. The displayed information was not solely defined by its information content, but was inextricably linked to the operation of the claimed system. The operation of the system would not be possible without the operator input that was required by the claimed dialysis therapy set-up procedure screens. Moreover, the display of the dialysis treatment screens in real time amounted to technical information pertaining to the state of the dialysis system during the treatment, and assisted the operator in monitoring the correct operation of the claimed system,

l'animal de compagnie électronique virtuel déplace un curseur en avant et en arrière sur l'affichage de l'animal de compagnie virtuel et, en réponse à ce mouvement et en fonction de celui-ci, reçoit en retour une sensation haptique, à savoir une vibration périodique. Cette interaction était conçue d'après l'interaction réelle d'une personne avec son animal de compagnie, et plus particulièrement en fonction de la manière dont un chat répond aux caresses de son maître. La chambre a fait observer qu'une personne en possession d'un jouet était nécessairement prête à considérer le comportement de ce jouet comme étant réel. Elle a convenu que dans le contexte d'animaux de compagnie virtuels, la restitution d'une perception fidèle et reproduisible d'une interaction physique avec le véritable animal de compagnie représentait un problème technique. De plus, elle a constaté que l'invention résolvait ce problème par des moyens techniques, en l'occurrence à l'aide des caractéristiques techniques de l'interface du dispositif, à savoir un mouvement alternatif de curseur et une rétroaction haptique. La chambre a conclu que l'objet de la requête subsidiaire impliquait l'activité inventive requise par rapport à l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 690/11**, la chambre a souscrit au point de vue du requérant, selon lequel, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de ne pas tenir compte des caractéristiques non techniques pour apprécier l'activité inventive. Il était donc primordial d'établir si les caractéristiques de la revendication 1 avaient ou non un caractère technique. L'invention concernait en l'occurrence un système de dialyse qui comprenait un dispositif d'affichage, un serveur web et un navigateur web fonctionnant avec le dispositif d'affichage pour présenter des informations pouvant guider l'opérateur tout au long de la procédure d'établissement du traitement par dialyse, et pouvant illustrer la progression de ce traitement. Selon la chambre, les caractéristiques revendiquées avaient plus qu'un simple contenu informationnel destiné exclusivement à l'intelligence humaine. Les informations affichées n'étaient pas seulement définies par leur contenu, mais étaient liées de manière inextricable au fonctionnement du système revendiqué. Celui-ci ne pouvait fonctionner sans l'intervention de l'opérateur, qui était requise par les écrans revendiqués de procédure d'établissement de thérapie de dialyse. De plus, l'affichage en temps réel des

lung betrafen, und half der Bedienperson, den korrekten Betrieb des beanspruchten Systems zu überwachen, was als solches eine technische Aufgabe war. Die beanspruchte Anzeige einer Mehrzahl von Bildschirmen für ein Dialysetherapie-Setup-Verfahren und einer Mehrzahl von Dialysebehandlungsbildschirmen war mit anderen Worten auf die Interaktion zwischen System und Bedienperson bezogen und implizierte damit technische Mittel für die Übertragung und Verarbeitung von Signalen, die zum ordnungsgemäßen Betrieb des Systems beitrugen. Dies verlieh den beanspruchten Merkmalen technischen Charakter. Deshalb waren die beanspruchten Merkmale bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gebührend zu berücksichtigen.

Die Kammer in **T 483/11** bestritt nicht, dass das beanspruchte Verfahren in einem technischen Kontext erfolgte. Das Verfahren wurde durch technische Mittel (einen oder mehr Server in einem Netzwerk) durchgeführt und war somit technisch. Die Kammer stellte jedoch fest, dass für die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu beurteilen ist, ob die Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet (T 641/00). Im vorliegenden Fall lag der Beitrag der Erfindung nicht in der Nutzung von Dokument-Zusammenfassungen in einem mobilen Kommunikationssystem, was bereits Stand der Technik war. Der Beitrag lag vielmehr im Algorithmus zum Extrahieren von zusammenfassenden Informationen aus dem elektronischen Dokument und war nach Auffassung der Kammer nichttechnisch. Es handelte sich um einen mentalen Akt, wie ihn ein Mensch beim Lesen eines Texts vollzieht. Die Kammer schloss sich nicht der Ansicht des Beschwerdeführers an, wonach ein Merkmal automatisch den technischen Charakter seines Kontexts übernimmt. Das Merkmal muss selbst einen Beitrag zum technischen Kontext oder zu den technischen Aspekten der Erfindung leisten. Somit war die Erfindung nicht erfinderisch (Art. 56 EPÜ).

which was, as such, a technical task. In other words, the claimed display of a plurality of dialysis therapy set-up procedure screens and a plurality of dialysis therapy treatment screens related to the interaction between the system and the operator and, hence, implied technical means for the transmission and handling of respective signals contributing to the correct operation of the system. This conferred a technical character on the claimed features. Accordingly, the claimed features were to be duly considered in the assessment of novelty and inventive step.

In **T 483/11** the board did not dispute that the claimed method appeared in a technical context. The method was performed by technical means (one or more servers of a network), and therefore had technical character. The board noted, however, that the question of inventive step required an assessment of whether the invention makes a technical contribution over the prior art (T 641/00). In the case at issue, the contribution of the invention did not lie in the use of document summarisation in a mobile communication system. That was already in the prior art. The contribution lay rather in the algorithm for extracting summary information from the electronic document. In the board's view, this was not technical. It was a mental act, such as would be performed by a human when reading a text. The board did not share the appellant's view that a feature automatically inherits the technical character of the context in which it occurs. The feature had, itself, to make a contribution to the technical context, or the technical aspects of the invention. Thus, the invention lacked inventive step (Art. 56 EPC).

écrans de traitement par dialyse équivalait à des informations techniques concernant l'état du système de dialyse pendant le traitement, et aidait l'opérateur à surveiller le bon fonctionnement du système revendiqué, ce qui représentait en soi une tâche d'ordre technique. Autrement dit, l'affichage revendiqué d'une pluralité d'écrans de procédure d'établissement de thérapie de dialyse et d'une pluralité d'écrans de traitement par dialyse était lié à l'interaction entre le système et l'opérateur, et faisait donc intervenir des moyens techniques pour la transmission et le traitement des signaux correspondants qui contribuaient au bon fonctionnement du système. Cela conférait un caractère technique aux caractéristiques revendiquées, dont il fallait donc dûment tenir compte pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 483/11**, la chambre n'a pas contesté le fait que la méthode revendiquée s'inscrivait dans un contexte technique. Cette méthode était réalisée par des moyens techniques (un ou plusieurs serveurs d'un réseau) et avait donc un caractère technique. La chambre a toutefois fait observer qu'il était nécessaire d'établir si l'invention apporte une contribution technique par rapport à l'état de la technique pour juger la question de l'activité inventive (T 641/00). Dans l'affaire en cause, la contribution de l'invention ne tenait pas à l'utilisation de résumés de documents exécutés dans un système de communication mobile, une telle utilisation faisant déjà partie de l'état de la technique. La contribution résidait plutôt dans l'algorithme permettant d'extraire du document électronique des informations de synthèse. Selon la chambre, cet algorithme était dépourvu de caractère technique. Il s'agissait d'une activité intellectuelle, telle qu'un être humain la réaliserait à la lecture d'un texte. La chambre n'était pas d'accord avec le point de vue du requérant, selon lequel la technicité du contexte dans lequel s'inscrit la caractéristique s'étend automatiquement à celle-ci. La caractéristique doit elle-même apporter une contribution au contexte technique ou aux aspects techniques de l'invention. Par conséquent, l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (art. 56 CBE).

## 5.2 Beurteilung von Merkmalen, die sich auf die Wiedergabe von Informationen beziehen

(CLB, I.D.9.1.6 b))

In **T 651/12** hatte die Prüfungsabteilung befunden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht erfinderisch war. Die Kammer führte aus, dass der Hauptantrag im Wesentlichen die technische Umsetzung des in Anspruch 6 beanspruchten Verfahrens zur Erzeugung einer vogelperspektivischen Kartenansicht in einem Kartenanzeigergerät betraf. Der Gegenstand des Anspruchs 6 war nicht nach Art. 52 (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil er sich nicht auf diese Gegenstände oder Aktivitäten als solche bezog. Da der Anspruch 6 auf ein computerimplementiertes Verfahren gerichtet war, umfasste er die Verwendung technischer Mittel in Form eines Computers und war damit gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ (s. T 258/03, ABI. 2004, 575). Worauf Art. 52 (2) a) EPÜ abzielt, sind rein abstrakte mathematische Methoden, d. h. Berechnungen um ihrer selbst willen. Im vorliegenden Fall jedoch wurde das Ergebnis der Berechnung für einen technischen Zweck verwendet, nämlich zur ergonomisch verbesserten Anzeige von Informationen. Die Kammer führte weiter aus, dass auch die Berechnung als solche in diesem Fall ganz klar technische Aspekte aufwies. Die Schritte a bis c in Anspruch 6 hatten die technische Wirkung, den Datenspeicherbedarf zu reduzieren und die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen, und waren somit als technische Lösung für eine technische Aufgabe anzusehen. Entsprechend wurde befunden, dass Anspruch 6 sowohl in Bezug auf die dreidimensionale vogelperspektivische Kartenansicht als auch auf die Berechnungsschritte einen technischen Gegenstand betraf. Die Kammer befand, dass Ergonomie - verstanden als angewandte Wissenschaft zur Verfeinerung des Produktdesigns im Sinne einer Nutzungsoptimierung für den Menschen - im Kontext der Kartenanzeige wie im vorliegenden Fall ein technisches Gebiet ist. Die Anzeige einer dreidimensionalen vogelperspektivischen Kartenansicht wurde damit als technische Lösung für eine technische Aufgabe befunden. Daneben wurde festgestellt, dass z. B. im Kontext eines Fahrzeugnavigationssystems das unmittelbare Begreifen der dargestellten Informationen dazu führt, dass der Fahrer weniger von der Straße und vom Verkehr abgelenkt ist und sich damit auch die Sicherheit erhöht. Auch in

## 5.2 Assessment of features relating to a presentation of information

(CLB, I.D.9.1.6 b))

In **T 651/12** the examining division had held that the subject-matter of claim 1 according to the main request lacked an inventive step. The board pointed out that the main request essentially related to the technical implementation in a map display apparatus of the method for displaying a bird's eye view map set out in claim 6. The subject-matter of claim 6 was not excluded from patentability under Art. 52(3) EPC, as it did not relate to such subject-matter or activities as such. Indeed, since claim 6 was directed at a computer-implemented method, it involved the use of technical means in the form of a computer and thus, according to established jurisprudence of the boards of appeal, was an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC (cf. T 258/03, OJ 2004, 575). What were meant in Art. 52(2)(a) EPC were merely abstract mathematical methods, i.e. calculations for the sake of the calculation. In the case at issue, however, the outcome of the calculation was used for a technical purpose, namely to display information in an ergonomically improved manner. The board further stated that also the calculation as such in that case had in the board's judgement clear technical aspects. Steps a to c in claim 6 produced the technical effect of reducing the need for data storage and enhancing the calculation speed, and were, thus, considered to provide a technical solution to a technical problem. Accordingly, concerning both displaying the three-dimensional bird's eye view map and the calculation steps, claim 6 was considered to relate to technical subject-matter. The board noted that ergonomics, understood as the applied science of refining the design of products to optimize them for human use, in the context of the map display in the case in hand, was a technical field. Displaying the three-dimensional bird's eye view map was thus considered to provide a technical solution to a technical problem. Moreover, it was noted that in the context of e.g. a car navigation system, the immediate apprehension of the presented information resulted in the driver being less distracted from the road and traffic and, thus, also added to safety. Accordingly, also in this respect, displaying the three-dimensional bird's eye view map provided a technical solution to a technical problem. The three-dimensional bird's eye view did not provide merely a more orderly or

## 5.2 Appréciation de caractéristiques portant sur la présentation d'informations

(CLB, I.D.9.1.6 b))

Dans l'affaire **T 651/12**, la division d'examen avait considéré que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale ne satisfaisait pas à l'exigence d'activité inventive. La chambre a souligné que la requête principale concernait essentiellement la mise en œuvre technique, dans un dispositif d'affichage de carte, de la méthode d'affichage d'une carte en vue aérienne selon la revendication 6. L'objet de la revendication 6 n'était pas exclu de la brevetabilité au titre de l'art. 52(3) CBE, étant donné qu'il ne concernait pas cet objet ou ces activités, considérés en tant que tels. La revendication 6, relative à une méthode mise en œuvre par ordinateur, impliquait en effet l'utilisation de moyens techniques sous la forme d'un ordinateur. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, elle représentait donc une invention au sens de l'art. 52(1) CBE (cf. T 258/03, JO 2004, 575). L'art. 52(2)a) CBE a pour objet des méthodes mathématiques purement abstraites, à savoir des méthodes permettant la réalisation de calculs en tant que but en soi. Or, dans l'affaire en cause, le résultat du calcul était utilisé dans un but technique, à savoir l'affichage d'informations dans de meilleures conditions ergonomiques. La chambre a en outre déclaré que selon elle, le calcul proprement dit comportait lui aussi, en l'espèce, des aspects manifestement techniques. Les étapes a à c selon la revendication 6 produisaient un effet technique, à savoir la réduction des besoins en stockage de données et l'augmentation de la vitesse de calcul. Elles apportaient donc une solution technique à un problème technique. Aussi la chambre a-t-elle jugé qu'en ce qui concerne l'affichage de la carte en vue aérienne tridimensionnelle et les étapes de calcul, la revendication 6 portait sur un objet technique. Elle a fait observer que dans le contexte de l'affichage de carte dans l'affaire en cause, l'ergonomie, en tant que science appliquée visant à optimiser la conception de produits en vue de leur utilisation par l'homme, était un domaine technique. Elle a donc considéré que l'affichage de la carte en vue aérienne tridimensionnelle apportait une solution technique à un problème technique. De plus, s'agissant par exemple d'un système de navigation pour automobile, la compréhension immédiate des informations présentées permettait au conducteur de se

dieser Hinsicht also war die dreidimensionale vogelperspektivische Kartenansicht eine technische Lösung für eine technische Aufgabe. Sie war nicht nur übersichtlicher und ansprechender, sondern auch ergonomisch an die Bedürfnisse der Nutzer, z. B. eines Autofahrers, angepasst. Abschließend stellte die Kammer fest, dass das Ausmaß der technischen Details und die Komplexität des technischen Gegenstands über das hinausgingen, was man in der Regel als allgemein bekannt voraussetzen kann. Die Sache war deshalb an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit vor einer Entscheidung über die Patenterteilung eine zusätzliche Recherche durchgeführt wird.

In **T 1375/11** war das Spiel- und/oder Unterhaltungsgerät gemäß Anspruch 1 eine Vorrichtung, sodass ihm ein technischer Charakter zuerkannt werden musste. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung waren jedoch einige Merkmale des beanspruchten Gegenstands nichttechnisch und leisteten daher keinen technischen Beitrag gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik. Die Kammer stellte fest, dass durch Anspruch 1 eine Erfindung definiert wurde, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehe. Es stellte sich die Frage, welche Aufgabe mit diesem Merkmal gelöst wurde und ob diese Aufgabe als technisch oder nichttechnisch anzusehen war (T 641/00). Der Beschwerdeführer sah die mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu lösende Aufgabe darin, "die optische Sichtbarkeit der belegten Einsatzfelder zu verbessern und den Bedienungskomfort hierdurch zu erhöhen, um ein ermüdungsfreies Spielen bei gleichzeitig kontinuierlicher Überwachung des Spielverlaufs zu ermöglichen". Kurz gesagt war die Aufgabe "die Verbesserung der ergonomischen Bedienbarkeit". Dieser Formulierung der Aufgabe stimmte die Kammer zu. Die Kammer hatte keinen Zweifel, dass das Problem der Verbesserung der Ergonomie eine technische Aufgabe darstellt. Nach Auffassung der Kammer wurde dies auch durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestätigt (T 1296/05). Zu demselben Ergebnis führte die Anwendung der in der Entscheidung T 862/10 aufgestellten Grundsätze. In Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags wurde ein Audiosignal bereitgestellt, das in einer Position an oder nahe dem Ort der physischen Wiedergabe des Anzeigeobjekts

appealing presentation of map data, but a presentation which was ergonomically adapted to the needs of the user, e.g. a driver of a car. Finally, the board noted that the level of technical detail and complexity of this technical subject-matter went beyond what could reasonably be held to be notorious. Therefore, it was necessary to remit the case to the examining division to have an additional search done before any grant of a patent might be decided.

In **T 1375/11** the board pointed out that the claimed gaming and/or entertainment device was apparatus, meaning it had to be seen as having technical character. Nonetheless the examining division had found that it had some non-technical features, which therefore made no technical contribution over the closest prior art. The board concluded that the claim defined an invention mixing technical with non-technical features, and so the relevant question was what problem the feature distinguishing it from the closest prior art solved, and whether that problem was technical (see T 641/00). Here it agreed with the appellant that the problem underlying the claim was how to improve user ergonomics – specifically how to improve the visibility of bets placed, thereby increasing user convenience in order to enable users to play fatigue-free while also continuously keeping track of play progress. The board was in no doubt that how to improve ergonomics was a technical problem, citing the boards' case law (T 1296/05) as confirmation. Its position was also consistent with the approach taken in T 862/10, in which it had been held, in the context of a claim including an audio signal "[localised] ... in a position at or near the location of the physical rendering of the display object" with a view to making it easier for users to locate the display object on screen, that both the problem and its solution were technical because they depended not on psychological or subjective factors, but on technical parameters (based, among other things, on human physiology) that could be precisely defined. Since, in the case in hand too, the problem to be solved was defined not by psychological or subjective

concentrer davantage sur la route et la circulation et, partant, contribuait à la sécurité. De ce point de vue également, l'affichage de la carte en vue aérienne tridimensionnelle fournissait donc une solution technique à un problème technique. La vue aérienne tridimensionnelle offrait non pas simplement une présentation plus méthodique ou plus attrayante des données de la carte, mais surtout une présentation qui était adaptée, sur le plan ergonomique, aux besoins de l'utilisateur, à savoir un conducteur de voiture. Enfin, la chambre a constaté que le niveau de détails techniques et la complexité de l'objet technique allaient au-delà des éléments que l'on pouvait raisonnablement tenir pour notoires. L'affaire devait par conséquent être renvoyée à la division d'examen afin que celle-ci effectue une recherche supplémentaire avant de se prononcer sur la délivrance d'un brevet.

Dans l'affaire **T 1375/11**, l'appareil de jeu et/ou de divertissement selon la revendication 1 était un dispositif, ce qui lui conférait nécessairement un caractère technique. Selon la division d'examen, certaines caractéristiques de l'objet revendiqué n'étaient cependant pas techniques et n'apportaient donc pas de contribution technique par rapport à l'état de la technique le plus proche. La chambre a constaté que la revendication 1 définissait une invention dans laquelle des caractéristiques techniques étaient combinées à des caractéristiques non techniques. La question se posait de savoir quel problème était ce faisant résolu et s'il devait être considéré comme technique ou non technique (T 641/00). Selon le requérant, le problème à résoudre par l'objet de la revendication 1 consistait à améliorer "la visibilité des champs de mise occupés et, partant, à accroître le confort d'utilisation, afin de permettre aux participants de jouer sans se fatiguer, tout en surveillant en permanence le déroulement de la partie". Pour résumer, le problème consistait à "améliorer la maniabilité d'un point de vue ergonomique". La chambre a souscrit à cette formulation du problème. Selon elle, il ne faisait aucun doute que le problème lié à l'amélioration de l'ergonomie était d'ordre technique. Cela était du reste confirmé par la jurisprudence des chambres de recours (T 1296/05). L'application des principes énoncés dans la décision T 862/10 conduisait à la même conclusion. Dans cette affaire, la revendication 1 de la première requête subsidiaire avait pour objet la fourniture d'un signal audio qui était localisé dans une position ou près de l'emplacement de la restitution

verortet wird. Somit wird die Aufgabe gelöst, dass der Benutzer die Position des Anzeigeobjekts auf dem Bildschirm einfach lokalisieren kann. In diesem Kontext hat die zuständige Kammer sowohl das Problem als auch die Lösung als technisch angesehen, da sie nicht von psychologischen oder subjektiven Faktoren abhängen. Vielmehr hängen sie von technischen Parametern (basierend auf u. a. menschlicher Physiologie) ab, die genau definiert werden können. In dem vorliegenden Fall war die zu lösende Aufgabe nicht durch psychologische oder subjektive Faktoren, sondern durch physiologische Faktoren, wie Ermüdung der Augen und geringe Sichtbarkeit, definiert. Dementsprechend wurde durch die Entscheidung T 862/10 auch der technische Charakter des Unterscheidungsmerkmals und die damit verbundene Aufgabe der vorliegenden Erfindung weiter bestätigt. Im Hinblick auf den vorhandenen Stand der Technik kam die Kammer zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 52 (1) und 56 EPÜ beruht.

### 5.3 Kombination von Dokumenten

(CLB, I.D.9.7)

In **T 454/13** betraf die Erfindung eine Probenblockvorrichtung und ein Verfahren zur Unterhaltung einer Mikrokarte auf einem Probenblock. Die zu lösende Aufgabe bestand in der Verbesserung der Temperaturstabilität zwischen mehreren Proben auf einer einzigen Mikrokarte. Nach Ansicht des Beschwerdeführers 2 (Einsprechenden) war die Lösung naheliegend in Anbetracht der Dokumente D6 bis D8 sowie des Dokuments D4. Zu den Dokumenten D6 bis D8 stellte die Kammer fest, dass sie zu einem technischen Gebiet gehören, das weitab vom Gebiet biologischer Versuche liegt, d. h. diese Dokumente betrafen sämtlich die Herstellung von Halbleitervorrichtungen und konnten daher keinen Hinweis darauf geben, wie die Temperaturstabilität zwischen mehreren Proben biologischen Materials auf einer Mikrokarte zu verbessern ist. Der Beschwerdeführer 2 führte D1 als Beweis für seine Behauptung an, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, dass bei der Halbleiterherstellung und bei biologischen Versuchen ähnliche Probleme aufträten. D1 war allerdings eine einzelne Patentschrift, die für sich allein genommen den allgemeinen Wissensstand nicht beweisen konnte. Die Kammer stellte fest, dass die Lehre von D1 de facto darin besteht, dass die dort offenbarte Vorrichtung zur thermischen Wechselbeanspruchung von Substraten wie Halbleiterscheiben

factors, but physiological ones such as eye fatigue and low visibility, the board considered that this earlier decision supported its finding that the distinguishing feature and the problem underlying the invention were of a technical nature. After considering the available prior art, the board concluded that the claimed subject-matter involved an inventive step within the meaning of Art. 52(1) and 56 EPC.

### 5.3 Combination of documents

(CLB, I.D.9.7)

In **T 454/13** the invention concerned a sample block apparatus and a method for maintaining a microcard on a sample block. The problem to be solved consisted in improving temperature uniformity between the plurality of samples on a single microcard. According to appellant 2 (opponent), the solution was obvious in view of any of documents D6 to D8 and also in view of document D4. Concerning D6 to D8, the board observed that they were from a technical field remote from the field of biological testing, i.e. these documents all concerned the manufacturing of semiconductor devices and therefore could not give any hint as to how to solve the problem of improving temperature uniformity between a plurality of samples of biological material located on a microcard. Appellant 2 argued that D1 proved that it was common general knowledge that similar problems arose in the fields of semiconductor manufacturing and biological testing. D1 was, however, a single patent specification which on its own failed to prove common general knowledge. The board noted that D1 indeed taught that the device disclosed therein might be used in thermal cycling of substrates such as semiconductor wafers as well as in thermal cycling in PCR processes. This, however, did not mean that the skilled person would look for solutions in the field of

physique de l'objet d'affichage. Cela résolvait le problème qui consistait à permettre à l'utilisateur de détecter facilement sur l'écran la position de l'objet d'affichage. Dans ce contexte, la chambre chargée de l'affaire T 862/10 avait considéré que le problème comme la solution avaient un caractère technique, puisqu'ils ne dépendaient pas de facteurs psychologiques ou subjectifs. Ils étaient au contraire fonction de paramètres techniques (se fondant entre autres sur la physiologie humaine) qui pouvaient être définis de manière précise. Or, dans la présente affaire, le problème à résoudre était défini non pas par des facteurs psychologiques ou subjectifs, mais par des facteurs physiologiques comme la fatigue oculaire, et une visibilité limitée. Le caractère technique de la caractéristique distinctive et du problème connexe de l'invention en cause était donc corroboré par la décision T 862/10. Compte tenu de l'état de la technique disponible, la chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive au sens des art. 52(1) et 56 CBE.

### 5.3 Combinaison de documents

(CLB, I.D.9.7)

Dans l'affaire **T 454/13**, l'invention portait sur un dispositif à bloc d'échantillons et une méthode de maintien d'une microcarte sur un bloc d'échantillons. Le problème à résoudre consistait à améliorer l'uniformité thermique d'une pluralité d'échantillons sur une seule microcarte. Selon le requérant 2 (opposant), la solution était évidente au vu de chacun des documents D6 à D8, ainsi que du document D4. Concernant les documents D6 à D8, la chambre a fait observer qu'ils relevaient d'un domaine technique éloigné du domaine des essais biologiques, à savoir la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, et qu'ils ne pouvaient donc livrer un quelconque indice quant à la manière de résoudre le problème de l'amélioration de l'uniformité thermique d'une pluralité d'échantillons de matériau biologique situés sur une microcarte. Le requérant 2 a fait valoir que le document D1 prouvait qu'il ressortait des connaissances générales que des problèmes similaires se posaient dans les domaines de la fabrication de semi-conducteurs et des essais biologiques. Le document D1 n'étant toutefois qu'un fascicule de brevet parmi d'autres, il ne permettait pas, à lui seul, de prouver l'état des connaissances générales. La chambre a noté que le document D1 enseignait en effet que le dispositif divulgué dans



sowie zur thermischen Wechselbeanspruchung in PCR-Prozessen verwendet werden könnte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Fachmann auf dem Gebiet der Halbleiterherstellung nach Lösungen suchen würde, wenn er mit der besonderen Problematik der Verbesserung der Temperaturstabilität zwischen mehreren Proben biologischen Materials auf einer Mikrokarte konfrontiert ist. Da die Problematik biologischer Proben auf dem Gebiet der Halbleiterherstellung normalerweise nicht auftritt, hat er keinen Anlass, auf diesem Gebiet nach einer Lösung zu suchen. Der Vollständigkeit halber wies die Kammer auch darauf hin, dass D1 nur PCR-Prozesse erwähnt und nicht eine Mikrokarte mit mehreren biologischen Proben darauf, d. h. ein System, in dem Temperaturinstabilität zwischen einzelnen Probenkammern in einer Mikrokarte auftreten könnte. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der Fachmann davon abgehalten worden wäre, die Dokumente D6 bis D8 zu konsultieren.

## II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

### A. Patentansprüche

(CLB, II.A)

In **T 81/14** stellte die Kammer fest, dass bei der Definition eines Erzeugnisses anhand seines Herstellungsprozesses generell die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für Product-by-process-Ansprüche anzuwenden sind; dies gilt auch für einen Anspruch, der auf die Verwendung dieses Erzeugnisses gerichtet ist. Die Ansprüche 1 - 7 eines der Hilfsanträge betrafen ein Verfahren zur Herstellung eines Körpers aus gesintertem Hartmetall. Anspruch 8 war auf die Verwendung eines durch das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 7 hergestellten Körpers aus gesintertem Hartmetall zur Herstellung eines Schneidewerkzeugs gerichtet. Somit umfasste Anspruch 8 Verfahrens- und Erzeugnismerkmale und kam theoretisch einem Anspruch gleich, der ein Verfahren zur Herstellung eines Schneidewerkzeugs mithilfe des Körpers aus gesintertem Hartmetall betraf (s. G 2/88, Nr. 5.1 der Gründe, ABl. 1990, 93). Auch wenn der Anspruch nicht auf ein Erzeugnis, sondern auf ein Verfahren gerichtet war, sollten die Grundsätze, die der Beurteilung der Klarheit der Erzeugnismerkmale zugrunde liegen, aus der Sicht der Kammer nicht davon abhängig sein, ob solche Erzeugnis-

semiconductor manufacturing when faced with the specific problem of increasing temperature uniformity between a plurality of biological samples on a microcard. As the issue of biological samples was not normally encountered in the field of semiconductor manufacturing, he would have no incentive to look for a solution in that field. For the sake of completeness, the board also observed that D1 only mentioned PCR processes but was silent as to a microcard having a plurality of biological samples thereon, i.e. a system wherein temperature non-uniformity between individual sample chambers in a microcard could possibly occur. The board concluded that the skilled person would have been dissuaded from consulting documents D6 to D8.

## II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

### A. Claims

(CLB, II.A)

In **T 81/14** the board held that when considering the definition of a product in terms of its production process the principles developed in the jurisprudence for the product-by-process claims are in general to be applied, also in the case of a claim directed to the use of that product. Claims 1 to 7 of one of the auxiliary requests were directed to a method of producing a sintered cemented carbide body. Claim 8 was directed to the use, for the production of a cutting tool, of a sintered cemented carbide body obtained according to the method of any one of claims 1 to 7. Hence, claim 8 comprised process and product features and was notionally equivalent to a claim directed to a process for the production of a cutting tool using the sintered cemented carbide body (see G 2/88, point 5.1 of the Reasons, OJ 1990, 93). Although the claim was not directed to a product but to a process, the board stated that the principles underlying the assessment of the clarity of product features should not depend on whether such product features appear in a claim directed to a product or in a claim directed to a process. Applying the principles developed in the jurisprudence for

le document pourrait être utilisé pour le cyclage thermique de substrats tels que des plaquettes de semi-conducteurs, ainsi que pour le cyclage thermique dans les procédés ACP. Cependant, cela ne signifiait pas que l'homme du métier chercherait des solutions dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs s'il était confronté au problème spécifique de l'amélioration de l'uniformité thermique d'une pluralité d'échantillons biologiques sur une microcarte. Comme il n'est normalement pas question d'échantillons biologiques dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs, rien ne l'aurait incité à chercher une solution dans ce domaine. Par souci d'exhaustivité, la chambre a également fait observer que, dans le document D1, il n'était fait mention que de procédés ACP et non d'une microcarte comportant une pluralité d'échantillons biologiques, c'est-à-dire un système dans lequel la température des différentes chambres d'échantillon d'une microcarte pourrait ne pas être uniforme. La chambre a conclu que l'homme du métier n'aurait pas eu de raisons de consulter les documents D6 à D8.

## II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

### A. Revendications

(CLB, II.A)

Dans l'affaire **T 81/14**, la chambre a estimé que, s'agissant de la définition d'un produit au moyen de son procédé de production, les principes définis dans la jurisprudence pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention ("revendications product-by-process") doivent généralement être appliqués, y compris dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation de ce produit. Les revendications 1 à 7 de l'une des requêtes subsidiaires portaient sur une méthode de production d'un corps en carbure cémenté fritté. La revendication 8 portait sur l'utilisation, pour la fabrication d'un outil de coupe, d'un corps en carbure cémenté fritté obtenu grâce à la méthode selon l'une des revendications 1 à 7. De ce fait, la revendication 8 comprenait des caractéristiques de procédé et de produit et équivalait sur un plan théorique à une revendication portant sur un procédé de fabrication d'un outil de coupe à l'aide du corps en carbure cémenté fritté (cf. G 2/88, point 5.1 des motifs, JO 1990, 93). Bien que la revendication ne porte pas sur un produit, mais sur un procédé, la chambre a déclaré que les principes qui

merkmale in einem Erzeugnisanspruch oder in einem Verfahrensanspruch auftreten. In Anwendung der in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für Product-by-process-Ansprüche auf Anspruch 8 erklärte die Kammer, dass es möglich gewesen wäre, den gesinterten Körper anhand von strukturellen Merkmalen wie Zusammensetzung, Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften zu definieren. Somit führte die Verwendung einer Product-by-process-Definition in Anspruch 8 zu mangelnder Klarheit.

Nach Ansicht der Kammer besteht der technische Beitrag in der Regel nicht in der Tatsache, dass die Aufgabe gelöst wird, sondern in der Kombination von Merkmalen, durch die sie gelöst wird, d. h. in den wesentlichen Merkmalen, die zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind. Wenn ein unabhängiger Anspruch ein durch das zu erreichende Ergebnis definiertes Merkmal enthält und dieses Ergebnis im Wesentlichen der anmeldungsgemäßen Aufgabe entspricht, müssen - damit die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ 1973 erfüllt sind - die übrigen Merkmale des Anspruchs alle wesentlichen Merkmale umfassen, die zur Erreichung dieses Ergebnisses notwendig sind. In der vorliegenden Sache war dies nicht der Fall, und die Kammer wies die Beschwerde des Patentinhabers zurück.

In **T 1722/11** war ein Anspruch, der auf ein Computerprogramm auf computerlesbaren Medien gerichtet war, durch eine Bezugnahme auf einen Verfahrensanspruch definiert. Die Kammer stellte fest, dass die Ausführung des ersten Schritts des Verfahrensanspruchs, nämlich die "Bereitstellung von Inhalten an Nutzergeräte über ein Kommunikationsnetzwerk, die die Nutzung von Netzwerkressourcen voraussetzt", eine koordinierte Interaktion verschiedener Ressourcen im Kommunikationsnetzwerk erforderte, nämlich insbesondere eines Senders, eines Übertragungskanal und eines Empfängers der Inhalte, wobei sich diese Ressourcen an unterschiedlichen, voneinander entfernt liegenden Standorten befanden. Es war somit unklar, wie dieser Schritt ausschließlich durch ein (einziges) Computerprogramm auf einem Computer ausgeführt werden konnte, und damit war auch unklar, inwieweit das beanspruchte Computerprogramm durch diesen Schritt definiert wurde. Dasselbe galt für das letzte Merkmal des Verfahrensanspruchs,

product-by-process claims to claim 8, the board stated it would have been possible to define the sintered body in terms of structural features, namely composition, microstructure and mechanical properties. Accordingly, the use of a product-by-process definition in claim 8 resulted in a lack of clarity.

According to the board, the technical contribution does not normally reside in the fact that the problem is solved, but rather in the combination of features by which it is solved, i.e. in the essential features necessary to solve the technical problem underlying the application. If an independent claim contains a feature defined by a result to be achieved which essentially corresponds to the problem underlying the application, then in order to comply with Art. 84 EPC 1973 the remaining features of the claim must comprise all essential features necessary for achieving that result. In the case in hand, these requirements were not met and the board dismissed the patent proprietor's appeal.

In **T 1722/11** one of the claims related to a computer program resident on computer-readable media and defined this program by reference to a method claim. The board noted that the execution of the first step in the method claim, i.e. "providing the content to users' devices via a communications network, said provision of content requiring usage of network resources", required co-ordinated interaction between various resources in the communications network, in particular between a content transmitter, a transmission channel, and a content receiver, in which each of these resources was at a different, mutually remote location. It was therefore unclear how this step could be executed solely by a (single) computer program, when run on a computer, and, hence, it was unclear to what extent this step defined the claimed computer program. The same applied to the last feature of the method claim, i.e. "wherein the parameters for delivery of at least one message to the user's device include a schedule of times for

guident l'appréciation de la clarté des caractéristiques de produit ne doivent pas varier selon que ces caractéristiques apparaissent dans une revendication de produit ou dans une revendication de procédé. Appliquant à la revendication 8 les principes élaborés dans la jurisprudence pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, la chambre a indiqué qu'il aurait été possible de définir le corps fritté au moyen de caractéristiques structurelles, à savoir sa composition, sa microstructure et ses propriétés mécaniques, en conséquence de quoi la définition par le procédé d'obtention dans la revendication 8 entraînait un manque de clarté.

Selon la chambre, la contribution technique ne réside pas normalement en cela que le problème est résolu, mais dans la combinaison de caractéristiques par lesquelles il est résolu, à savoir les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la résolution du problème technique à la base de la demande. Si une revendication indépendante contient une caractéristique définie par un résultat recherché qui correspond pour l'essentiel au problème à la base de la demande, les caractéristiques restantes de la revendication doivent, pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 84 CBE 1973, couvrir toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à l'obtention de ce résultat. Étant donné qu'il n'était en l'espèce pas satisfait à ces exigences, la chambre a rejeté le recours formé par le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 1722/11**, l'une des revendications avait pour objet un programme d'ordinateur stocké sur un support déchiffirable par ordinateur et définissait ce programme par référence à une revendication de méthode. La chambre a noté que la mise en œuvre de la première étape de la revendication de méthode (transmission de contenu aux dispositifs des utilisateurs via un réseau de communication, impliquant l'utilisation de ressources du réseau) nécessitait une interaction coordonnée entre différentes ressources du réseau de communication, notamment entre un émetteur de contenu, une voie de transmission et un récepteur de contenu, ces ressources étant situées à des endroits différents, éloignés les uns des autres. Il n'apparaissait donc pas clairement de quelle manière cette étape pouvait être mise en œuvre seulement par un programme d'ordinateur (unique) lorsqu'il était exécuté sur un ordinateur, ni, par conséquent, dans quelle mesure cette étape définissait le programme

nämlich "wobei die Parameter für die Lieferung dieser Nachricht an das Nutzergerät einen Zeitplan enthalten, der die Lieferung mindestens einer Nachricht zur Nutzung des Inhalts durch das Nutzergerät betrifft", weil dieses Merkmal nur die Übertragungsparameter näher spezifizierte, ohne klarzustellen, inwieweit diese Spezifikation von Parametern das beanspruchte Computerprogramm definierte oder beschränkte. Deshalb wurde der auf das Computerprogramm gerichtete Anspruch für unklar befunden.

In der Sache **T 1871/09** wandte die Kammer einen allgemeinen Auslegungsgrundsatz an, der durch Art. 69 EPÜ lediglich veranschaulicht wird und wonach ein Teil eines Dokuments nicht unabhängig von seinem Kontext interpretiert werden kann, sondern zur Klärung der Bedeutung einer bestimmten Aussage vielmehr das gesamte Dokument zu berücksichtigen ist. Daher ist es nicht gerechtfertigt, einer Passage der Beschreibung gegenüber einer anderen den Vorzug zu geben, um bestimmten verwendeten Begriffen eine spezielle Färbung zu verleihen.

Gleichzeitig ist laut der Kammer der spezifische Charakter der Patentschrift zu berücksichtigen, denn der Zweck der Ansprüche besteht darin, die in der Patentschrift tatsächlich offenbarten spezifischen Ausführungsformen zu verallgemeinern. Inwieweit dieser spezifische Charakter bei der Auslegung zum Tragen kommt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Somit ist davon auszugehen, dass die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe mit dem Ziel ausgewählt wurden, die besonderen Ausführungsformen zu verallgemeinern. Wenn folglich der Patentinhaber bestimmte Konzepte - bewusst oder unbewusst - nicht definiert oder bestimmte Unklarheiten in der dem Antrag zugrunde liegenden Patentbeschreibung bestehen lassen hat, so kann er sich insbesondere dann nicht hinter einer einschränkenden Auslegung der Ansprüche verschancen, wenn die gewählte allgemeine Auslegung technisch sinnvoll ist und der allgemeinen Lehre des Patents entspricht.

Im vorliegenden Fall wurde das beanspruchte Verfahren über seine wörtliche Auslegung hinaus verallgemeinert. Die Kammer bezeichnete es als bedauerlich, dass die Beschreibung nicht an die Ansprüche angepasst wurde, die die Prüfungsabteilung für patentierbar

delivery of the at least one message relative to use of the content by the user's device", since this feature merely further specified the parameters for delivery, without making it clear to what extent this specification of parameters defined or limited the claimed computer program. Therefore, the claim relating to the computer program was deemed to lack clarity.

The board in **T 1871/09** applied a general principle of interpretation (of which Art. 69 EPC was just one illustrative example), namely that parts of documents must not be taken out of context and that the meaning of a given wording must instead be established in the light of the document as a whole. It is therefore impermissible to take one passage in the description over another, in order to give certain terms a particular hue.

The board pointed out that account also had to be taken of the specificity of the patent specification, given that the purpose of the claims was to generalise the specific embodiments it actually disclosed. To what extent this might influence the claims' interpretation depended on the circumstances of the individual case, but at any rate it had to be presumed that the terms in the claims had been chosen with this purpose in mind. Thus, where a proprietor had omitted, whether deliberately or not, to define certain concepts, or been content to leave certain ambiguities in the description supporting his request, he could not subsequently take refuge behind a restrictive interpretation of the terms in the claim, especially if a more general interpretation made technical sense and was compatible with the patent's general teaching.

The board found that the method claimed in this case had been generalised beyond its literal interpretation. It was regrettable that the description had not been adapted to the claims found patentable by the examining division, as this had above

d'ordinateur revendiqué. Il en allait de même pour la dernière caractéristique de la revendication de méthode ("caractérisé en ce que les paramètres de transmission d'au moins un message au dispositif de l'utilisateur comprennent un plan de l'horaire de transmission d'au moins un message, défini en fonction de l'usage du contenu par le dispositif de l'utilisateur") car ladite caractéristique se bornait à spécifier les paramètres de transmission, sans indiquer clairement dans quelle mesure cela définissait ou limitait le programme d'ordinateur revendiqué. Il a dès lors été considéré que la revendication relative au programme d'ordinateur manquait de clarté.

Dans l'affaire **T 1871/09**, la chambre a fait application d'un principe général d'interprétation, dont l'art. 69 CBE n'est qu'une illustration, en vertu duquel une partie d'un document ne saurait être interprétée indépendamment de son contexte, mais qu'il convient au contraire de considérer l'intégralité du document, dès lors que l'on recherche le sens de tels ou tels termes. Il n'est donc pas justifié, à ce titre, de retenir un passage de la description au détriment d'un autre, afin de donner une coloration particulière à certains termes utilisés.

Dans le même temps, il ne saurait être fait abstraction de la particularité du fascicule de brevet pour lequel les revendications ont vocation à généraliser les modes de réalisation particuliers effectivement divulgués dans le fascicule de brevet. Dans quelle mesure cette particularité intervient dans l'exercice d'interprétation relève de chaque espèce. Il n'en demeure pas moins que les termes choisis dans les revendications sont supposés avoir été choisis pour servir cet objectif de généralisation des modes de réalisation particuliers. En conséquence, dès lors que le titulaire du brevet aura omis, sciemment ou non, de définir certains concepts, ou aura accepté de laisser subsister certaines ambiguïtés dans la description du brevet inhérente à la requête considérée, celui-ci sera alors mal fondé à se retrancher derrière une interprétation limitative des termes de la revendication, tout au moins dans la mesure où l'interprétation générale retenue est techniquement sensée et conforme à l'enseignement général du brevet.

En l'espèce, le brevet conduisait à généraliser le procédé revendiqué au-delà de son interprétation littérale. Selon la chambre il était regrettable que la version de la description n'ait pas été adaptée à la version des revendications considérée brevetable par la division

befunden hatte, was vor allem zu mangelnder Klarheit des beanspruchten Verfahrens führte. Für die Fassung des Patents sei aber voll und ganz der Beschwerdeführer zuständig. Zwar könne gegen die erteilte Fassung des Patents kein Einwand nach Art. 100 EPÜ 1973 wegen mangelnder Klarheit (Art. 84 EPÜ 1973) erhoben werden, doch müssten die Patentinhaber akzeptieren, dass die Einsprechenden jede Unstimmigkeit, Mehrdeutigkeit oder Ungenauigkeit ausnutzen und insbesondere von dem unter diesen Umständen möglicherweise erweiterten Schutzbereich der Ansprüche profitieren könnten. Die Behauptung, dass D1 das Verfahren des Anspruchs 1 reproduziere, wie es unter Berücksichtigung der Beschreibung auszulegen sei, sei damit berechtigt.

## B. Einheitlichkeit der Erfindung

### 1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee

(CLB, II.B.5.2)

In T 2248/12 war der ergänzende europäische Recherchenbericht auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung beschränkt, d. h. die Variante S96C des Apo-2-Liganden (Apo2L). Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung zurück, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass die zwei beanspruchten, aber im Recherchenbericht nicht berücksichtigten Apo2L-Varianten R170C und K179C angesichts der Offenbarung von D1 in Verbindung mit der von D4 im Hinblick auf die Variante S96C nachträglich mangelnde Einheitlichkeit aufwiesen, weil die Idee, d. h. die die drei Varianten verbindenden "besonderen technischen Merkmale", nicht erfinderisch war (vgl. Art. 82 sowie R. 137 (4) und R. 164 (2) EPÜ in der damals geltenden Fassung).

Die Kammer erklärte, Voraussetzung für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung sei die Bestimmung der technischen Aufgabe bzw. der Aufgaben, die der jeweiligen Gruppe von Erfindungen zugrunde liegen, denn nur so könne festgestellt werden, ob die verschiedenen Ausführungsformen gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale aufweisen. Die Varianten R170C und K179C unterschieden sich von den in D1 offenbarten darin, dass die native Aminosäure an jeder Position durch Cystein ersetzt wurde. S96C war in D1 nicht offenbart.

Die "besonderen technischen Merkmale" gegenüber D1, die die drei Varianten gemeinsam hatten, waren, dass i) die Aminosäuren an den drei

all left the method somewhat unclear, but the patent version the proprietors wished to rely on was wholly their responsibility. Even if no clarity objection (Art. 84 EPC 1973) could be raised under Art. 100 EPC 1973 against the patent as granted, the proprietors nevertheless had to accept that the opponents might seek to exploit any contradictions, ambiguities or imprecisions, in particular with a view to benefiting from any broadening of the claims' scope they might allow. The board ultimately agreed that the prior art anticipated the claimed method as it had to be interpreted in the light of the description.

## B. Unity of invention

### 1. Single general inventive concept

(CLB, II.B.5.2)

In T 2248/12 the supplementary European search report was limited to the invention first mentioned in the claims, i.e. the Apo-2 ligand (Apo2L) variant "S96C". The examining division refused the application, having concluded that the two claimed Apo2L variants R170C and K179C, not covered by the search report, lacked unity *a posteriori* in view of the disclosure of D1 in combination with that of D4 with regard to the variant S96C, because the concept, i.e. the "special technical features" linking the three variants, was not inventive (cf. Art. 82 EPC, and R. 137(4) and 164(2) EPC as then applicable).

The board stated that the assessment of unity of invention required as a precondition the analysis of the technical problem or problems underlying the respective groups of inventions, because only then was it possible to decide whether the same or corresponding special technical features existed for the different embodiments. The variants R170C and K179C differed from those of D1 in that the native amino acid residue at each position was substituted by cysteine. S96C was not disclosed in D1.

The "special technical features" vis-à-vis D1 common to the three variants were that (i) the residues present at the three positions in the native protein

d'examen et conduise à ce qui constitue avant tout un problème de clarté du procédé revendiqué. La version du brevet relevait cependant de l'entière responsabilité du requérant. Si aucune objection de clarté (art. 84 CBE 1973) ne pouvait être soulevée à l'encontre de la version délivrée du brevet en vertu de l'art. 100 CBE 1973, les titulaires du brevet devaient néanmoins accepter que toute contradiction, ambiguïté ou imprécision puisse être exploitée par les opposants qui pourront notamment tirer bénéfice de la portée élargie des revendications que de telles circonstances permettent. L'argument selon lequel D1 reproduisait le procédé de la revendication 1, tel qu'interprété à la lumière de la description, était donc justifié.

## B. Unité de l'invention

### 1. Un seul concept inventif général

(CLB, II.B.5.2)

Dans l'affaire T 2248/12, le rapport complémentaire de recherche européenne se limitait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, à savoir la variante "S96C" du ligand apo-2 (Apo2L). La division d'examen a rejeté la demande, après avoir conclu que les deux variantes R170C et K179C du coordina Apo2L, non couvertes par le rapport de recherche, présentaient un défaut d'unité *a posteriori* compte tenu de l'exposé de D1 combiné à celui de D4 en ce qui concernait la variante S96C, au motif que le concept (c'est-à-dire les "éléments techniques particuliers" liant entre elles les trois variantes) n'était pas inventif (cf. art. 82 CBE, et règles 137(4) et 164(2) CBE tels qu'applicables à l'époque).

La chambre a déclaré que l'appréciation de l'unité de l'invention nécessitait une analyse préalable du ou des problème(s) technique(s) sous-jacent(s) à chacun des groupes d'invention. En effet, seule une telle analyse permet de décider si les différents modes de réalisation présentent des éléments techniques particuliers identiques ou analogues. Les variantes R170C et K179C se distinguaient de celles décrites par D1 en ce que le résidu d'acide aminé natif à chacune des positions était remplacé par de la cystéine. La variante S96C n'était pas divulguée dans D1.

Les "éléments techniques particuliers" par rapport à D1 qui étaient communs aux trois variantes étaient les suivants : i) les acides aminés présents aux trois

Positionen im nativen Protein durch ein Cystein ersetzt wurden, ii) die drei Positionen außerhalb der Rezeptorkontaktregion von Apo2L in einem Bindekomplex mit DR5 lagen und iii) diese Positionen eine hohe Lösungsmittelzugänglichkeit aufwiesen. Die resultierenden technischen Wirkungen waren, dass die drei Varianten problemlos PEGyliert wurden und trotzdem ihre biologische Aktivität im Wesentlichen behielten, d. h. sie banden an ihre Rezeptoren und induzierten die Apoptose. Somit war die zugrunde liegende technische Aufgabe die Bereitstellung von Apo2L-Varianten, die problemlos PEGyliert werden und biologisch aktiv sind.

In D1 ging es nicht darum, Positionen in Apo2L offenzulegen, die durch eine hohe Lösungsmittelzugänglichkeit gekennzeichnet sind, die ihrerseits eine PEGylierung ohne wesentliche Beeinträchtigung der biologischen Aktivität des Proteins erlaubt, sondern vielmehr um die Ermittlung von Positionen, die sich auf Trimerbildung und Stabilität von Apo2L auswirken. Die potenzielle Substitution der nativen Aminosäuren an diesen Positionen durch Cystein war deshalb aus D1 nicht ableitbar.

D4 offenbarte die Vorteile der PEGylierung für therapeutische Proteine im Allgemeinen ebenso wie die Tatsache, dass die Aminosäure Cystein einer der möglichen Bindungspartner war. Ferner wurde der Fachmann auf das potenzielle Risiko aufmerksam gemacht, dass ein Protein seine biologische Aktivität einbüßen kann, wenn versucht wird, seine Pharmakokinetik durch Konjugation mit PEG zu verbessern. In diesem Zusammenhang wurde außerdem berichtet, dass derselbe Mechanismus, der verhindert, dass proteolytische Enzyme oder Antikörper sich einem PEGylierten Protein nähern, auch bewirken kann, dass ein Substrat keinen Zugang zum aktiven Zentrum des Proteins hat. Anregungen, wie sich dieses Risiko bei bekanntermaßen an Protein-Protein-Interaktionen beteiligten therapeutischen Proteinen oder gar bei Apo2L vermeiden oder minimieren lässt, konnten aus D4 jedoch nicht abgeleitet werden.

Somit wurde weder in D1 allein noch in D1 und D4 zusammen die den drei Varianten zugrunde liegende gemeinsame Idee offenbart oder angedeutet, nämlich das Vorhandensein von modifizierten Cysteinresten an Positionen außerhalb der Rezeptorkontaktregion von Apo2L, die zugleich eine hohe Lösungsmittelzugänglichkeit aufweisen und dadurch eine problemlose Konjugation mit PEG erlauben, ohne

were substituted by a cysteine, (ii) the three positions lay outside the receptor contact region of Apo2L in a binding complex with DR5, and (iii) these positions displayed a high solvent accessibility. The resulting technical effects were that the three variants were readily PEGylated, and yet substantially retained their biological activity, i.e. they bound to their receptors and induced apoptosis. Thus, the underlying technical problem was the provision of Apo2L variants which were readily PEGylated and biologically active.

D1 was not concerned with revealing positions in Apo2L characterised by a high solvent accessibility allowing a PEGylation which did not significantly interfere with the biological activity of the protein but rather with the identification of positions affecting trimer formation and stability of Apo2L. Consequently, a potential substitution of the native residues at these positions with cysteine was not derivable from D1.

D4 disclosed the advantages of PEGylation for therapeutic proteins in general and also that the amino acid cysteine was one of the possible linking partners. It further drew the skilled person's attention to the potential risk of losing the biological activity of a protein when trying to improve its pharmacokinetics by conjugation to PEG and reported in this context that "[t]he same mechanism that prevents the approach of proteolytic enzymes or antibodies to PEGylated protein can also reject a substrate from the protein active site". However, suggestions as to how to avoid or minimise such a risk for therapeutic proteins known to be involved in protein-protein interactions, let alone for Apo2L in particular, were not derivable from D4.

Therefore, neither D1 alone nor D1 and D4 in combination disclosed or suggested the common concept underlying the three variants, i.e. having modified cysteine residues at positions lying outside the receptor contact region of Apo2L which concomitantly displayed high solvent accessibility and thereby allowed a ready conjugation to PEG without significantly reducing the

positions de la protéine native étaient remplacés par une cystéine, ii) les trois positions se trouvaient en dehors de la région de contact avec le récepteur d'Apo2L dans un complexe liant avec DR5 et iii) ces positions présentaient une haute accessibilité au solvant. Les effets techniques en résultant étaient que ces trois variantes étaient faciles à péguler, mais conservaient pour l'essentiel leur activité biologique, c'est-à-dire qu'elles se liaient à leurs récepteurs et induisaient une apoptose. Dès lors, le problème technique sous-jacent était de trouver des variantes d'Apo2L qui soient à la fois faciles à péguler et biologiquement actives.

D1 ne portait pas sur l'indication des positions, dans Apo2L, qui se caractérisent par une haute accessibilité au solvant permettant une pégulation n'interférant pas de manière notable avec l'activité biologique de la protéine, mais portait sur l'identification des positions qui ont une incidence sur la formation de trimères et la stabilité d'Apo2L. Par conséquent, le remplacement potentiel des acides aminés natifs à ces positions par de la cystéine ne pouvait pas être déduit à partir de D1.

D4 divulguait les avantages de la pégulation pour les protéines thérapeutiques en général, et indiquait par ailleurs que l'acide aminé appelé cystéine constituait l'un des partenaires de liaison possibles. Ce document attirait en outre l'attention de la personne du métier sur le risque potentiel de perte d'activité biologique d'une protéine lorsqu'on tentait d'améliorer sa pharmacocinétique par pégulation et indiquait à cet égard que "[l]e même mécanisme qui empêche des enzymes protéolytiques ou des anticorps d'approcher une protéine pégylée est également capable de rejeter un substrat du site actif sur la protéine". Cependant, on ne pouvait déduire de D4 aucune suggestion indiquant la manière d'éviter ou de minimiser ce risque pour des protéines thérapeutiques connues pour leur rôle dans les interactions protéine-protéine, que ce soit en général ou pour Apo2L en particulier.

Par conséquent, ni D1 pris séparément ni D1 en combinaison avec D4 ne divulguaient ou ne suggéraient le concept inventif commun sous-jacent aux trois variantes, à savoir l'obtention de résidus de cystéine modifiés à des positions situées en dehors de la région de contact avec les récepteurs d'Apo2L, qui présentent également une accessibilité au solvant élevée et permettent par là même une

dass die biologische Aktivität der Proteine wesentlich reduziert wird.

Die Idee, durch die die drei Varianten verbunden waren, war neu und erfinderisch und als eine "einzige allgemeine erfinderische Idee" anzusehen. Damit war das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, und der Gegenstand von Anspruch 1, der auf die Varianten auf der Grundlage von R170C und K179C gerichtet war, entsprach den Erfordernissen des Art. 82 EPÜ. Obwohl beide beanspruchten Varianten sich auf nicht recherchierte Gegenstände bezogen, waren sie mit der recherchierten Variante S96C durch eine "einzige allgemeine erfinderische Idee" verbunden, sodass auch die Erfordernisse der R. 164 (2) und R. 137 (4) EPÜ erfüllt waren.

## **2. Nicht recherchierte Gegenstände – Anwendbarkeit von Regel 137 (5) EPÜ**

(CLB, II.B.6.3)

Die Anmeldung in **T 1126/11** betraf die vorgezogene Ausführung eines Kommandos auf einem tragbaren Datenträger mit integriertem Schaltkreis. Aufgrund einer Feststellung der Nichteinheitlichkeit hatte der Anmelder zusätzliche Recherchegebühren für die Erfindungen 2-3 bezahlt, jedoch nicht für die 4. Erfindung. Ein während der Prüfungsphase eingereichter neuer Anspruch 1 enthielt ein Merkmal aus dem ursprünglichen (abhängigen) Anspruch 12, der zur nicht recherchierten 4. Erfindung gehörte. Die Prüfungsabteilung hatte den geänderten Anspruchssatz nach R. 137 (5) und (3) EPÜ nicht zugelassen. Die Anmeldung wurde wegen fehlender Ansprüche nach Art. 78 (1) c) und 113 (2) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer wies darauf hin, dass R. 137 (5) EPÜ die Entscheidungsgrundlage für diejenigen Fälle ist, in denen die Prüfungsabteilung prüft, ob nicht recherchierte Gegenstände mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Eines Rückgriffs auf R. 137 (3) EPÜ hierfür bedarf es nicht. Im vorliegenden Fall beziehen sich die geänderten Patentansprüche zwar auf nicht recherchierte Gegenstände, sie sind aber mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen durch eine einzige erfinderische Idee verbunden. Es mag sein, dass im Einzelfall auch abhängige Ansprüche Erfindungen oder

biological activity of the proteins.

The concept by which the three variants were linked was new and inventive and to be considered a "single general inventive concept". Hence, they fulfilled the requirements of unity of invention, and the subject-matter of claim 1 relating to the variants based on R170C and K179C fulfilled Art. 82 EPC. Although both claimed variants related to unsearched subject-matter, both combined with the searched variant S96C to form a "single general inventive concept" and so R. 164(2) EPC and R. 137(4) EPC were also met.

## **2. Unsearched subject-matter – applicability of Rule 137(5) EPC**

(CLB, II.B.6.3)

In **T 1126/11** the application related to the pre-processing of a command on a portable data carrier featuring an integrated circuit. When it was found to lack unity, the applicant had paid additional search fees for the second and third inventions but not for the fourth. A new claim 1 filed during examination included a feature from the original (dependent) claim 12, which was part of the unsearched fourth invention. Under R. 137(5) and (3) EPC the examining division had not admitted the amended set of claims, and under Art. 78(1)(c) and 113(2) EPC it had refused the application because there were no claims.

The board observed that when an examining division investigated whether unsearched subject-matter was linked to the originally claimed invention or group of inventions by a single general inventive concept, the basis for its decision had to be R. 137(5) EPC. There was no need to apply R. 137(3) EPC. In the case in point the amended claims did indeed relate to unsearched subject-matter, but they were linked to the originally claimed invention or group of inventions by a single inventive concept. There were cases where dependent claims too could form inventions or groups of inventions, but this was not one of them. The single inventive concept was clear from the sole embodiment, and the invention

conjugaison aisée avec le PEG sans diminuer notablement l'activité biologique des protéines.

Le concept liant les trois variantes était dès lors nouveau et inventif, et devait être considéré comme un "seul concept inventif général". Il était donc satisfait à l'exigence d'unité d'invention, et l'objet de la revendication 1 se rapportant aux variantes basées sur R170C et K179C était conforme aux exigences de l'art. 82 CBE. Même si les deux variantes revendiquées portaient sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, elles pouvaient être combinées avec la variante S96C, qui avait quant à elle fait l'objet d'une recherche, afin de former un "seul concept inventif général", de sorte qu'il était également satisfait aux exigences des règles 164(2) CBE et 137(4) CBE.

## **2. Objet non couvert par la recherche – applicabilité de la règle 137(5) CBE**

(CLB, II.B.6.3)

Dans l'affaire **T 1126/11**, la demande portait sur l'exécution anticipée d'une commande sur un support de données portable comportant un circuit intégré. Un défaut d'unité ayant été constaté, le demandeur avait payé des taxes de recherche supplémentaires pour les inventions 2 et 3, mais pas pour la quatrième. Une nouvelle revendication 1 déposée pendant la phase d'examen contenait une caractéristique provenant initialement de la revendication (dépendante) 12 qui faisait partie de la quatrième invention, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une recherche. La division d'examen n'avait pas admis le jeu de revendications modifié en application de la règle 137(5) et (3) CBE, et avait rejeté la demande sur la base des art. 78(1)(c) et 113(2) CBE au motif qu'elle ne contenait pas de revendications.

La chambre a fait remarquer que la division d'examen doit prendre une décision sur la base de la règle 137(5) CBE lorsqu'elle est appelée à déterminer si les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche sont liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Il n'y a pas lieu de se référer pour cela à la règle 137(3) CBE. Dans la présente espèce, même si les revendications modifiées du brevet portaient sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, elles étaient néanmoins liées avec l'invention ou la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. S'il arrive parfois que

Gruppen von Erfindungen bilden. Hier ist dies jedoch nicht der Fall. Deutlich wird die einzige erfinderische Idee am einzigen Ausführungsbeispiel. Außerdem gibt es eine Verallgemeinerung der Erfindung in der Beschreibung. Die Einheitlichkeit der Erfindung zeigt sich auch an folgender Überlegung: Würde beispielsweise ein Dokument recherchiert, das sich nur auf die angebliche 4. Erfindung bezieht, so würde dieses höchstwahrscheinlich auch relevant für Anspruch 1 und die anderen angeblichen Erfindungen sein. Die zusätzlichen Recherchegebühren waren daher zurückzuerstatten.

### C. Ausreichende Offenbarung

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

(CLB, II.C.2)

Im Ex-parte-Fall **T 206/13** widersprach die Kammer dem Vorbringen des Beschwerdeführers, dass die in einem Anspruch definierten bevorzugten oder optionalen Merkmale bei der Beurteilung nach Art. 83 EPÜ außer Acht gelassen werden sollten. Nach ständiger Rechtsprechung ist das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung gemäß Art. 83 EPÜ nur erfüllt, wenn die Offenbarung der Erfindung den Fachmann in die Lage versetzt, im Wesentlichen alle Ausführungsarten der beanspruchten Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszuführen. Dies gilt insbesondere für die speziellen Ausführungsarten einer Erfindung, die in den abhängigen Ansprüchen gemäß R. 43 (3) EPÜ definiert sind, und ebenso für ein im Anspruch möglicherweise definiertes optionales Merkmal, denn dieses stellt naturgemäß ebenfalls eine besondere Ausführungsart der beanspruchten Erfindung dar, und zwar unabhängig davon, ob es als "bevorzugt" charakterisiert wird oder nicht.

#### 2. Deutliche und vollständige Offenbarung – Parameter

(CLB, II.C.4.5)

In Zusammenhang mit der in **T 147/12** vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) geltend gemachten unzureichenden Offenbarung zielte der Einwand des Beschwerdeführers nicht darauf ab, dass ein Verfahren zur Bestimmung des Alkalimetallgehalts in Polyethern fehlte. Vielmehr argumentierte der Beschwerdeführer unter Verweis auf D7 (wissenschaftliche Veröffentlichung),

was generalised in the description too. Unity of invention was also evident from the consideration that if a document relating only to the alleged fourth invention were to be searched, it would most probably also be relevant for claim 1 and the other alleged inventions. Accordingly, the additional search fees were to be reimbursed.

### C. Sufficiency of disclosure

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

(CLB, II.C.2)

In ex parte case **T 206/13** the board could not accept the appellant's submissions to the effect that preferred or optional features defined in a claim should be disregarded in the assessment under Art. 83 EPC. According to the established case law the requirement of sufficiency of disclosure defined in Art. 83 EPC was only complied with if the disclosure of the invention allowed the skilled person to perform, without undue burden, essentially all the embodiments covered by the claimed invention. This applied in particular to the specific particular embodiments of an invention defined in dependent claims pursuant to R. 43(3) EPC and, by the same token, to any optional feature defined in a claim since such a feature also constitutes, by its very nature, a particular embodiment of the claimed invention, irrespective of whether the optional feature is described as being "preferred" or not.

#### 2. Clarity and completeness of disclosure – parameters

(CLB, II.C.4.5)

In **T 147/12**, concerning the allegation of insufficiency of disclosure by the appellant (opponent), the objection of the appellant was not that there existed no method of determination of the alkali metal content in polyethers. Rather, the gist of the appellant's argumentation was that D7 (scientific publication), D8 (a study) and D11 (experimental report provided by the opponent) showed that

des revendications dépendantes forment elles-mêmes une invention ou une pluralité d'inventions, ce n'était pas le cas ici. L'unicité du concept inventif ressortait clairement du seul mode de réalisation proposé. De plus, on trouvait une généralisation de l'invention dans la description. L'unité de l'invention pouvait également être mise en évidence par l'argument suivant : si l'on recherchait un document se rapportant exclusivement à la quatrième invention alléguée, celui-ci serait très probablement pertinent aussi pour la revendication 1 et les autres inventions supposées. Dès lors, le remboursement des taxes de recherche supplémentaires s'imposait.

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

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

(CLB, II.C.2)

Dans l'affaire ex parte **T 206/13**, la chambre n'a pas pu accepter les arguments du requérant selon lesquels les caractéristiques préférées ou facultatives définies dans une revendication doivent être ignorées lors de l'évaluation au titre de l'art. 83 CBE. Selon la jurisprudence constante, il n'est satisfait à l'exigence relative à la suffisance de l'exposé définie à l'art. 83 CBE que si la divulgation de l'invention permet à l'homme du métier d'exécuter, sans effort excessif, essentiellement tous les modes de réalisation couverts par l'invention revendiquée. Cela vaut en particulier pour les modes de réalisation spécifiques d'une invention définis dans les revendications dépendantes conformément à la règle 43(3) CBE et, par là même, pour toute caractéristique facultative définie dans une revendication, une telle caractéristique constituant également, par sa nature même, un mode de réalisation particulier de l'invention revendiquée, indépendamment du fait que la caractéristique facultative soit qualifiée de "préférée" ou non.

#### 2. Exposé clair et complet – paramètres

(CLB, II.C.4.5)

Dans l'affaire **T 147/12**, le requérant (opposant) faisait valoir que l'invention n'avait pas été exposée de manière suffisante. Il ne niait pas l'existence de méthodes permettant de déterminer la teneur de polyéthers en métaux alcalins, mais affirmait que selon les documents D7 (publication scientifique), D8 (étude) et D11 (rapport d'expérience fourni par l'opposant), la valeur relative

D8 (Studie) und D11 (vom Einsprechenden vorgelegter Versuchsbericht), dass der ermittelte Wert für den Alkalimetallgehalt in dem Polyether vom jeweils verwendeten Analyseverfahren abhängt. Da im Streitpatent keine Angaben zum gewählten Verfahren für die Bestimmung des Alkaligehalts enthalten seien, könne der Fachmann keine nacharbeitbare Bestimmung des Alkaligehalts durchführen und könne deshalb nicht wissen, ob er im Schutzbereich der Ansprüche arbeite; dies bedeute, dass der beanspruchte Gegenstand nicht ausreichend offenbart sei. Die Kammer stellte fest: selbst wenn aus D11 hervorginge, dass die Messbedingungen - wie vom Beschwerdeführer behauptet - zu Variationen im gemessenen Alkalimetallgehalt führen könnten, bedeute dies alleine noch keine unzureichende Offenbarung des beanspruchten Gegenstands insgesamt, da nicht gezeigt wurde, dass die Ungewissheit bezüglich des Alkalimetallgehalts das beanspruchte Verfahren in solchem Umfang beeinflusse, dass der Fachmann, der das Verfahren durchführen wolle, mit einem unzumutbaren Aufwand konfrontiert sei. Der Beschwerdeführer habe gezeigt, dass der Fachmann aufgrund der Ungewissheit bezüglich des Messverfahrens für den Alkalimetallgehalt nicht feststellen könne, ob der von ihm ermittelte Wert innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs liege. Allerdings wurde nicht gezeigt, dass der Fachmann infolge dieser Ungewissheit grundsätzlich daran gehindert würde, einen Polyether gemäß Anspruch 1 herzustellen. Die Kammer erklärte, dass T 83/01 (Fachmann ist nicht in der Lage, den beanspruchten Parameter zu messen) und T 815/07 (in Anspruch 1 definiertes Testverfahren, das völlig willkürliche Werte ergab) auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sind.

### 3. Ausführbarkeit

#### 3.1 Wiederholbarkeit

(CLB, II.C.5.1)

Im Ex-parte-Fall **T 2001/12** betraf die Anmeldung eine Speicheranordnung und das zugehörige Leseverfahren. Es war behauptet worden, dass die beanspruchte Erfindung nicht geeignet sei, eine in der Beschreibung, aber nicht im Anspruch 1 erwähnte technische Wirkung zu erzielen (Reduzierung der Spannung zum Schreiben und Löschen auf ca. 70 oder weniger Prozent der Spannung einer herkömmlichen Planarvorrichtung), und es stellte sich die Frage, ob diese Behauptung – sofern sie zuträfe – eine Zurückweisung der Anmeldung wegen Nichterfüllung der

the value obtained for the alkali metal content in the polyether depended on the analytical method used for its determination. Since the patent in suit did not mention which method had been used to determine the alkali content, the skilled person could not perform a reproducible determination of that alkali content and as a result could not know whether he was working within the ambit of claims, resulting in an insufficient disclosure of the claimed subject matter. Concerning D11, the board stated that even if D11 showed that the conditions of measurement might lead to variations of the value of the alkali metal content as argued by the appellant, this alone did not constitute a lack of sufficiency of disclosure regarding the claimed subject-matter as a whole since it had not been shown that the uncertainty concerning the alkali metal content affected the claimed process to such an extent that the skilled person wishing to perform the process would face an undue burden. The appellant had shown that the uncertainty concerning the method of determination of the alkali metal content meant that the skilled person could not ascertain whether the value he would obtain was within or outside the claimed range. It was, however, not shown that as a result of that uncertainty, the skilled person would fundamentally be prevented from obtaining a polyether according to claim 1. The board stated that T 83/01 (skilled person not in a position to perform any measurement of the claimed parameter) and T 815/07 (test method defined in claim 1 resulting in totally arbitrary values) were not applicable to the present case.

### 3. Reproducibility

#### 3.1 Repeatability

(CLB, II.C.5.1)

In ex parte case **T 2001/12** the application related to a memory device and its reading method. The question arose whether the allegation that the claimed invention was incapable of achieving a technical effect mentioned in the description but not comprised in claim 1 (reducing the voltage for writing and erasing to approximately 70% or less of that of a conventional planar type device) would – even if true – justify refusing the application for failure to meet the requirements of Art. 83 EPC.

à la teneur du polyéther en métaux alcalins dépendait de la méthode d'analyse utilisée pour l'obtenir. Étant donné que le brevet litigieux n'indiquait pas quelle méthode avait été utilisée pour déterminer la teneur en métaux alcalins, l'homme du métier n'était pas en mesure de reproduire l'opération permettant d'établir cette teneur et, partant, ne pouvait pas savoir s'il travaillait dans le champ des revendications. On pouvait donc considérer que l'objet revendiqué n'avait pas été exposé de manière suffisante. Concernant le document D11, la chambre a estimé que même si ce document montrait, comme l'a affirmé le requérant, que la teneur en métaux alcalins pouvait varier selon les conditions de mesure, cet élément n'impliquait pas à lui seul l'insuffisance de l'exposé de l'objet revendiqué pris dans son intégralité. En effet, il n'était pas démontré que l'incertitude quant à la teneur en métaux alcalins avait une incidence telle sur le procédé revendiqué que l'homme du métier n'aurait pu réaliser le procédé sans effort excessif. Le requérant avait indiqué qu'en raison de l'incertitude pesant sur la méthode de mesure de la teneur en métaux alcalins, l'homme du métier n'était pas à même de s'assurer que la valeur obtenue se trouvait bien dans la plage revendiquée, sans toutefois démontrer en quoi cette incertitude empêchait fondamentalement l'homme du métier d'obtenir un polyéther au sens de la revendication 1. La chambre a considéré que les affaires T 83/01 (homme du métier n'étant pas à même d'effectuer une quelconque mesure du paramètre revendiqué) et T 815/07 (méthode d'essai définie dans la revendication 1 donnant des valeurs totalement arbitraires) n'étaient pas applicables en l'espèce.

### 3. Exécution de l'invention

#### 3.1 Reproductibilité

(CLB, II.C.5.1)

Dans l'affaire ex parte **T 2001/12**, la demande de brevet portait sur un dispositif à mémoire et sa méthode de lecture. La question se posait de savoir si l'allégation selon laquelle l'invention revendiquée ne permettait pas d'obtenir un effet technique mentionné dans la description mais non dans la revendication 1 (à savoir une réduction de la tension d'écriture et la suppression à un niveau égal ou inférieur à environ 70 % de la tension d'un dispositif conventionnel de type plan), justifiait, si elle s'avérait exacte, le rejet de la demande de brevet au



Erfordernisse des Art. 83 EPÜ rechtfertigen würde.

Die Kammer verwies auf G 1/03 (ABI. 2004, 413), wo die Große Beschwerdekammer Folgendes erklärt hatte:

- "Ist die beanspruchte Erfindung nicht wiederholbar, so kann dies für die Erfordernisse der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant werden. Ist eine Wirkung im Anspruch definiert, so liegt eine unzureichende Offenbarung vor. Wird hingegen die Wirkung nicht im Anspruch definiert, ist aber Teil der zu lösenden Aufgabe, so besteht ein Problem bezüglich der erfinderischen Tätigkeit (T 939/92, ABI. 1996, 309)."

Diese Passage wurde seitdem auch in anderen Entscheidungen zitiert, z. B. in T 1079/08: "In der Entscheidung G 1/03 (ABI. 2004, 413) erklärte die Große Beschwerdekammer, dass eine mangelnde Wiederholbarkeit der beanspruchten Erfindung für das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung relevant ist, wenn die technische Wirkung ein technisches Merkmal des Anspruchs ist, denn dann handelt es sich um ein den Anspruchsgegenstand charakterisierendes Merkmal (s. Nr. 2.5 der Gründe)."

Dasselbe Argument war bereits in früheren Entscheidungen vorgebracht worden, z. B. in T 939/92 (zitiert von der Großen Beschwerdekammer im oben angeführten Ausschnitt aus G 1/03) und in T 260/98 (in der auch T 939/92 angeführt wurde), wo folgende Schlussfolgerung gezogen wurde: "Da in den Ansprüchen aber nur eine verminderte Abriebwirkung angegeben und keine synergistische Aktivität der Komponenten erforderlich ist, kommt der Frage, ob ein solcher Synergieeffekt durch die beanspruchte Druckfarbe erzielt wird, für die ausreichende Offenbarung keine Bedeutung zu, obwohl sie sich im Rahmen des Art. 56 EPÜ stellen kann, wenn sich erweist, dass der geltend gemachte erfinderische Charakter der Druckfarbe allein in diesem technischen Ergebnis begründet liegt (T 939/92)."

Ein Einwand wegen mangelnder Offenbarung gemäß Art. 83 EPÜ 1973 kann somit nicht damit begründet werden, dass die Anmeldung es dem Fachmann nicht ermöglicht, eine nicht beanspruchte technische Wirkung zu erzielen.

Da die betreffende technische Wirkung (Reduzierung der Spannung zum Schreiben und Löschen auf 70 oder weniger Prozent der Programmierspannung einer herkömmlichen Planarvor-

The board referred to G 1/03 (OJ 2004, 413), where the Enlarged Board of Appeal stated the following:

- "a lack of reproducibility of the claimed invention ... may become relevant under the requirements of inventive step or sufficiency of disclosure. If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, i.e. if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step (T 939/92, OJ 1996, 309)."

This passage had since been cited in other decisions; for example in T 1079/08 the point was made as follows: "In Decision G 1/03 (OJ 2004, 413) the Enlarged Board of Appeal indicated that a lack of reproducibility of the claimed invention is relevant under the requirements of sufficiency of disclosure if the technical effect is a technical feature of the claim, since then it is a feature characterising the subject-matter claimed (see point 2.5 of the Reasons)."

The same point had been made in earlier decisions, for example in T 939/92 (cited by the Enlarged Board in the above excerpt from G 1/03), and in T 260/98 (also citing T 939/92) in which the following conclusion was drawn: "However, since the claims only specify a reduced abrasiveness and do not require any synergistic activity of the components, the question as to whether or not such a synergic effect is achieved by the claimed printing inks is not relevant to the issue of sufficiency, although it may properly arise under Art. 56 EPC, if this technical result turns out to be the sole reason for the alleged inventiveness of the printing inks (T 939/92)."

Thus, an objection of insufficient disclosure under Art. 83 EPC 1973 cannot legitimately be based on an argument that the application would not enable a skilled person to achieve a non-claimed technical effect.

Since the technical effect in question (the reduction of the writing and erasing voltage to 70% or less of the program voltage of a conventional planar type device) was not part of the invention

motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l'art. 83 CBE.

La chambre s'est référée à la décision G 1/03 (JO 2004, 413), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait déclaré ce qui suit :

"Le fait que l'invention revendiquée ne puisse pas être reproduite [...] peut devenir pertinent pour les exigences d'activité inventive et de suffisance de l'exposé. Si un effet est décrit dans une revendication, l'exposé n'est pas suffisant. En revanche, si l'effet n'est pas décrit dans une revendication, mais fait partie du problème à résoudre, il se pose un problème d'activité inventive (T 939/92, JO 1996, 309)."

Ce passage a depuis été cité dans d'autres décisions. Dans la décision T 1079/08 par exemple, le point est développé comme suit : "Dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413), la Grande Chambre de recours a indiqué que le manque de reproductibilité de l'invention revendiquée est pertinent pour les exigences de suffisance de l'exposé si l'effet technique est une caractéristique technique de la revendication, puisque dans ce cas, il caractérise l'objet revendiqué (cf. point 2.5 des motifs)."

Ce même point avait été développé dans de précédentes décisions, par exemple dans la décision T 939/92 (citée par la Grande Chambre de recours dans l'extrait susmentionné de la décision G 1/03) et dans la décision T 260/98 (qui cite également la décision T 939/92), dans laquelle la conclusion suivante avait été tirée : "Cependant, étant donné que les revendications ne mentionnent qu'une abrasivité réduite et n'exigent aucune activité synergique des composants, la question de savoir si un tel effet synergique est obtenu par les encres d'impression revendiquées n'est pas pertinente en ce qui concerne la suffisance de l'exposé, bien qu'elle puisse légitimement se poser au titre de l'art. 56 CBE si ce résultat technique s'avère être le seul élément étayant l'activité inventive alléguée des encres d'impression (T 939/92)."

Une objection pour insuffisance de l'exposé au titre de l'art. 83 CBE 1973 ne peut donc légitimement être fondée sur l'argument selon lequel la demande de brevet ne permettrait pas à l'homme du métier d'obtenir un effet technique non revendiqué.

Étant donné que l'effet technique en question (à savoir la réduction de la tension d'écriture et la suppression à un niveau égal ou inférieur à 70 % de la tension de programmation d'un dispo-

richtung) nicht Teil der Erfindung gemäß Anspruch 1 war, konnte die Behauptung, dass die Anmeldung als Ganzes keine Merkmale offenbare, die diese Wirkung erzielen würden, keinen gültigen Einwand nach Art. 83 EPÜ 1973 darstellen (s. Nr. 3.4 der Gründe).

Zweifel daran, dass die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, die in der Anmeldung definierte Aufgabe tatsächlich lösen kann, können folgende Konsequenzen haben:

a) Begründen sich die Zweifel darin, dass im Anspruch nicht die Merkmale angegeben sind, die in der Anmeldung als Lösung für die Aufgabe offenbart werden, so sind Ansprüche und Beschreibung in Bezug auf die Definition der Erfindung inkonsistent, und die Anmeldung ist möglicherweise nach Art. 84 EPÜ 1973 zu beanstanden, weil der Anspruch nicht alle zur Beschreibung der Erfindung wesentlichen Merkmale enthält.

b) Ist dies nicht der Fall, erscheint es aber angesichts des Stands der Technik und unabhängig davon, was möglicherweise in der Beschreibung ausgeführt ist, ungläubwürdig, dass die beanspruchte Erfindung die Aufgabe tatsächlich lösen kann, so ist die Anmeldung möglicherweise nach Art. 56 EPÜ 1973 zu beanstanden (Nr. 4.4 der Gründe), und die Aufgabe muss möglicherweise neu formuliert werden.

### 3.2 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand – Versuch und Irrtum

(CLB, II.C.5.6.1)

In der Sache **T 2220/14** bezog sich die Erfindung auf ein hoch komplexes technisches Gebiet (Verfahren zur Modifikation eukaryontischer Zellen), sodass nach Auffassung der Kammer der durchschnittliche Aufwand zur Umsetzung der schriftlichen Offenbarung sehr hoch und mit einigem Herumexperimentieren verbunden wäre. Ferner verwies die Kammer darauf, dass das EPÜ weder zum Prioritäts- noch zum Anmeldetag vorschreibt, dass der Anmelder die beanspruchte Erfindung ausgeführt haben muss. Das Erfordernis nach Art. 83 EPÜ besagt, dass ein Fachmann unter Befolgung der Lehre gemäß der Anmeldung in der eingereichten Fassung, ergänzt durch sein allgemeines Fachwissen und ein vernünftiges Maß an Versuchsaufwand sowie einen gewissen Experimentieraufwand in der Lage sein sollte, die Erfindung in der zum maßgeblichen Zeitpunkt beanspruchten Fassung auszuführen. Die Kammer kam nach einer ausführlichen technischen Begründung

defined by claim 1, the objection that the application as a whole did not disclose features which would enable this effect to be obtained did not constitute a valid objection under Art. 83 EPC 1973 (see point 3.4 of the Reasons).

A doubt that the invention as claimed is capable of solving the problem defined in the application may have the following consequences:

a) If the question arises because the claim fails to specify those features which are disclosed in the application as providing the solution to the problem, then the description and claims are inconsistent in relation to the definition of the invention, and an objection under Art. 84 EPC 1973 may properly arise that the claims do not contain all the essential features necessary to specify the invention.

b) If this is not the case, but, having regard to the prior art, and irrespective of what may be asserted in the description, it does not appear credible that the invention as claimed would actually be capable of solving the problem, then an objection under Art. 56 EPC 1973 may be raised (point 4.4 of the Reasons), possibly requiring a reformulation of the problem.

### 3.2 Reproducibility without undue burden – trial and error

(CLB, II.C.5.6.1)

In case **T 2220/14**, in the board's view, since the technical field to which the invention related was highly complex (methods of modifying eukaryotic cells), the average amount of effort necessary to put a written disclosure into practice in this field would be rather high and involve a considerable amount of trial and error. The board added that there is no requirement in the EPC, either at the priority or filing date, that the applicant must have carried out the claimed invention. The requirement of Art. 83 EPC is that a person skilled in the art, following the teachings in the application as filed supplemented with his/her common general knowledge and with a reasonable amount of experimentation, including some trial and error would be able to carry out the invention as claimed at the relevant date. The board concluded after detailed technical reasons that it had no reason to doubt that the invention as claimed in claims 1, 5 and 6 was sufficiently disclosed as required by

sitif conventionnel de type plan) ne faisait pas partie de l'invention définie dans la revendication 1, l'objection selon laquelle la demande considérée dans son ensemble ne divulguait pas de caractéristiques permettant d'obtenir cet effet ne constituait pas une objection valable au sens de l'art. 83 CBE 1973 (cf. point 3.4 des motifs).

Un doute sur le fait que l'invention revendiquée soit en mesure de résoudre le problème défini dans la demande peut avoir les conséquences suivantes :

a) si la question se pose parce que la revendication omet de mentionner les caractéristiques décrites dans la demande comme permettant de résoudre le problème, la description et les revendications ne sont pas cohérentes avec la définition de l'invention, et il peut être objecté à juste titre, en vertu de l'art. 84 CBE 1973, que les revendications ne contiennent pas toutes les caractéristiques essentielles nécessaires pour définir l'invention ;

b) si ce n'est pas le cas mais que, vu l'état de la technique et indépendamment de ce qui peut être affirmé dans la description, il ne semble pas crédible que l'invention revendiquée soit réellement en mesure de résoudre le problème, une objection au titre de l'art. 56 CBE 1973 peut être soulevée (point 4.4 des motifs) et il est possible que le problème doive être reformulé.

### 3.2 Exécution de l'invention sans effort excessif – tâtonnements

(CLB, II.C.5.6.1)

Dans l'affaire **T 2220/14**, la chambre a estimé que le domaine technique dont relevait l'invention était particulièrement complexe (méthodes de modification de cellules eucaryotes), il faudrait en moyenne déployer beaucoup d'efforts pour mettre en pratique un exposé écrit dans ce domaine et cela nécessiterait de nombreux tâtonnements. La chambre a ajouté que la CBE n'exigeait nullement que le demandeur ait exécuté l'invention revendiquée, que ce soit à la date de priorité ou à la date de dépôt. En vertu de l'art. 83 CBE, l'homme du métier, fort de ses connaissances générales de base et moyennant un nombre raisonnable d'essais et quelques tâtonnements, doit être en mesure, en suivant les enseignements de la demande telle que déposée, d'exécuter l'invention telle que revendiquée à la date pertinente. La chambre a conclu, à l'issue d'un raisonnement technique détaillé, qu'elle n'avait aucune raison de douter que

zu dem Schluss, dass kein Anlass bestand, die ausreichende Offenbarung der in den Ansprüchen 1, 5 und 6 beanspruchten Erfindung im Sinne von Art. 83 EPÜ zu bezweifeln.

### 3.3 Nachveröffentlichte Dokumente

(CLB, II.C.5.8)

In der Sache **T 1329/11** verwiesen die Beschwerdegegner (Patentinhaber) auf nachveröffentlichte Dokumente, insbesondere auf das mehr als fünf Jahre nach dem Prioritätstag veröffentlichte Dokument D8, um zu zeigen, dass das beanspruchte Verfahren funktioniert. Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern dürfen nachveröffentlichte Beweismittel nicht verwendet werden, um die ausreichende Offenbarung nachzuweisen, sondern nur um die Feststellung der ausreichenden Offenbarung zu stützen. Der Inhalt der Dokumente, die dem Fachmann am Prioritätstag nicht vorlagen, kann deshalb nicht dazu beitragen, das Hauptproblem der ausreichenden Offenbarung der beanspruchten Erfindung am Prioritätstag zu klären.

Die Kammer konnte auch das Argument der Beschwerdegegner nicht akzeptieren, wonach die beanspruchte Erfindung ausreichend offenbart sei, weil der Beschwerdeführer (Einsprechende) nicht mit nachprüfbaren Fakten belegt habe, dass die Erfindung nicht funktioniert. Obwohl in der Regel die Beweislast in Bezug auf die ausreichende Offenbarung beim Beschwerdeführer (Einsprechenden) liegt, galt dieses Prinzip nicht für Fälle wie den vorliegenden, in dem die Anmeldung in der eingereichten Fassung keinerlei Beispiel oder technische Informationen enthielt, aus denen hervorging, dass die beanspruchte Erfindung ausgeführt werden konnte.

Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung war nicht erfüllt. Der Hauptantrag wurde deshalb gemäß Art. 83 EPÜ zurückgewiesen.

In **T 2059/13** hatte die Einspruchsabteilung das Streitpatent (wegen unzureichender Offenbarung) widerrufen und sich dabei insbesondere auf eine Feststellung aus T 609/02 gestützt (Nr. 9 der Gründe). Der Beschwerdeführer/Patentinhaber argumentierte, dass der vorliegende Fall anders gelagert sei als T 609/02, wo die chemische Struktur der Verbindungen nicht angegeben worden sei. Die Kammer befand jedoch, dass die von der Einspruchsabteilung angeführte Feststellung allgemeinerer Art war und sich nicht auf Fälle beschränkte, in denen die chemische Struktur der Verbindungen nicht

Art. 83 EPC.

### 3.3 Post-published documents

(CLB, II.C.5.8)

In case **T 1329/11** the respondents (patent proprietors) referred to post-published documents, in particular to document D8 published more than five years after the priority date, in order to show that the claimed method worked. It is the established case law of the boards of appeal that post-published evidence may not be used to establish sufficiency of disclosure. Such evidence may only be used to back up a finding of sufficiency of disclosure. Therefore, the contents of documents which were not available to the skilled person at the priority date cannot help to overcome the major problem of sufficiency of disclosure of the claimed invention at the priority date.

The board also could not accept the respondents' argument that the claimed invention was sufficiently disclosed because the appellant (opponent) did not present verifiable facts that it did not work. Although, generally, the burden of proof in the framework of sufficiency of disclosure lies with the appellant (opponent), this principle did not apply to cases like the present one, where the application as filed did not provide a single example or other technical information from which it was plausible that the claimed invention could be carried out.

The requirement of sufficiency of disclosure was not complied with. Consequently, the main request was refused pursuant to Art. 83 EPC.

In **T 2059/13** the opposition division had revoked the patent in suit (for insufficiency of disclosure), basing its decision, in particular, on a finding made in T 609/02 (point 9 of the Reasons). The appellant (patent proprietor) argued that the case in hand differed from T 609/02, in which the chemical structure of the compounds had not been identified. The board, however, considered that the finding relied upon by the opposition division was of a more general nature; it was not limited to cases where the chemical structure of compounds was not identified and related to therapeutic

l'invention telle que revendiquée dans les revendications 1, 5 et 6 était exposée de manière suffisante, comme l'exige l'art. 83 CBE.

### 3.3 Documents publiés ultérieurement

(CLB, II.C.5.8)

Dans l'affaire **T 1329/11**, les intimés (titulaires du brevet) se référaient à des documents publiés ultérieurement, en particulier au document D8 publié plus de cinq ans après la date de priorité, afin de montrer que la méthode revendiquée fonctionnait. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, des preuves publiées ultérieurement peuvent être invoquées non pour établir la suffisance d'un exposé, mais seulement pour l'étayer. Par conséquent, le contenu des documents auxquels l'homme du métier n'avait pas accès à la date de priorité ne permettait pas de répondre au point important de savoir si l'invention revendiquée avait été exposée de manière suffisante à cette date.

La chambre n'a pas non plus accepté l'argument des intimés selon lequel l'invention revendiquée était suffisamment exposée puisque le requérant (opposant) n'avait pas apporté la preuve au moyen d'éléments vérifiables qu'elle ne fonctionnait pas. Bien que la charge de la preuve en ce qui concerne la suffisance de l'exposé incombe en général au requérant (opposant), ce principe ne s'applique pas à des cas comme la présente affaire, dans laquelle la demande telle que déposée ne fournissait aucun exemple, ni aucune autre information technique donnant tout lieu de penser que l'invention revendiquée pouvait être exécutée.

L'exigence de suffisance de l'exposé n'ayant pas été respectée, la requête principale a été rejetée en vertu de l'art. 83 CBE.

Dans l'affaire **T 2059/13**, la division d'opposition avait révoqué le brevet litigieux (pour insuffisance de l'exposé), se fondant en particulier sur l'une des conclusions tirées dans la décision T 609/02 (cf. point 9 des motifs). Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que l'affaire T 2059/13 différait de l'affaire T 609/02, dans laquelle la structure chimique des composés en question n'était pas mentionnée. La chambre a toutefois estimé que la conclusion sur laquelle s'était appuyée la division d'opposition était de nature plus générale. Elle ne se limitait pas aux affaires dans lesquelles la structure

angegeben war; sie bezog sich vielmehr auf die therapeutische Verwendung von chemischen Verbindungen im Allgemeinen.

Die Kammer erklärte deshalb, dass der Aufrechterhaltung eines Patents, in dem eine Verbindung zur therapeutischen Verwendung (hier: Aripiprazol zur Behandlung von bipolarer Störung) beansprucht wird, Art. 100 b) EPÜ entgegensteht, wenn die Anmeldung nicht offenbart, dass das Produkt für die beanspruchte therapeutische Verwendung durch den Fachmann geeignet ist, der dabei sein allgemeines Fachwissen einsetzt. Erst wenn diese Eignung aus der Patentanmeldung ersichtlich ist, können nachveröffentlichte Beweismittel bei der Prüfung der ausreichenden Offenbarung berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen musste zur Prüfung der ausreichenden Offenbarung im vorliegenden Fall ermittelt werden, i) in welchem Umfang die Offenbarung im Streitpatent und - wichtiger noch - in der Anmeldung in der eingereichten Fassung aufgezeigt hat, dass diese Verbindungen für die beanspruchte therapeutische Verwendung geeignet sind; ii) in welchem Umfang der Fachmann diese Offenbarung durch sein allgemeines Fachwissen ergänzen konnte; iii) in welchem Umfang die von den Beteiligten angeführten vorveröffentlichten Dokumente als allgemeines Fachwissen gelten konnten; und iv) ob im vorliegenden Fall der Einwand der mangelnden Offenbarung des Streitpatents durch nachveröffentlichte Beweismittel ausgeräumt werden konnte. Anhand dieser Aspekte befand die Kammer, dass nirgendwo in der am Anmeldetag offenbarten Fassung des Patents plausibel gemacht wurde, dass die Verbindungen der beanspruchten Formel für die Behandlung irgendeiner Art von bipolarer Störung geeignet sind. Ebenso wenig waren Informationen dazu enthalten, dass ein klarer Bezug zwischen 5-HT<sub>1A</sub>-Rezeptoragonismus und der Eignung zur Behandlung von bipolarer Störung bestand. Das allgemeine Fachwissen umfasst nach der ständigen Rechtsprechung des Beschwerdekamern einschlägige Standardhandbücher und Nachschlagewerke; Patentliteratur und wissenschaftliche Artikel zählen in der Regel nicht dazu (T 766/91; T 1253/04). Der Beschwerdeführer argumentierte, dass die Dokumente (D2), (D8), (D43) bis (D45) und (D47) das allgemeine Fachwissen darstellten und einen direkten Bezug erkennen ließen. Das Dokument (D8) war ein medizinischer Postgraduate-Bericht, die Dokumente (D43) bis (D45) und (D47) waren Artikel aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Nach Auffassung der Kammer

uses of chemical compounds in general.

The board therefore held that maintenance of a patent claiming a compound for use in therapy (here: aripiprazole against bipolar disorder) would be prejudiced on grounds under Art. 100(b) EPC if the application did not disclose the suitability of the product for the claimed therapeutic application to the skilled person using his common general knowledge. Only once evidence of this suitability was available from the patent application could post-published evidence be taken into account when assessing sufficiency of disclosure. For these reasons, in order to assess sufficiency of disclosure in this case, it had to be determined (i) to what extent the disclosure in the patent in suit and, more importantly, in the application as filed revealed the suitability of the compounds in question for the claimed therapeutic application; (ii) to what extent the skilled person was able to supplement this disclosure with his common general knowledge; (iii) to what extent the pre-published documents cited by the parties were to be considered common general knowledge; and (iv) whether any alleged deficiency in the disclosure of the patent in suit could be cured by post-published evidence. Assessing these aspects, the board considered that none of the sections of the patent as disclosed at its filing date plausibly showed that any of the claimed formula compounds were suitable for treating any type of bipolar disorder. Nor did they provide information that there was a clear relationship between 5-HT<sub>1A</sub> receptor agonism and suitability for treating bipolar disorder. Turning to the common general knowledge, the board observed that, according to the boards' established jurisprudence, it comprised basic handbooks and textbooks on the subject in question but did not normally include patent literature and scientific articles (T 766/91; T 1253/04). The appellant argued that documents (D2), (D8), (D43) to (D45) and (D47) reflected the common general knowledge and that these documents showed that there was a direct relationship. Document (D8) was a postgraduate medicine special report. Documents (D43) to (D45) and (D47) were articles published in scientific journals. In the board's view these documents did not generally reflect the common general knowledge (T 1253/04) and the appellant had not put forward any argument as to why, in the present case, such documents could exceptionally be regarded as

chimique des composés n'était pas indiquée et concernait l'utilisation thérapeutique de composés chimiques en général.

La chambre a par conséquent estimé qu'un brevet revendiquant un composé pour une utilisation thérapeutique (en l'occurrence, l'aripiprazole contre les troubles bipolaires) ne pouvait être maintenu en vertu de l'art. 100b) CBE si la demande ne divulguait pas à l'homme du métier faisant appel à ses connaissances générales que le produit en question était indiqué pour l'application thérapeutique revendiquée. Des preuves produites ultérieurement ne pouvaient être prises en considération pour établir la suffisance de l'exposé que si la demande de brevet contenait des indications en ce sens. Pour ces raisons, afin d'évaluer la suffisance de l'exposé dans l'affaire en question, il convenait de déterminer (i) dans quelle mesure l'exposé du brevet litigieux et, surtout, de la demande telle que déposée divulguait le caractère idoine des composés en question pour l'application thérapeutique revendiquée ; (ii) dans quelle mesure l'homme du métier était à même de compléter cet exposé à l'aide de ses connaissances générales de base ; (iii) dans quelle mesure il convenait de considérer les documents publiés antérieurement et cités par les parties comme relevant des connaissances générales de base ; et (iv) s'il était possible de rectifier d'éventuelles erreurs dans l'exposé du brevet litigieux au moyen de preuves publiées ultérieurement. Après examen de ces aspects, la chambre a indiqué qu'à la date de dépôt, rien dans le brevet tel que divulgué ne montrait de manière plausible que l'un quelconque des composés de la formule revendiquée convenait pour le traitement de troubles bipolaires quels qu'ils soient. Il n'en ressortait pas non plus de lien clair entre l'activité agoniste du récepteur 5-HT<sub>1A</sub> et l'indication pour le traitement des troubles bipolaires. Concernant les connaissances générales de base, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, ces connaissances comprenaient les guides et manuels de base existant sur le sujet, mais n'englobaient normalement ni la littérature brevet, ni les articles scientifiques (T 766/91 ; T 1253/04). Le requérant a fait valoir que les documents D2, D8, D43 à D45 et D47 reflétaient les connaissances générales de base et que ces documents montraient l'existence d'un lien direct. Le document D8 était un rapport médical de spécialité de troisième cycle. Les documents D43 à

spiegelten solche Dokumente in der Regel nicht das allgemeine Fachwissen wider (T 1253/04), und der Beschwerdeführer hat nicht begründet, warum sie im vorliegenden Fall ausnahmsweise als solches betrachtet werden könnten. Die Akte enthielt keine Beweise dafür, dass der Fachmann am Anmeldetag des Streitpatents das allgemeine Fachwissen besaß, das zusammen mit der Offenbarung der Anmeldung in der eingereichten Fassung zu der direkten und eindeutigen Schlussfolgerung geführt hätte, dass insbesondere Verbindungen der Formel (1) für die Behandlung irgendeiner Art von bipolarer Störung von Nutzen sind. Somit hat die Anmeldung in der eingereichten Fassung in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag nicht offenbart, dass Verbindungen der Formel (1) für die Behandlung irgendeiner Art von bipolarer Störung geeignet sind. Folglich waren die in T 609/02 festgelegten Mindestanforderungen für die Berücksichtigung nachveröffentlichter Beweismittel nicht erfüllt, und der Aufrechterhaltung des Patents stand Art. 100 b) EPÜ entgegen.

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

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

(CLB, II.C.6.2)

Die Kammer in T 895/13 erklärte, dass die Erzielung der beanspruchten therapeutischen Wirkung laut T 609/02 ein funktionelles technisches Merkmal eines in der schweizerischen Anspruchsform abgefassten Anspruchs sei. Dieser Grundsatz gelte ihrer Auffassung nach auch für zweckgebundene Erzeugnisansprüche gemäß Art. 54 (5) EPÜ. Folglich sei die Prüfung der durch den Anspruchsgegenstand hervorgerufenen therapeutischen Wirkung nicht wie in der angefochtenen Entscheidung - im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit durchzuführen, sondern im Rahmen der ausreichenden Offenbarung.

common general knowledge. There was no evidence on file showing that the skilled person was in possession of common general knowledge at the filing date of the patent in suit which, together with the disclosure of the application as filed, led to the direct and unambiguous conclusion that any of the compounds of formula (1), in particular, were useful in the treatment of any type of bipolar disorder. Hence, the application as filed, in combination with the common knowledge at the filing date, did not disclose the suitability of any of the compounds of formula (1) in the treatment of any type of bipolar disorder. Consequently, the minimum requirements set out in T 609/02 for taking post-published evidence into account were not met. Maintenance of the patent was prejudiced on grounds under Art. 100(b) EPC.

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

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

(CLB, II.C.6.2)

In T 895/13 the board stated that, pursuant to decision T 609/02, attaining the claimed therapeutic effect was a functional technical feature of a claim drawn up in the Swiss-type form. In the board's view, the same principle applied to purpose-related product claims drawn up in accordance with Art. 54(5) EPC. Accordingly, the examination of the therapeutic effect provided by the claimed subject-matter was to be made in the context of the assessment of sufficiency of disclosure and not in the context of the assessment of inventive step, as in the decision under appeal.

D45 et D47 étaient des articles publiés dans des revues scientifiques. La chambre a estimé qu'en général, de tels documents ne reflétaient pas les connaissances générales de base (T 1253/04) et que le requérant n'avait pas démontré en quoi, dans la présente espèce, l'on pouvait exceptionnellement affirmer l'inverse. Rien dans le dossier ne prouvait qu'à la date de dépôt du brevet litigieux, l'homme du métier aurait conclu directement et sans ambiguïté, en s'appuyant sur ses connaissances générales de base associées à l'exposé de la demande telle que déposée, que l'un quelconque des composés, en particulier de la formule 1, était utile dans le traitement de tout type de trouble bipolaire. Partant, la demande telle que déposée, combinée aux connaissances de base disponibles à la date de dépôt, ne mentionnait pas que l'un quelconque des composés de la formule 1 était indiqué pour le traitement de troubles bipolaires quels qu'ils soient. Par conséquent, les exigences minimales énoncées dans la décision T 609/02 pour que des preuves publiées ultérieurement puissent être prises en compte, n'étaient pas remplies. Le motif prévu à l'art. 100b) CBE faisait donc obstacle au maintien du brevet.

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

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

(CLB, II.C.6.2)

Dans l'affaire T 895/13, la chambre a déclaré que conformément à la décision T 609/02, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique fonctionnelle de toute revendication de type suisse. De l'avis de la chambre, le même principe s'applique aux revendications de produit limitées à un usage déterminé rédigées en conformité avec l'art. 54(5) CBE. Par conséquent, l'examen de l'effet thérapeutique produit par l'objet revendiqué devait s'effectuer dans le contexte de l'appréciation de la suffisance de l'exposé et non pas dans celui de l'appréciation de l'activité inventive, comme c'était le cas dans la décision attaquée.

#### 4.2 Hinterlegung biologischen Materials

(CLB, II.C.6.6)

In der Sache **T 2542/12** ging es um ein neues Bakterium, das das sogenannte "Kabeljau-Syndrom" bei Kabeljau oder anderen Fischarten auslöst. Die Prüfungsabteilung hatte die Patentanmeldung wegen nicht ausreichender Offenbarung des Gegenstands (Art. 83 EPÜ) zurückgewiesen. Laut dem Beschwerdeführer (Anmelder) war diese Krankheit unter Fischern und Züchtern in Norwegen und Schweden im Jahr 2004 weithin bekannt, weshalb die erneute Isolierung des Mikroorganismus leicht möglich gewesen sei, indem man infizierte Fische aus einer Fischzucht oder von einem Fischer erwarb. Man habe betroffene Fische aus vier verschiedenen Fischzuchtfarmen in Westnorwegen bezogen.

Im Einklang mit T 2068/11 erklärte die Kammer, dass eine Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle nur dann erforderlich ist, wenn das biologische Material der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Deshalb stellte sich im vorliegenden Fall die Frage, ob der beanspruchte Mikroorganismus ohne Hinterlegung ausreichend offenbart war. Am Prioritätstag hatte der Fachmann, sofern er nicht schwedische Fischer oder norwegische Kabeljauzüchter persönlich kannte, keinen Anhaltspunkt, wo er mit der Suche nach infizierten Fischen beginnen sollte. Vor allem aber sind Kabeljaufarmen kommerzielle Unternehmen, die nicht frei zugänglich und auch nicht verpflichtet sind, ihre erkrankten Fische an jemanden weiterzugeben, der um ein Exemplar bittet. Sie können es tun, aber sie müssen es nicht. Dies ist einer der Gründe, warum der Patentgesetzgeber in R. 28 EPÜ 1973 die Hinterlegung eines beanspruchten Mikroorganismus zur Sicherung des uneingeschränkten und kontinuierlichen Zugangs vorgesehen hat. Kommerzielle Fischzuchtfarmen sind keine zuverlässige Bezugsquelle für infizierte Fische, weil sie zur Weitergabe ihrer kranken Fische nicht verpflichtet sind. Ebenso wenig sind laut Dokument D6 schwedische Fischer eine zuverlässige Quelle für infizierte Fische. Sie kommen zwar als Möglichkeit infrage, doch ist nicht gewährleistet, dass man durch Kontaktaufnahme mit ihnen zuverlässig und kontinuierlich Fische beziehen könnte, die mit dem beanspruchten Mikroorganismus

#### 4.2 Deposit of living material

(CLB, II.C.6.6)

In case **T 2542/12**, concerning a new bacterium causing Cod's syndrome in cod or in fish, the examining division refused the patent application because the subject-matter was insufficiently disclosed (Art. 83 EPC). The appellant (applicant) argued that the disease was widely known among fishermen and breeders in Norway and Sweden in the year 2004 and that re-isolation of the micro-organism was therefore readily possible by obtaining an infected fish from a fish farm or a fisherman. Affected fish were collected from 4 different farms in western Norway.

The board, in compliance with T 2068/11, stated that only if biological material is not available to the public and cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art is a deposit with a recognised depositary institution required. Therefore the question arose in the case at issue whether the claimed micro-organism was sufficiently disclosed without a deposit. At the priority date, unless the skilled person had personal knowledge of Swedish fishermen or Norwegian cod farms, he had no indication where to start looking for infected fish. A more important point was that cod farms are commercial entities which are not freely accessible and under no obligation to share their diseased fish with anybody asking for a sample. They may do so. They may, however, also refuse to do so. This is one of the reasons why the patent legislator, in order to provide unrestricted and continued access, foresaw the deposit of a claimed micro-organism under the provisions of R. 28 EPC 1973. Commercial fish farms do not constitute a reliable source of infected fish because they are under no obligation to share any of their diseased fish. Swedish fishermen as described in document D6 are also not a source for reliably obtaining infected fish. They are a possible source; there is, however, no guarantee that by contacting any of them one could reliably and continuously obtain a fish infected with the claimed micro-organism. The appellant argued that diseased fish had been sent to several public veterinary institutes in Norway and Sweden

#### 4.2 Dépôt de matière biologique

(CLB, II.C.6.6)

Dans l'affaire **T 2542/12**, concernant une nouvelle bactérie à l'origine du syndrome du cabillaud dans le cabillaud ou dans le poisson, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet au motif que l'objet de la demande n'était pas exposé de manière suffisante (art. 83 CBE). Le requérant (demandeur) a fait valoir qu'en 2004, cette maladie était bien connue chez les pêcheurs et les éleveurs en Norvège et en Suède et que l'on pouvait donc facilement isoler de nouveau le microorganisme en se procurant un poisson infecté auprès d'une ferme piscicole ou d'un pêcheur. Il a indiqué que des poissons infectés avaient été collectés auprès de quatre fermes différentes dans l'ouest de la Norvège.

La chambre, en accord avec la décision T 2068/11, a fait observer qu'un dépôt par l'intermédiaire d'une institution de dépôt reconnue n'est exigé que si la matière biologique n'est pas accessible au public et qu'il n'est pas possible, dans la demande de brevet européen, d'en donner une description permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. En l'espèce, la question était donc de savoir si le microorganisme revendiqué qui n'avait pas été déposé, était exposé de manière suffisante. À la date de priorité, à moins de connaître personnellement des pêcheurs suédois ou des pisciculteurs norvégiens, l'homme du métier ne disposait d'aucune indication quant à l'endroit où commencer à chercher des poissons infectés. Plus important encore, les fermes de cabillaud sont des entités commerciales qui ne sont ni accessibles au public, ni tenues de partager leurs poissons malades avec une personne demandant un échantillon. Elles peuvent accepter de le faire, mais également le refuser. C'est une des raisons pour lesquelles, en matière de brevets, afin de garantir un accès libre et continu, le législateur a prévu que des microorganismes revendiqués dans une demande de brevet fassent l'objet d'un dépôt dans les conditions énoncées à la règle 28 CBE 1973. Les fermes piscicoles commerciales ne constituent pas une source fiable de poissons infectés, car elles ne sont nullement tenues de partager leurs poissons malades. Les pêcheurs suédois tels que décrits dans le document D6 ne sont pas, eux non plus, une source fiable pour se procurer du poisson infecté. Il est possible d'en

infiziert sind. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass kranke Fische ohne Einschränkungen an mehrere öffentliche Veterinärinstitute in Norwegen und Schweden geschickt worden seien. Dies mag durchaus so gewesen sein. Nach Auffassung der Kammer ist das jedoch kein Beleg für den garantierten Zugang zu geeigneten Exemplaren.

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Erfindung unter diesen Umständen nur dann als ausreichend offenbart zu betrachten wäre, wenn ein Muster gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften hinterlegt worden wäre. Die Hinterlegung des Mikroorganismus habe nicht den rechtlichen Erfordernissen entsprochen. Somit waren die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ nicht erfüllt, und die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

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

*(CLB, II.C.7)*

In der Sache **T 1691/11** umfasste Anspruch 1 in allen Anträgen die Merkmale "mindestens zwei unabhängige programmierbare Motoren" und "wobei mindestens eine der Beförderungsvorrichtungen mit jedem der programmierbaren Motoren verbunden ist". Diese Merkmale waren klar und eindeutig, und die klare sprachliche Struktur des Anspruchs ließ keine andere Interpretation zu. Zudem war eine Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung kein triftiger Grund, um die klare sprachliche Struktur eines Anspruchs zu ignorieren und den Anspruch anders zu interpretieren. Ist der Wortlaut eines Anspruchs wie hier im Anspruch 1 völlig klar, so gilt es, diesen Wortlaut gemäß Art. 83 EPÜ zu prüfen, anstatt den Anspruch anders und spekulativ zu interpretieren. Nach der Interpretation der Merkmale durch die Einspruchsabteilung musste die Formulierung "mindestens eine" durch "jede", und musste "jedem" durch "mindestens einem" ersetzt werden. Die Einspruchsabteilung hatte dem Merkmal eine Bedeutung verliehen, die nicht auf der Offenbarung basierte und nicht zu rechtfertigen war. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der Fachmann nicht in der Lage wäre, die Erfindung aufgrund des beanspruchten Bezugs zwischen Beförderungsvorrichtungen und Motoren in die Praxis umzusetzen. Was den Hauptantrag anging, so standen daher die Einspruchsgründe nach Art. 100 b) EPÜ 1973 der Aufrechter

without any restrictions. This may well have been the case. It did not, however, in the board's view demonstrate a guaranteed access to suitable samples either.

The board concluded that under these circumstances, the invention could only be regarded as sufficiently disclosed if a sample had been deposited according to the relevant legal requirements. Furthermore, the board concluded that the deposit of the micro-organism did not comply with the legal requirements. The requirements of Art. 83 EPC were therefore not fulfilled and the appeal was dismissed.

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

*(CLB, II.C.7)*

In case **T 1691/11** claim 1 of all requests included the features of "at least two independent programmable motors" and "at least one of the transferring devices being coupled to each of the programmable motors". These features were clear and unambiguous. The clear linguistic structure of the claim did not allow for any different interpretation. Additionally, a discrepancy between the claims and the description was not a valid reason to ignore the clear linguistic structure of a claim and thus to interpret the claim differently. When the wording of a claim is perfectly clear, such as was presented here in claim 1, it needs to be considered under Art. 83 EPC, rather than undertaking another speculative interpretation of the claim. The opposition division's interpretation of these features required an exchange of the words "at least one" with "every", as well as "each" with "at least one". The meaning given to the feature by the opposition division was not based on the disclosure and could not be justified. The board concluded that the skilled person would not be capable of putting the invention into practice in view of the claimed relationship between transferring devices and motors. Hence, concerning the main request, the grounds for opposition under Art. 100(b) EPC 1973 prejudiced the maintenance of the patent as granted.

obtenir auprès d'eux, mais rien ne garantit qu'en contactant l'un d'eux, l'on puisse obtenir de manière fiable et continue du poisson infecté contenant le microorganisme revendiqué. Le requérant a fait valoir que du poisson malade avait été envoyé à différents instituts vétérinaires publics en Norvège et en Suède sans aucune restriction. Tel a bien pu être le cas. Cependant, la chambre a considéré que la garantie de l'accès à des échantillons appropriés n'en était pas pour autant démontrée.

La chambre a conclu que, dans ces conditions, pour que l'invention soit considérée comme suffisamment exposée, il aurait fallu qu'un échantillon soit déposé conformément aux dispositions applicables. Elle a estimé par ailleurs que le dépôt du microorganisme ne satisfaisait pas aux règles en vigueur. Les exigences prévues à l'art. 83 CBE n'étant pas remplies, le recours a été rejeté.

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

*(CLB, II.C.7)*

Dans l'affaire **T 1691/11**, la revendication 1 de toutes les requêtes comportait les caractéristiques d'"au moins deux moteurs programmables indépendants" et d'"au moins un des dispositifs de transfert couplés à chacun des moteurs programmables". Ces caractéristiques étaient claires et dépourvues d'ambiguïtés. De par sa clarté, la structure linguistique de la revendication ne laissait place à aucune autre interprétation. En outre, le fait qu'il existe une contradiction entre les revendications et la description ne constituait pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et interpréter cette revendication de manière différente. Lorsque le libellé d'une revendication est parfaitement clair, comme c'est le cas de la revendication 1 en question, il convient de le considérer sous l'angle de l'art. 83 CBE, plutôt que de procéder à une autre interprétation de la revendication, sur la base de conjectures. L'interprétation de ces caractéristiques par la division d'opposition supposait de remplacer le terme "au moins un" par "chaque" et le terme "chacun" par "au moins un". Le sens donné par la division d'opposition à la caractéristique ne s'appuyait pas sur l'exposé et ne pouvait se justifier. La chambre a conclu que l'homme du métier ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention eu égard à la relation revendiquée entre les dispositifs de transfert et les moteurs. Par conséquent, s'agissant de la

haltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen.

In **T 1727/12** hatte die Einspruchsabteilung zwischen "unzureichender Offenbarung im klassischen Sinn" und "Biogen sufficiency" unterschieden. Wegen mangelnder "Biogen sufficiency" hatte sie geschlossen, dass Anspruch 1 den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ 1973 nicht entsprach. Die Kammer prüfte die Frage der Beweislast, die in einem Fall wie diesem die Einspruchsabteilung für die von ihr geltend gemachten Einwände tragen muss. "Biogen sufficiency" sei, so die Kammer, kein gängiges EPA-Konzept. Es stammte ursprünglich aus einer Entscheidung des House of Lords aus dem Jahr 1996 (Biogen Inc. v. Medeva plc [1996] UKHL 18) zur Patentierbarkeit einer biotechnologischen Erfindung, in der ausdrücklich auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern Bezug genommen wurde. Die Einspruchsabteilung hätte dieses Konzept nicht anzuführen brauchen. Da sie es aber tat, hätte sie erläutern müssen, was genau damit gemeint ist, nämlich dass der Umfang des beanspruchten Monopols nicht über den Beitrag zum Stand der Technik hinausgehen sollte, den die Erfindung gemäß der Beschreibung geleistet hat. Die Einspruchsabteilung hatte offenbar befunden, dass Anspruch 1 im gesamten beanspruchten Bereich nicht ausreichend offenbart ist, weil die einzige in der Beschreibung offenbarte Erfindung der Kombination der Ansprüche 1 und 3 bis 5 entsprach.

Die Kammer stellte fest, dass sich die Entscheidung T 409/91, die in Biogen v. Medeva zitiert war, auf die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ 1973 und nicht auf Art. 83 EPÜ 1973 bezog. Der Fall T 409/91 war ein Ex-parte-Fall, sodass die Argumentation auf der Grundlage des gemeinsamen Zwecks von Art. 83 und 84 EPÜ 1973 unproblematisch war, weil die Zurückweisung einer Anmeldung sowohl auf einen Verstoß gegen Art. 83 als auch gegen Art. 84 EPÜ 1973 gestützt werden kann. Im vorliegenden Fall jedoch handelte es sich um ein Einspruchsbeschwerdeverfahren, d. h. es war klar zu unterscheiden zwischen den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ 1973 (ausreichende Offenbarung) und des Art. 84 EPÜ 1973 (Klarheit und Stützung durch die Beschreibung). Mangelnde Klarheit und mangelnde Stützung sind keine Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ 1973 und können nicht durch teleologische Erwägungen in solche

In **T 1727/12** the opposition division distinguished between "classical insufficiency" and "Biogen sufficiency". Owing to the lack of "Biogen sufficiency", it concluded that claim 1 did not meet the requirements of Art. 83 EPC 1973. The board considered the issue of burden of proof in a case where the opposition division had to bear the burden of proof of its objections, as was the case here. Concerning "Biogen sufficiency", this concept is not commonly used in EPO proceedings. It has its origin in a decision handed down by the House of Lords in 1996 (Biogen Inc. v Medeva plc [1996] UKHL 18), which concerned the patentability of a biotechnological invention and expressly referred to the jurisprudence of the boards of appeal. There was no need for the opposition division to invoke this concept. When using this concept it should have explained what exactly was meant, namely, that the extent of the monopoly claimed ought not to exceed the technical contribution to the art made by the invention, as described in the specification. The opposition division appeared to have considered that claim 1 could not be said to be sufficiently disclosed within the whole scope of the claim because the only invention disclosed in the specification corresponded to the combination of claims 1 and 3 to 5.

The board noted that the statement of decision T 409/91 cited in Biogen v. Medeva, referred to the requirements of Art. 84 EPC 1973 rather than to Art. 83 EPC 1973. Case T 409/91 was an ex parte case, which means that the argument based on the common purpose of Art. 83 and 84 EPC 1973 was unproblematic because an application can be refused for lack of compliance with each of Art. 83 and 84 EPC 1973. The present case, however, was an opposition appeal case, which meant that it was necessary to clearly distinguish the requirements of Art. 83 EPC 1973 (sufficiency of disclosure) and Art. 84 EPC 1973 (clarity and support in the description). Lack of clarity and lack of support are not grounds for opposition under Art. 100 EPC 1973 and cannot be transformed into such grounds by means of teleological considerations. It was, therefore, irrelevant to the present case whether claim 1 had sufficient support

requête principale, le motif d'opposition prévu à l'art. 100b) CBE 1973 faisait obstacle au maintien du brevet tel que délivré.

Dans l'affaire **T 1727/12**, la division d'opposition avait opéré une distinction entre "insuffisance classique" et "suffisance Biogen". En raison du manque de "suffisance Biogen", elle avait conclu que la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l'art. 83 CBE 1973. La chambre s'est penchée sur la question de la charge de la preuve lorsqu'il incombe à la division d'opposition d'étayer ses objections, comme c'était le cas en l'espèce. Le concept de "suffisance Biogen" n'est pas fréquemment utilisé dans les procédures devant l'OEB. Il tire son origine d'une décision rendue par la Chambre des Lords en 1996 (Biogen Inc. c. Medeva plc [1996] UKHL 18), qui portait sur la brevetabilité d'une invention biotechnologique et faisait expressément référence à la jurisprudence des chambres de recours. La division d'opposition n'avait nul besoin d'invoquer ce concept. En l'utilisant, elle aurait dû en expliquer le sens exact, à savoir que l'étendue du monopole revendiqué ne devrait pas aller au-delà de la contribution de l'invention telle que décrite dans le fascicule du brevet à l'état de la technique. La division d'opposition semble avoir estimé qu'on ne pouvait considérer la revendication 1 comme exposée de manière suffisante dans toute l'étendue de la revendication au motif que la seule invention divulguée dans le fascicule correspondait à la combinaison des revendications 1 et 3 à 5.

La chambre a fait observer que, dans les motifs de la décision T 409/91, citée dans l'affaire opposant Biogen à Medeva, il était fait référence aux exigences prévues à l'art. 84 CBE 1973 plutôt qu'à l'art. 83 CBE 1973. L'affaire T 409/91 étant une affaire ex parte, l'argument fondé sur le but commun poursuivi par les art. 83 et 84 CBE 1973 ne posait aucun problème, étant donné qu'une demande peut être rejetée pour manque de conformité à chacun de ces deux articles. La présente affaire, en revanche, était un recours faisant suite à une opposition ; il était donc nécessaire de distinguer clairement les exigences prévues à l'art. 83 CBE 1973 (suffisance de l'exposé) de celles énoncées à l'art. 84 CBE 1973 (clarté et fondement dans la description). Le manque de clarté et l'absence de fondement ne constituent pas des motifs d'opposition au sens de l'art. 100 CBE 1973 et ne peuvent se muer en de tels motifs par le biais de considérations



umgewandelt werden. Es war deshalb für den vorliegenden Fall irrelevant, ob Anspruch 1 in der Beschreibung ausreichend gestützt war; die einzige Frage nach Art. 100 b) EPÜ 1973 war, ob das angefochtene Patent die Erfindung so klar und vollständig offenbart hat, dass sie von einem Fachmann ausgeführt werden konnte.

Wie die Kammer befand, hat die Einspruchsabteilung, der die Beweislast oblag, nicht nachgewiesen, dass Anspruch 1 des Hauptantrags den Erfordernissen des Art. 100 b) EPÜ 1973 nicht entspricht. Der Fall wurde zurückverwiesen, weil die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung nur aufgrund eines Einzelaspekts erlassen und über Sachfragen (Art. 54 und 56 EPÜ 1973) nicht entschieden hatte.

#### D. Priorität

##### 1. Inhaber des Prioritätsrechts – Rechtsnachfolger

(CLB, II.D.2.2)

In dem Orientierungssatz zu **T 577/11** wurde Folgendes festgehalten:

Damit eine beanspruchte Priorität gemäß Art. 87 (1) EPÜ 1973 wirksam ist, muss der Anmelder einer Nachanmeldung, der die Priorität einer früheren Anmeldung (Prioritätsanmeldung) beansprucht und nicht die Person ist, die die Prioritätsanmeldung eingereicht hat, bei Einreichung der Nachanmeldung der Rechtsnachfolger dieser Person in Bezug auf die Prioritätsanmeldung oder das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität sein. Eine Rechtsnachfolge, die erst nach dem Tag der Einreichung der Nachanmeldung eintritt, reicht nicht aus, um die Erfordernisse des Art. 87 (1) EPÜ 1973 zu erfüllen (s. Nr. 6.5 der Gründe).

Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Anmelder der Prioritätsanmeldung und dem Anmelder der Nachanmeldung, wonach (nur) das wirtschaftliche Eigentum ("economische eigendom" nach niederländischem Recht) an der Prioritätsanmeldung und dem Recht auf Inanspruchnahme ihrer Priorität auf den Nachanmelder übertragen wird, reicht nicht aus, um Letzteren als Rechtsnachfolger im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ 1973 betrachten zu können (s. Nr. 6.6.2 der Gründe).

in the description; the only question to be raised under Art. 100(b) EPC 1973 was whether the opposed patent disclosed the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

The board concluded that the opposition division, which bore the burden of proof, did not establish that claim 1 of the main request failed to comply with the requirements of Art. 100(b) EPC 1973. The case was remitted because the opposition division had issued a decision solely upon a particular issue and left substantive issues (Art. 54 and 56 EPC 1973) undecided.

#### D. Priority

##### 1. Entitlement to priority – successor in title

(CLB, II.D.2.2)

In the catchword for **T 577/11** the board set out the following:

For a claimed priority to be valid pursuant to Art. 87(1) EPC 1973, the applicant of a subsequent application claiming priority from an earlier application (priority application) who is not the person who filed the priority application must, when the subsequent application is filed, be that person's successor in title in respect of the priority application or of the right to claim priority. A succession in title that occurs after the filing date of the subsequent application is not sufficient to comply with the requirements of Art. 87(1) EPC 1973 (see point 6.5 of the Reasons).

Where the applicant of the priority application and the applicant of the subsequent application contractually agree that (only) economic ownership ("economische eigendom" under Dutch law) of the priority application and the right to claim its priority is to be transferred to the subsequent applicant, this is not sufficient to consider the latter a successor in title within the meaning of Art. 87(1) EPC 1973 (see point 6.6.2 of the Reasons).

téléologiques. Il importait donc peu de savoir, en l'espèce, si la description étayait suffisamment la revendication 1 ; la seule question qui se posait au titre de l'art. 100b) CBE 1973 était de déterminer si le brevet attaqué divulguait l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

La chambre a conclu que la division d'opposition, à qui revenait la charge de la preuve, n'était pas parvenue à établir que la revendication 1 de la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l'art. 100b) CBE 1973. L'affaire a été renvoyée au motif que la division d'opposition avait tranché uniquement une question particulière et laissé des questions de fond (art. 54 et 56 CBE 1973) en suspens.

#### D. Priorité

##### 1. Titulaire du droit de priorité – ayant cause

(CLB, II.D.2.2)

La chambre, dans l'exergue de la décision **T 577/11**, a énoncé ce qui suit :

Pour qu'une priorité revendiquée soit valable au titre de l'art. 87(1) CBE 1973, le demandeur ayant déposé une demande ultérieure revendiquant la priorité d'une demande antérieure (demande fondant la priorité) qui n'est pas la personne ayant déposé la demande fondant la priorité doit, lors du dépôt de la demande ultérieure, être l'ayant cause de cette personne à l'égard de la demande fondant la priorité ou du droit de revendiquer la priorité. Une succession en droit survenant après la date à laquelle la demande ultérieure a été déposée n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 87(1) CBE 1973 (cf. point 6.5 des motifs).

Si le demandeur ayant déposé la demande fondant la priorité et le demandeur ayant déposé la demande ultérieure conviennent par contrat que (seule) la propriété économique ("economische eigendom" en droit néerlandais) de la demande fondant la priorité et du droit de revendiquer sa priorité doit être transférée au demandeur ultérieur, cela ne suffit pas pour considérer ce dernier comme un ayant cause au sens de l'art. 87(1) CBE 1973 (cf. point 6.6.2 des motifs).

## 2. Erfindungen, die sich auf Nukleotid- und Aminosäuresequenzen beziehen

(CLB, II.D.3.1.10)

Gemäß Art. 87 EPÜ genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf "dieselbe Erfindung" bezieht.

Das Patent in **T 50/10** trägt die Bezeichnung "Brustkrebsresistenzprotein (BCRP) und für dieses kodierende DNA". Der Beschwerdeführer (Einsprechende) bestritt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1, d. h. das Polypeptid aus 655 Aminosäuren, das die Sequenz der SEQ ID Nr. 1 hat, mit der SEQ ID Nr. 1 der früheren Anmeldung übereinstimmt, deren Priorität beansprucht wurde. Die Kammer stellte fest, dass die Prioritätsanmeldung keine gesonderte Sequenz enthielt, die der SEQ ID Nr. 1 des Patents entsprach. Allerdings sei in Beispiel 6 ein cDNA-Insert offenbart, das "eine Länge von 2418 bp hat, wie in Fig. 2C oder SEQ ID NR. 2 gezeigt [...], mit einem] langen ORF, der bei Position 239 begann und mit dem Stop-Codon TAA bei Position 2204-6 endete". Die Translation dieses ORF ergab ein Protein, das 655 Aminosäuren hat und mit der SEQ ID Nr. 1 wie im Patent angegeben identisch ist, wobei es zum grundlegenden Fachwissen des Fachmanns gehört, dass die Translation einer Nukleinsäuresequenz in die entsprechende Aminosäure eine definierte Aminosäuresequenz ergibt. Zudem war die translatierte Aminosäuresequenz dieses Bereichs in der in Fig. 2A der Prioritätsanmeldung dargestellten längeren Sequenz enthalten. Die Kammer war daher überzeugt, dass der Fachmann aufgrund der Angaben zu den Positionen der Start- und Stop-Codons des betreffenden ORF die beanspruchten Polypeptide mit der SEQ ID Nr. 1 unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der Prioritätsanmeldung als Ganzes entnehmen konnte.

## 2. Inventions relating to nucleotide and amino acid sequences

(CLB, II.D.3.1.10)

In accordance with Art. 87 EPC a European patent application is only entitled to priority in respect of "the same invention" as was disclosed in the previous application.

The patent in **T 50/10** was entitled "Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) and the DNA which encodes it". The appellant (opponent) disputed that the subject-matter of claim 1, namely the 655 amino acid polypeptide having the sequence of SEQ ID NO: 1, was the same as SEQ ID NO: 1 of the earlier application from which priority was claimed. The board noted that the priority application did not contain a discrete sequence identical to SEQ ID NO: 1 of the patent. However, in Example 6 there was a disclosure of a "cDNA insert ... 2418 bp in length as in Figure 2C or SEQ ID NO: 2 [with] a long ORF that began at position 239 and ended with the stop codon TAA at position 2204-06". Translation of this ORF yielded a protein of 655 amino acids which was identical to SEQ ID NO: 1 as mentioned in the patent, it being part of the basic technical knowledge of the skilled person that translation of a nucleic acid sequence into the corresponding amino acid leads to a defined amino acid sequence. Furthermore, the translated amino acid sequence of this region was included in the longer sequence shown in Figure 2A of the priority application. Thus, the board was satisfied that, given the information about the positions of the start and stop codons of the ORF concerned, the skilled person could derive the polypeptide having SEQ ID NO: 1 as claimed, directly and unambiguously, using common general knowledge, from the priority application as a whole.

## 2. Inventions qui se réfèrent à des séquences nucléotidiques et à des séquences d'acides aminés

(CLB, II.D.3.1.10)

Aux termes de l'art. 87 CBE, il n'est possible de bénéficier d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la "même invention" que celle qui était exposée dans la demande antérieure.

Dans l'affaire **T 50/10**, le brevet était intitulé "Protéine de résistance aux médicaments contre le cancer du sein (BCRP) et ADN codant cette protéine". Le requérant (opposant) contestait que l'objet de la revendication 1, à savoir le polypeptide de 655 acides aminés ayant comme séquence SEQ ID NO: 1, était le même que celui de la séquence SEQ ID NO: 1 de la demande antérieure dont la priorité était revendiquée. La chambre a fait observer que la demande antérieure ne contenait pas de séquence distincte identique à la séquence SEQ ID NO: 1 du brevet. Cependant, l'exemple 6 divulguait "un insert d'ADNc [...] d'une longueur de 2 418 pb (paires de bases) comme dans la figure 2C ou la séquence SEQ ID NO: 2 [avec] un long code ouvert de lecture qui commençait à la position 239 et se terminait avec le codon de terminaison TAA à la position 2204-06". La traduction de ce code ouvert de lecture produisait une protéine de 655 acides aminés qui était identique à la séquence SEQ ID NO: 1 telle que mentionnée dans le brevet ; or, l'homme du métier sait, grâce à ses connaissances techniques de base, que la traduction d'une séquence d'acides nucléiques en l'acide aminé correspondant produit une séquence d'acides aminés déterminée. De plus, la séquence d'acides aminés traduite de cette région était incluse dans la séquence plus longue présentée dans la figure 2A de la demande dont la priorité était revendiquée. La chambre avait donc la conviction que, compte tenu des informations relatives aux positions des codons d'initiation et de terminaison du code ouvert de lecture correspondant, l'homme du métier, en s'appuyant sur ses connaissances générales, pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande antérieure, considérée dans son ensemble, le polypeptide revendiqué ayant la séquence SEQ ID NO: 1.

### 3. Teilpriorität

(CLB, II.D.5.3)

Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr in **G 1/15** (ABl. 2017, \*\*\*) vorgelegten Fragen wie folgt:

"Das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann nach dem EPÜ nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt - oder zumindest implizit -, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung."

Sie verwies auf ihre frühere Stellungnahme zu generischen "ODER"-Ansprüchen in G 2/98, Nr. 6.7 der Gründe: "[...] Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, **sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird**" (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Entscheidung). Dabei stellte sie fest, dass es auf der Grundlage der vorgenannten Bedingung zu Abweichungen innerhalb der Rechtsprechung gekommen war. In mehreren Entscheidungen war diese Formulierung als weiteres Erfordernis verstanden worden, das erfüllt sein muss, damit ein Anspruch auf Teilpriorität anerkannt wird.

Die Große Beschwerdekammer legte ihre Auslegung der einschlägigen Bestimmungen für Teil- und Mehrfachprioritäten (Art. 88 (2) und (3) EPÜ) dar. Ist ein Anspruch in der späteren Anmeldung breiter als ein im Prioritätsdokument offenbartes Merkmal, dann kann für dieses Merkmal eine Priorität in Anspruch genommen werden. Es ist unerheblich, ob die Teilpriorität nur für ein Merkmal in einem Prioritätsdokument beansprucht wird, für mehrere in einem Prioritätsdokument offenbarte Merkmale (der erste in Art. 88 (3) EPÜ angesprochene Fall), für mehrere in mehr als einem Prioritätsdokument offenbarte Merkmale (der zweite in Art. 88 (3) EPÜ angesprochene Fall) oder für einen Anspruch, der mehrere in mehreren Prioritätsdokumenten offenbarte Merkmale umfasst (in Art. 88 (2)

### 3. Partial priority

(CLB, II.D.5.3)

In **G 1/15** (OJ 2017, \*\*\*) the Enlarged Board of Appeal answered the questions referred to it as follows:

"Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect."

The Enlarged Board referred to its previous statement on generic "OR"-claims in G 2/98, point 6.7 of the Reasons: "... The use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed in accordance with Article 88(2) EPC, second sentence, is perfectly acceptable under Articles 87(1) and 88(3) EPC, **provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject matters**" (emphasis added by the Enlarged Board in the present decision). It noted that a divergence had emerged in the case law on the basis of the above proviso. In a number of decisions those words had been understood as a further test to be complied with for a claim to partial priority to be accepted.

The Enlarged Board set out its interpretation of the relevant provisions for partial and multiple priorities, Art. 88(2) and (3) EPC. If a claim in the later application was broader than an element disclosed in the priority document, then priority could be claimed for such element. It did not matter whether partial priority was claimed for one element in one priority document only, for a plurality of elements disclosed in one priority document (first situation addressed in Art. 88(3) EPC), for a plurality of elements disclosed in more than one priority document (second situation addressed in Art. 88(3) EPC) or for a plurality of elements disclosed in a plurality of priority documents (situation addressed in Art. 88(2), second sentence, EPC). It was also of no

### 3. Priorité partielle

(CLB, II.D.5.3)

Dans la décision **G 1/15** (JO 2017, \*\*\*), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

"Le droit à une priorité partielle ne peut pas être refusé au titre de la CBE pour une revendication qui englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU") pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre restriction ou condition matérielle ne s'applique à cet égard."

La Grande Chambre de recours a renvoyé à ce qu'elle avait affirmé précédemment, concernant les revendications génériques du type "OU", au point 6.7 des motifs de son avis G 2/98, à savoir que : "[...] l'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2), deuxième phrase CBE est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à **condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis**" (c'est la Grande Chambre qui souligne en l'espèce). Elle a noté que la condition précitée avait donné lieu à des divergences dans la jurisprudence. Dans un certain nombre de décisions, cette expression a été interprétée comme posant une exigence supplémentaire pour reconnaître le droit à une priorité partielle.

La Grande Chambre a exposé son interprétation des dispositions pertinentes en matière de priorité partielle et de priorités multiples, à savoir de l'art. 88(2) et (3) CBE. Si une revendication de la demande ultérieure est plus large qu'un élément divulgué dans le document de priorité, la priorité peut être revendiquée pour ledit élément. Peu importe que la priorité partielle soit revendiquée pour un élément figurant dans un seul et même document de priorité, pour plusieurs éléments divulgués dans un document de priorité (premier cas de figure visé à l'art. 88(3) CBE), pour plusieurs éléments divulgués dans plus d'un document de priorité (deuxième cas de figure visé à l'art. 88(3) CBE) ou pour une revendication englobant plusieurs éléments divulgués dans plusieurs

Satz 2 EPÜ angesprochener Fall). Es spielt auch keine Rolle, ob ein Anspruch nur ein in einem Prioritätsdokument offenbartes Merkmal umfasst oder mehrere in einem oder mehreren Prioritätsdokumenten offenbarte Merkmale. Die Große Beschwerdekammer sieht diese Auslegung bestätigt durch die Pariser Verbandsübereinkunft und durch das von der FICPI vorgelegte Memorandum C (s. Dokument M/48/I der vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ 1973), bei dem davon auszugehen ist, dass es die zugrunde liegende Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck bringt (G 2/98, Nr. 6.4 der Gründe; siehe auch Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973, M/PR/I, "Artikel 86 (88) Inanspruchnahme der Priorität", Nrn. 308 bis 317). Somit enthält das EPÜ keine weiteren Erfordernisse für die Zuerkennung des Prioritätsrechts als das "derselben Erfindung", ob es sich nun um eine einfache, eine Mehrfach- oder eine Teilpriorität handelt; letztere wird als Untergruppe von Mehrfachprioritäten angesehen. Folglich kann die Bedingung aus G 2/98 nicht als weitere Beschränkung des Prioritätsrechts ausgelegt werden.

Bei der Prüfung, ob einem Gegenstand innerhalb eines generischen "ODER"-Anspruchs eine Teilpriorität zukommt, wird zunächst der im Prioritätsdokument offenbarte (in Bezug auf den im Prioritätsintervall offenbarten Stand der Technik) relevante Gegenstand bestimmt. Dafür werden der in der Entscheidungsformel der G 2/98 formulierte Offenbarungstest sowie die vom Anmelder bzw. Patentinhaber zur Stützung seines Prioritätsanspruchs vorgebrachten Erläuterungen herangezogen, um zu zeigen, was der Fachmann dem Prioritätsdokument hätte entnehmen können. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob dieser Gegenstand vom Anspruch der Anmeldung bzw. des Patents umfasst wird, für die bzw. das die Priorität in Anspruch genommen wird. Lautet die Antwort ja, wird der Anspruch de facto konzeptionell in zwei Teile geteilt: Der erste Teil entspricht der Erfindung, die im Prioritätsdokument unmittelbar und eindeutig offenbart wurde; beim zweiten handelt es sich um den verbleibenden Teil des späteren generischen "ODER"-Anspruchs, dem diese Priorität nicht zusteht, der aber selbst einen Prioritätsanspruch nach Art. 88 (3) EPÜ begründet. Diese entspricht auch dem im Memorandum beschriebenen System.

relevance whether one claim encompassed only one element disclosed in a priority document or a plurality of elements disclosed in one or more priority documents. The Enlarged Board considered this interpretation to be confirmed by FICPI Memorandum C (M/48/I) of the *travaux préparatoires* to the EPC 1973, which could be said to express its intent (G 2/98, point 6.4 of the Reasons; see also Minutes of the Munich Diplomatic Conference of 1973, M/PR/I, "Article 86 (88) Claiming Priority", points 308 to 317), and by the Paris Convention. Thus, the EPC did not contain other requirements for recognising the right of priority beyond the same invention, whether for simple, multiple or partial priority, the last being regarded as a sub-group of multiple priorities. As a consequence, the proviso of G 2/98 could not be construed as implying a further limitation of the right of priority.

In assessing whether a subject-matter within a generic "OR" claim could enjoy partial priority, the first step was to determine the subject-matter disclosed in the priority document that was relevant, i.e. relevant in respect of prior art disclosed in the priority interval. This was to be done in accordance with the disclosure test laid down in the conclusion of G 2/98 and on the basis of explanations put forward by the applicant or patent proprietor to support his claim to priority, in order to show what the skilled person would have been able to derive from the priority document. The next step was to examine whether this subject-matter was encompassed by the claim of the application or patent claiming said priority. If the answer was yes, the claim was de facto conceptually divided into two parts, the first corresponding to the invention disclosed directly and unambiguously in the priority document, the second being the remaining part of the subsequent generic "OR"-claim not enjoying this priority but itself giving rise to a right to priority, as laid down in Art. 88(3) EPC. This also corresponded to the scheme described in the Memorandum.

documents de priorité (cas de figure visé à l'art. 88(2), deuxième phrase CBE). Il est également sans importance qu'une revendication englobe un seul élément divulgué dans un document de priorité ou plusieurs éléments divulgués dans un ou plusieurs documents de priorité. Selon la Grande Chambre, cette interprétation est confirmée par le mémorandum C de la FICPI (cf. document M/48/I des Travaux préparatoires à la CBE 1973) qui peut être considéré comme traduisant l'intention du législateur (G 2/98, point 6.4 des motifs ; cf. également procès-verbal de la conférence diplomatique de Munich de 1973, M/PR/I, "Article 86 (88) Revendication de priorité", points 308 à 317), ainsi que par la Convention de Paris. Il s'ensuit que la CBE ne contient aucune autre condition, outre l'exigence de "même invention", pour reconnaître le droit de priorité, qu'il s'agisse d'une priorité simple, de priorités multiples ou d'une priorité partielle, cette dernière étant considérée comme une sous-catégorie des priorités multiples. La condition énoncée dans l'avis G 2/98 ne saurait dès lors être interprétée comme impliquant une restriction supplémentaire du droit de priorité.

Pour déterminer si un objet d'une revendication générique du type "OU" peut bénéficier d'une priorité partielle, la première étape consiste à identifier l'objet pertinent qui est divulgué dans le document de priorité, à savoir l'objet pertinent par rapport à l'état de la technique divulgué pendant le délai de priorité. Cela doit être fait en appliquant le test de divulgation défini dans la conclusion de l'avis G 2/98 et sur la base des explications fournies par le demandeur ou le titulaire du brevet à l'appui de sa revendication de priorité, pour démontrer ce que l'homme du métier aurait pu déduire du document de priorité. L'étape suivante consiste à examiner si l'objet est couvert par la revendication de la demande ou du brevet qui revendique la priorité en question. Dans l'affirmative, la revendication est de fait divisée en deux parties distinctes sur le plan conceptuel : d'une part l'invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité, et, d'autre part, le reste de la revendication générique ultérieure du type "OU", qui ne bénéficie pas de cette priorité mais qui donne lieu en soi à un droit de priorité, comme le prévoit l'art. 88(3) CBE. Cela correspond également au système décrit dans le mémorandum précité.

Die Aufgabe, die relevante Offenbarung des Prioritätsdokuments als Ganzes zu bestimmen sowie zu prüfen, ob der entsprechende Gegenstand vom Patentanspruch in der späteren Anmeldung umfasst wird, ist übliche Praxis im EPA und bei den Nutzern des europäischen Patentsystems und dürfte als solche keine zusätzliche Schwierigkeit bereiten. Sie schafft auch keine Rechtsunsicherheit für Dritte. Die Entscheidungen in den Fällen T 665/00, T 135/01, T 571/10 und T 1222/11 zeigen, dass sie ohne zusätzliche Tests oder Schritte durchgeführt werden kann.

### E. Änderungen

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

##### 1.1 Goldstandard

(CLB, II.E.1.2.1)

In der Sache **T 1363/12** berief sich der Beschwerdeführer auf einen Absatz der Richtlinien (H-IV, 2.3) und machte geltend, dass ein weniger strenger Maßstab als der in G 2/10 beschriebene "Goldstandard" angewandt werden sollte. Die Kammer hielt dem entgegen, dass dieser Absatz offenbar an die Entscheidung T 2619/11 angelehnt sei, in der festgestellt wurde, dass die erstinstanzliche Entscheidung das Augenmerk zu stark auf die Struktur der ursprünglich eingereichten Ansprüche richtete statt auf das, was die ursprünglichen Unterlagen dem Fachmann offenbarten; die Anmeldung wandte sich nicht an den Philologen oder Logiker, sondern an ein Fachpublikum, für das der Versuch, Informationen aus der Struktur der abhängigen Ansprüche herzuleiten, zu einem konstruierten Ergebnis führen würde. Die Kammer in **T 1363/12** befand, dass T 2619/11 keinen neuen Test enthält (nämlich dafür, was die ursprünglichen Unterlagen dem Fachmann tatsächlich offenbarten), der sich vom "Goldstandard" unterscheidet (s. auch T 938/11).

#### 1.2 Keine konstruierte und semantische Auslegung

(CLB, II.E.1.2)

In **T 99/13** war strittig, ob die als Voraussetzung für die Viskosität genannte Temperaturangabe ("bei 25 °C") unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorging. Die Kammer erinnerte daran, dass nach der ständigen Rechtsprechung (z. B. T 667/08, T 1269/06) die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ auf derselben Grundlage zu beurteilen

The task of determining the relevant disclosure of the priority document taken as a whole, and whether that subject-matter was encompassed by the claim in the subsequent application, was common practice in the EPO and among practitioners of the European patent system and as such should not pose any additional difficulty. Nor did it create uncertainty for third parties. The decisions reached in T 665/00, T 135/01, T 571/10 and T 1222/11 showed that it could be carried out without any need for additional tests or steps.

### E. Amendments

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

##### 1.1 Gold standard

(CLB, II.E.1.2.1)

In **T 1363/12** the appellant relied on a section in the Guidelines (H-IV, 2.3) to argue that a more lenient standard than the "gold standard" summarised in G 2/10 should be applied. The section in the Guidelines appeared to have been taken from T 2619/11 where the board had taken the view that the focus of the first-instance decision was disproportionately directed to the structure of the claims as filed to the detriment of what was really disclosed to the skilled person by the documents as filed; the application was directed to a technical audience rather than to a philologist or logician, for which audience an attempt to derive information from the structure of dependent claims would lead to an artificial result. The board in **T 1363/12** considered that T 2619/11 did not lay down a new test (namely, of what was "really disclosed" to the skilled person) different from the "gold standard" (see also T 938/11).

#### 1.2 No artificial and semantic construction

(CLB, II.E.1.2)

In **T 99/13** the disputed point was whether the specification of the temperature for the viscosity condition ("at 25°C") was directly and unambiguously derivable from the application as filed. The board recalled, in line with the case law (see e.g. T 667/08, T 1269/06), that the assessment of the requirements of Art. 123(2) EPC should be done on the

La tâche qui consiste à identifier la divulgation pertinente du document de priorité pris dans son ensemble et à déterminer si l'objet correspondant est couvert par la revendication de la demande ultérieure relève de la pratique courante à l'OEB et parmi les praticiens du système du brevet européen. Elle ne devrait dès lors pas créer de nouvelles difficultés. Il n'en résulte pas non plus d'insécurité pour les tiers. Comme il ressort des décisions T 665/00, T 135/01, T 571/10 et T 1222/11, cet exercice ne nécessite ni tests ni étapes supplémentaires.

### E. Modifications

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

##### 1.1 Norme de référence ("gold standard")

(CLB, II.E.1.2.1)

Dans l'affaire **T 1363/12**, le requérant s'est appuyé sur un passage des Directives, à savoir le point H-IV, 2.3, pour faire valoir qu'il y avait lieu d'appliquer un critère plus souple que la norme de référence ("gold standard") résumée dans la décision G 2/10. Ce passage des Directives semblait provenir de la décision T 2619/11, dans laquelle la chambre avait estimé que la décision prise en première instance s'était focalisée de manière disproportionnée sur la structure des revendications telles que déposées, au détriment des éléments que les documents déposés divulguaient réellement à l'homme du métier ; la demande s'adressait non à un philologue ou un logicien, mais à un public de techniciens par rapport auquel toute tentative de déduire des informations de la structure des revendications dépendantes conduirait à un résultat artificiel. Dans l'affaire **T 1363/12**, la chambre a considéré que la décision T 2619/11 ne définissait pas de nouveau critère (lié aux éléments "réellement divulgués" à l'homme du métier) qui diffère de la "norme de référence" (cf. également T 938/11).

#### 1.2 Pas d'interprétation artificielle ni sémantique

(CLB, II.E.1.2)

Dans l'affaire **T 99/13**, le point litigieux concernait la question de savoir si l'indication de la température pour la condition relative à la viscosité ("à 25°C") découlait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. La chambre a rappelé, conformément à la jurisprudence (cf. par exemple T 667/08 et T 1269/06), qu'il convient d'évaluer les

sind wie die übrigen Patentierbarkeitskriterien (wie Neuheit oder erfinderische Tätigkeit), nämlich aus der Sicht des Fachmanns auf einer technischen und sachgemäßen Basis ohne konstruierte oder semantische Auslegung. Der Fachmann, der den Anspruch 1 aus der Sicht eines auf dem betreffenden Fachgebiet tätigen Technikers lesen würde, würde die darin enthaltene breit gefasste Voraussetzung für die Messung der Viskosität als eine Voraussetzung verstehen, die bei der Gebrauchstemperatur der beanspruchten Formulierung erfüllt sein muss, und in der Beschreibung nach weiteren diesbezüglichen Informationen suchen. Laut Beschreibung liegt die bevorzugte Rekonstitutionstemperatur bei 25 °C, und die Viskositätsmessung wurde in allen Beispielen mit einer Ausnahme bei 25 °C durchgeführt. Das einzige Beispiel, in dem eine andere Temperatur angegeben ist, fällt nicht unter Anspruch 1. Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die geänderte Viskositätsvoraussetzung mit der Temperaturangabe von "bei 25 °C" für die Viskositätsmessung unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar war.

### 1.3 Änderungen und Klarheit – "unentrinnbare Falle"

(CLB, II.E.1.10)

In **T 81/13** wies die Kammer Anspruch 1 des Hauptantrags aufgrund eines Viskositätsmerkmals zurück, das aus ihrer Sicht nicht klar im Sinne des Art. 84 EPÜ war. In Anspruch 1 des Hilfsantrags hatte der Beschwerdeführer dieses Viskositätsmerkmal gestrichen und vorgebracht, dass ein unklarer und nicht messbarer Viskositätswert nicht wesentlich sei und daher aus dem Anspruch gestrichen werden könne; diese Streichung sollte auch möglich sein, um dem Dilemma aufgrund der Art. 84 und 123 (2) EPÜ zu entgehen, das in eine "unentrinnbare Falle" führe. Die Kammer befand, dass die Zahnpastazusammensetzung weder in der Beschreibung noch in den Ansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung ohne die Viskositätsanforderungen offenbart war. Es sei die Entscheidung des Beschwerdeführers, ein wesentliches Merkmal der Erfindung durch einen Parameter zu definieren. Dieser Parameter habe sich als unklar erwiesen, bleibe aber ein wesentliches Merkmal der Erfindung, weil er – auch wenn er unklar sei – der Zusammen-

same basis as for all other patentability issues (e.g. novelty and inventive step), namely from the standpoint of the skilled person on a technical and reasonable basis avoiding artificial and semantic constructions. The skilled person, reading claim 1 as originally filed from the standpoint of a technician working in the field, would read the broad condition expressed therein with regard to the viscosity measurement, as a condition to be met at the temperature of use of the claimed formulation and would turn to the description to find further information in this respect. The description specified that the preferred temperature of reconstitution was 25 °C and the viscosity measurement was accomplished at 25 °C in all examples but one. The only example specifying a different temperature did not fall under claim 1. The board concluded that the amended viscosity condition with the specification of the temperature of measurement "at 25 °C" was directly and unambiguously derivable from the application as filed.

### 1.3 Amendment and clarity – inescapable trap

(CLB, II.E.1.10)

In **T 81/13** the board refused claim 1 of the main request as it contained a viscosity feature which the board considered not clear (Art. 84 EPC). In claim 1 of the auxiliary request the appellant deleted this viscosity feature and argued that an unclear and unmeasurable viscosity value was not essential and could be omitted for this reason from the claim; this omission should also be possible to escape the Art. 84/123(2) EPC "squeeze", which would lead to an "inescapable trap". The board observed that the dentifrice composition was not disclosed in the description or in the claims as originally filed in isolation from its viscosity requirements. It considered that it was the choice of the appellant to define an essential characteristic of the invention by a parameter. This parameter was revealed to be unclear but remained an essential feature since, even if unclear, it conferred on the composition a particular aspect and reflected a composition having specific and essential properties. Also, the presence of an unclear essential feature in a

exigences prévues à l'art. 123(2) CBE sur la même base que pour toutes les autres conditions en matière de brevetabilité (par exemple la nouveauté et l'activité inventive), à savoir en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, en s'appuyant sur des critères techniques et raisonnables et en évitant toute interprétation artificielle et sémantique. L'homme du métier qui lirait la revendication 1 telle que déposée initialement, en se plaçant du point de vue d'un technicien travaillant dans le domaine concerné, considérerait que la condition formulée en des termes larges dans cette revendication eu égard à la mesure de la viscosité représentait une condition devant être remplie à la température à laquelle la formulation revendiquée était utilisée, et il consulterait la description pour trouver des précisions. Il découlait de la description que la température de reconstitution préférée était de 25 °C et que la viscosité était mesurée à 25 °C, à une exception près, dans tous les exemples. L'unique exemple dans lequel une autre température était spécifiée n'était pas compris dans la revendication 1. La chambre a conclu que la modification de la condition relative à la viscosité, qui avait consisté à indiquer que la température de mesure était de "25 °C", découlait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

### 1.3 Modification et clarté – piège inextricable

(CLB, II.E.1.10)

Dans l'affaire **T 81/13**, la chambre a rejeté la revendication 1 de la requête principale au motif qu'elle contenait une caractéristique en matière de viscosité qui était, selon la chambre, dépourvue de clarté (art. 84 CBE). Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire, le requérant a supprimé cette caractéristique relative à la viscosité et allégué qu'une valeur de viscosité dépourvue de clarté et non mesurable n'était pas essentielle et qu'elle pouvait être omise pour cette raison de la revendication. Selon lui, on devait également pouvoir l'omettre afin d'échapper à l'"écueil" des art. 84 et 123(2) CBE, qui conduisait à un "piège inextricable". La chambre a fait observer que la composition du dentifrice n'était pas divulguée indépendamment de ses caractéristiques de viscosité dans la description et dans les revendications telles que déposées initialement. Elle a estimé que c'était le requérant qui avait choisi de définir une caractéristique essentielle de l'invention par un paramètre. Ce paramètre s'est révélé

setzung einen bestimmten Aspekt hinzüfuge und eine Zusammensetzung mit spezifischen und wesentlichen Eigenschaften widerspiegle. Zudem führe ein unklares wesentliches Merkmal in einem Anspruch nicht unweigerlich in eine "unentrinnbare Falle". Könne ein solches Merkmal, das wesentliche Eigenschaften eines beanspruchten Erzeugnisses widerspiegle, nicht weggelassen werden, sei es normalerweise durch ein äquivalentes Merkmal ersetzbar, das unvermeidlich zu derselben wesentlichen Eigenschaft führe. Dies lasse sich in der Regel durch die Aufnahme adäquater technischer Merkmale erreichen, die unweigerlich für die fragliche Eigenschaft sorgten. Als letzter Ausweg hätte der beanspruchte Gegenstand sogar als Beispiel dargestellt werden können.

#### 1.4 Disclaimer

1.4.1 Anwendbarkeit des in G 2/10 formulierten Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer

(*CLB, II.E.1.5.2 b*)

Die Kammer in **T 437/14** (ABI. 2017, \*\*\*) legte der Großen Beschwerdekammer die Problematik der Zulässigkeit nicht offenbarter Disclaimer vor und insbesondere die Anwendbarkeit von G 2/10 auf diese Disclaimer. Sie verwies darauf, dass die Große Beschwerdekammer in G 1/03 und G 2/03 nicht offenbarte Disclaimer unter bestimmten Umständen für zulässig nach Art. 123 (2) EPÜ befunden habe. In G 2/10 habe sie den auf offenbarte Disclaimer anzuwendenden Maßstab festgelegt. Auf den ersten Blick scheine G 2/10 somit keine Anwendung auf nicht offenbarte Disclaimer zu finden. Nachdem sie auf die Feststellungen aus G 2/10 eingegangen war, zog die Kammer den Schluss, dass es für die Beurteilung, ob eine Änderung - einschließlich eines nicht offenbarten Disclaimers - mit Art. 123 (2) EPÜ in Einklang stehe, nur einen Test gebe, nämlich den Goldstandard. Diese Schlussfolgerung lasse keinen Raum für die in G 1/03 definierten Ausnahmen, weil auch für nicht offenbarte Disclaimer der einzig relevante Maßstab der Goldstandard wäre. Nur wenn dieser Maßstab erfüllt sei, wäre der Disclaimer nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig. Aber selbst nach umfassender Erörterung von G 1/03 und der ange deuteten Relevanz des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer habe die Große Beschwerdekammer in G 2/10 die Entscheidung

claim did not inevitably lead to an "inescapable trap". If the omission of such feature reflecting essential properties of a claimed product was not possible, its replacement by an equivalent feature providing inevitably the same essential property could be considered as normally feasible. This was usually possible through the incorporation of adequate technical features able to provide inevitably said property. As a last resort, the claimed subject-matter could even have taken the form of an exemplified subject-matter.

#### 1.4 Disclaimer

1.4.1 Applicability of the gold standard set out in G 2/10 to undisclosed disclaimers

(*CLB, II.E.1.5.2 b*)

In **T 437/14** (OJ 2017, \*\*\*) the board referred the question of the allowability of undisclosed disclaimers to the Enlarged Board of Appeal, and in particular the applicability of G 2/10 to these disclaimers. The board observed that in G 1/03 and G 2/03 the Enlarged Board considered undisclosed disclaimers to be allowable under Art. 123(2) EPC under specific circumstances. In G 2/10 the Enlarged Board of Appeal established the standard to be applied for disclosed disclaimers. Thus, at first glance, G 2/10 did not apply to undisclosed disclaimers. After reviewing the findings made in G 2/10, the board concluded that there was only one standard, namely the gold standard, for assessing any amendment, including undisclosed disclaimers, for compliance with Art. 123(2) EPC. This conclusion left no room for the exceptions defined in G 1/03, because also for undisclosed disclaimers the only relevant test would be the gold standard. Only if this standard was met would the disclaimer be allowable under Art. 123(2) EPC. However, even after extensively discussing G 1/03 and implying the relevance of the gold standard to undisclosed disclaimers, the Enlarged Board in G 2/10 did not set aside G 1/03 with regard to the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in that decision.

dépourvu de clarté, mais il restait essentiel puisque, même en manquant de clarté, il conférerait à la composition un aspect particulier et caractérisait une composition ayant des propriétés spécifiques et essentielles. De plus, la présence d'une caractéristique essentielle dépourvue de clarté dans une revendication ne conduisait pas inévitablement à un "piège inextricable". Si une telle caractéristique correspondant à des propriétés essentielles d'un produit revendiqué ne pouvait être omise, elle devait normalement pouvoir être remplacée par une caractéristique équivalente, possédant inévitablement la même propriété essentielle. Cela était généralement possible en incorporant des caractéristiques techniques adéquates, pouvant présenter inévitablement ladite propriété. En dernier recours, l'objet revendiqué aurait même pu revêtir la forme d'un objet exemplifié.

#### 1.4 Disclaimer

1.4.1 Applicabilité aux disclaimers non divulgués de la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10

(*CLB, II.E.1.5.2 b*)

Dans l'affaire **T 437/14** (JO 2017, \*\*\*), la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question de l'admissibilité des disclaimers non divulgués et, en particulier, de l'applicabilité de la décision G 2/10 à de tels disclaimers. Elle a fait observer que, dans les décisions G 1/03 et G 2/03, la Grande Chambre de recours avait considéré que, dans certaines conditions, les disclaimers non divulgués étaient admissibles au titre de l'art. 123(2) CBE. Dans la décision G 2/10, la Grande Chambre avait énoncé le critère à appliquer aux disclaimers divulgués. Ainsi, à première vue, la décision G 2/10 ne s'appliquait pas aux disclaimers non divulgués. Après avoir analysé les conclusions énoncées dans la décision G 2/10, la chambre a conclu que l'examen de la conformité de toute modification, y compris des disclaimers non divulgués, avec l'art. 123(2) CBE devait répondre à une seule norme, à savoir la norme de référence (le "gold standard"). Cette conclusion ne laisse selon elle aucune place aux exceptions définies dans la décision G 1/03, car le seul test pertinent, y compris pour les disclaimers non divulgués, est la norme de référence. Ce n'est que si ce critère est rempli que le disclaimer est admissible au titre de l'art. 123(2) CBE. Cependant, même après avoir longuement analysé la décision G 1/03 et laissé entendre que la norme de

G 1/03 hinsichtlich der dort definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern nicht aufgehoben.

Die Kammer erklärte, wenn der Goldstandard aus G 2/10 auf Ansprüche angewandt würde, die nicht offenbarte Disclaimer enthielten, dann wäre ein nicht offenbarter Disclaimer in den meisten Fällen nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig. Ein Disclaimer, der einen nicht offenbarten Gegenstand ausklammert, verstoße praktisch definitionsgemäß gegen Art. 123 (2) EPÜ. Wenn ein Ganzes um einen nicht offenbarten ersten Teil verringert werde, sei für sie nicht erkennbar, wie der verbleibende zweite Teil je als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart angesehen werden könnte.

Die Rechtsprechung im Anschluss an G 2/10 sei nicht einheitlich darin, ob der Goldstandard anzuwenden sei und, wenn ja, welcher Standard genau bezüglich der Zulässigkeit nicht offenbarter Disclaimer nach Art. 123 (2) EPÜ anzuwenden sei. Die Beschwerdekammern hätten in mehreren Entscheidungen einen abgewandelten Goldstandard angewandt (z. B. in T 1870/08 und T 2018/08), was dadurch bedingt sei, dass die Kammern in diesen Fällen versucht hätten, dem laut G 2/10 offenbar zu beachtenden Goldstandard gerecht zu werden, ohne in Widerspruch zur rechtlichen Beurteilung in G 1/03 zu geraten.

Daher legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung vor:

1. Ist der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer gemäß Art. 123 (2) EPÜ, d. h. der Test, ob der Fachmann den nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde, auch auf Ansprüche anzuwenden, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten?

The board observed that if the gold standard of G 2/10 were to be applied to claims containing undisclosed disclaimers, then an undisclosed disclaimer would in most cases not be allowable under Art. 123(2) EPC. A disclaimer excluding undisclosed subject-matter almost by definition contravened Art. 123(2) EPC. If a whole is reduced by an undisclosed first part, the board could not see how the remaining second part could ever be regarded as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed.

The board noted that the case law after G 2/10 was not uniform as regards whether the gold standard was to be applied and, if so, what standard exactly needed to be applied for the allowability of undisclosed disclaimers under Art. 123(2) EPC. The boards in numerous decisions had applied a somewhat modified gold standard (e.g. T 1870/08, T 2018/08), which was due to the fact that the boards in these decisions tried to find a way to accommodate the gold standard apparently required by G 2/10 without running counter to the *ratio decidendi* of G 1/03.

The following fundamental questions of law were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Art. 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?

référence est pertinente à l'égard des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre de recours, dans la décision G 2/10, n'a pas écarté la décision G 1/03 en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définies dans cette décision.

La chambre a fait observer que si la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10 devait être appliquée aux revendications contenant des disclaimers non divulgués, alors ceux-ci seraient le plus souvent non admissibles au titre de l'art. 123(2) CBE. Un disclaimer excluant un objet non divulgué contrevient presque par définition à l'art. 123(2) CBE. Si une première partie non divulguée est retranchée d'un tout, la chambre ne voit pas comment la deuxième partie restante pourrait jamais être considérée comme étant divulguée explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté, dans la demande telle que déposée.

La chambre a noté que la jurisprudence postérieure à la décision G 2/10 n'était pas uniforme quant à la question de savoir si la norme de référence devait être appliquée et, dans l'affirmative, quel critère il convenait précisément d'appliquer pour déterminer si des disclaimers non divulgués sont admissibles au titre de l'art. 123(2) CBE. Dans de nombreuses décisions (T 1870/08 et T 2018/08 par exemple), les chambres ont appliqué une norme de référence quelque peu modifiée, la raison étant que, dans ces décisions, elles ont cherché un moyen d'adapter la norme de référence, manifestement exigée par la décision G 2/10, sans aller à l'encontre des motifs et du dispositif de la décision G 1/03.

Aussi les questions de droit fondamentales suivantes ont-elles été soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Le critère énoncé dans la décision G 2/10 aux fins d'établir si un disclaimer divulgué est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE, autrement dit aux fins d'établir si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, doit-il également être appliqué aux revendications contenant des disclaimers non divulgués ?



2. Wenn die erste Frage bejaht wird, wird dann G 1/03 hinsichtlich der in der dortigen Antwort 2.1 definierten Ausnahmen zu nicht offenbaren Disclaimern aufgehoben?

3. Wenn die zweite Frage verneint wird, d. h. die in Antwort 2.1 von G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbaren Disclaimern zusätzlich zu dem in G 2/10 genannten Standard Anwendung finden, kann dann dieser Standard angesichts der Ausnahmen geändert werden?

1.4.2 Formulierung von Disclaimern – Klarheit

(CLB, II.E.1.5.3 d))

In **T 2130/11** entschied die Kammer, dass die Schwierigkeit, einen zulässigen Disclaimer zu formulieren, keine Ausnahme von der Anwendbarkeit des Art. 84 EPÜ rechtfertigen könne, die im EPÜ nicht vorgesehen sei. Die Erfordernisse von Art. 84 EPÜ müssten deshalb für einen Disclaimer ebenso gelten wie für jedes andere Merkmal eines Patentanspruchs. Die Bedingung aber, dass der Disclaimer nicht mehr ausklammern sollte, als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen (G 1/03), sollte unter Berücksichtigung ihres Zwecks angewandt werden: "Die Tatsache, dass ein Disclaimer erforderlich ist, heißt nicht, dass der Anmelder seine Ansprüche willkürlich ändern darf" (G 1/03). Insofern wären Situationen vorstellbar, in denen die Bedingung im streng wörtlichen Sinne nicht erfüllt werden könnte, aber eine Definition des ausgeklammerten Gegenstands, die den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ genügt und den Zweck der Bedingung erfüllt (d. h. eine willkürliche Änderung der Ansprüche zu verhindern) machbar wäre. Mit anderen Worten: Ein Disclaimer, der mehr ausklammert, als streng genommen notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen, würde nicht dem Geist der Entscheidung G 1/03 zuwiderlaufen, wenn er erforderlich wäre, um Art. 84 EPÜ zu erfüllen, und nicht zu einer willkürlichen Änderung der Ansprüche führen würde.

1.4.3 Verfügbarkeit des verbleibenden Gegenstands am Anmelde- oder Prioritätstag

(CLB, II.E.1.5.3 f))

In **T 1808/13** bestätigte die Kammer ihre Vorgehensweise in **T 1441/13**, die darin bestand, darauf abzustellen, ob der im Anspruch verbleibende Erfindungsgegenstand zum Anmelde-

2. If the answer to the first question is yes, is G 1/03 set aside as regards the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in its answer 2.1?

3. If the answer to the second question is no, i.e. if the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in answer 2.1 of G 1/03 apply in addition to the standard referred to in G 2/10, may this standard be modified in view of these exceptions?

1.4.2 Drafting of disclaimers – clarity

(CLB, II.E.1.5.3 d))

In **T 2130/11** the board held that the difficulty in formulating an allowable disclaimer could not justify an exception to the application of Art. 84 EPC which was not foreseen in the EPC. The requirements of Art. 84 EPC must therefore apply for a disclaimer as for any other feature of a patent claim. However, the condition that the disclaimer should not remove more than is necessary to restore novelty (G 1/03) should be applied while taking into consideration its purpose, namely that the "necessity for a disclaimer is not an opportunity for the applicant to reshape his claims arbitrarily" (G 1/03). In this respect situations could be foreseen, in which, while fulfilment of the condition taken in a strictly literal way would not be possible, a definition of the disclaimed subject-matter, which satisfied the requirements of Art. 84 EPC and fulfilled the purpose of the condition (i.e. to avoid an arbitrary reshaping of the claims), might be achievable. In other words, a disclaimer removing more than was strictly necessary to restore novelty would not contradict the spirit of G 1/03, if it were required to satisfy Art. 84 EPC and it did not lead to an arbitrary reshaping of the claims.

1.4.3 Availability of remaining subject matter at filing or priority date

(CLB, II.E.1.5.3 f))

In **T 1808/13** the board endorsed its approach in **T 1441/13**, which had been to establish whether the subject-matter of the invention remaining in the claim was available at the filing date. In

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, la décision G 1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définies au point 2.1 de sa réponse ?

3. S'il est répondu par la négative à la deuxième question, autrement dit si les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués qui sont définies dans la réponse 2.1 de la décision G 1/03 s'appliquent en plus du critère énoncé dans la décision G 2/10, ce critère peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?

1.4.2 Formulation des disclaimers – clarté

(CLB, II.E.1.5.3 d))

Dans l'affaire **T 2130/11**, la chambre a estimé que la difficulté à formuler un disclaimer admissible ne peut justifier qu'il soit dérogé à l'application de l'art. 84 CBE, une telle dérogation n'étant pas prévue par la CBE. Un disclaimer doit par conséquent satisfaire, au même titre que toute autre caractéristique d'une revendication de brevet, aux exigences de l'art. 84 CBE. En tout état de cause, s'il convient d'appliquer la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté (G 1/03), il est nécessaire de tenir compte en même temps de son objectif, à savoir que "le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications" (G 1/03). À cet égard, on peut envisager des situations où, même si cette condition ne peut être remplie à la lettre, il devrait être possible de formuler une définition de l'objet exclu qui satisfasse aux exigences de l'art. 84 CBE et remplisse l'objectif de cette condition (à savoir éviter que les revendications ne soient remaniées arbitrairement). En d'autres termes, un disclaimer qui retrancherait plus que ce qui est strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté serait conforme à l'esprit de la décision G 1/03 si sa présence était obligatoire aux fins de l'art. 84 CBE et s'il ne conduisait pas un remaniement arbitraire des revendications.

1.4.3 La mise à disposition de l'objet restant dans la revendication à la date de dépôt ou de priorité de la demande

(CLB, II.E.1.5.3 f))

Dans la décision **T 1808/13**, la chambre a confirmé l'approche qu'elle avait adoptée dans l'affaire **T 1441/13** et qui avait consisté à examiner si l'objet de l'invention restant dans la revendication

zeitpunkt verfügbar war. In **T 1808/13** vertrat der Beschwerdeführer die Auffassung, dass dem Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens implizit die Gewinnung von ES-Zellen (embryonale Stammzellen) aus humanen Parthenoten bekannt war. Die Kammer entschied, dass die Patentanmeldung dem Fachmann, auch unter Heranziehen des allgemeinen Fachwissens, nicht direkt und eindeutig offenbarte, dass ES-Zelllinien aus humanen Parthenoten gewonnen werden können. Der Fachmann war zum Anmeldezeitpunkt nicht in der Lage, humane ES-Zelllinien aus Parthenoten zu etablieren oder zu verwenden.

### 1.5 Bereiche – Angaben wie "unter" und "etwa"

(CLB, II.E.1.3.1)

In **T 1990/10** musste die Kammer entscheiden, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für den Temperaturbereich "unter 35 °C" in Anspruch 1 enthielt. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte verschiedene Temperaturen, nämlich sowohl konkrete Temperaturwerte ("30 °C") als auch Temperaturbereiche, und zwar offene Bereiche ("unter 37 °C") ebenso wie geschlossene Bereiche mit definierter Unter- und Obergrenze ("30 °C bis 35 °C"). Der Begriff "unter" war nach Auffassung der Kammer nur zur Definition des breitesten genannten Temperaturbereichs ausdrücklich offenbart, nämlich "unter 37 °C". Die Kammer befand, dass der Bereich "unter 35 °C" auch aus diesem breitesten, offenen Temperaturbereich "unter 37 °C" in Verbindung mit der Obergrenze des geschlossenen Bereichs "30 °C bis 35 °C" nicht implizit herleitbar war. Würde man – in Anwendung der in T 2/81 aufgestellten Kriterien – die Unter- und die Obergrenze des geschlossenen Bereichs mit dem breitesten Temperaturbereich kombinieren, ergäben sich die Temperaturbereiche "30 °C bis unter 37 °C" und "35 °C bis unter 37 °C", nicht aber der offene Temperaturbereich "unter 35 °C". Hinzu kommt, dass der geschlossene Temperaturbereich "30 °C bis 35 °C" die spezifische Temperatur von "35 °C" einschließt, während der in Anspruch 1 genannte offene Bereich "unter 35 °C" diesen Wert ausdrücklich ausschließt. Würde man den Begriff "unter" aus "unter 37 °C" einfach in die Obergrenze des Bereichs "30 °C bis 35 °C" übernehmen, so wäre dies keine Kombi-

**T 1808/13** the appellant took the view that obtaining embryonic stem (ES) cells from human parthenotes was implicitly known to the skilled person as part of his common general knowledge. The board ruled that the patent application did not disclose directly and unambiguously for the skilled person, even drawing on his common general knowledge, that ES cell lines could be derived from human parthenotes. The skilled person was not able at the filing date to establish or use human ES cell lines from parthenotes.

### 1.5 Ranges - qualifiers "below" and "about"

(CLB, II.E.1.3.1)

In **T 1990/10** the board had to decide whether the application as filed provided a basis for the temperature range "below 35°C" in claim 1. The application as filed disclosed various temperatures, both specific temperature values ("30°C") and temperature ranges, such as open-ended ranges ("below 37°C") and closed ranges with defined upper and lower-end values ("30°C to 35°C"). The board considered that the term "below" was explicitly disclosed only for defining the broadest mentioned temperature range, namely "below 37°C". The board held that "below 35°C" was also not implicitly derivable from the broadest open-ended range "below 37°C" in combination with the upper-end value of the closed range "30°C to 35°C". Applying the criteria of T 2/81, the combination of the lower-end and the upper-end values of the closed range with the broadest temperature range would result in the temperature ranges "30°C to below 37°C" and "35°C to below 37°C", not however in the open-ended temperature range "below 35°C". In addition, the closed temperature range "30°C to 35°C" included the specific temperature "35°C", whereas the open-ended range "below 35°C" in claim 1 explicitly excluded this value. It was also not a combination of ranges and sub-ranges as explained in T 2/81 to merely transfer the term "below" in "below 37°C" to the upper end value of "30°C to 35°C". In the absence of any indication in the application as filed to do so, this transfer of the term "below" to another temperature value or temperature range had no basis in the application as filed. The board also had to decide whether the application as

était disponible à la date de dépôt. Dans l'affaire **T 1808/13**, le requérant estimait que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, savait implicitement que des cellules souches embryonnaires pouvaient être obtenues à partir de parthénotes humains. La chambre a jugé que même en se fondant sur ses connaissances générales, l'homme du métier ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté de la demande de brevet que des lignées de cellules souches embryonnaires pouvaient être obtenues à partir de parthénotes humains. L'homme du métier n'était pas en mesure, à la date de dépôt, d'établir ou d'utiliser des lignées de cellules souches embryonnaires à partir de parthénotes.

### 1.5 Plages de valeurs – termes qualificatifs "inférieur à" et "environ"

(CLB, II.E.1.3.1)

Dans l'affaire **T 1990/10**, la chambre a eu à déterminer si la demande telle que déposée fournissait une base pour la plage de températures "inférieure à 35°C", qui était indiquée dans la revendication 1. La demande telle que déposée divulguait diverses températures, à savoir à la fois des valeurs spécifiques ("30°C") et des plages de valeurs, par exemple des plages dont la limite inférieure était indéterminée ("inférieure à 37°C") et des plages de valeurs dont les limites supérieure et inférieure étaient définies ("de 30°C à 35°C"). La chambre a estimé que le terme "inférieure à" n'était divulgué de manière explicite que pour définir la plage de températures la plus large mentionnée, à savoir "inférieure à 37°C". Elle a considéré que la plage "inférieure à 35°C" ne pouvait être implicitement déduite de la combinaison entre la plage de valeurs la plus large, dont la limite inférieure était indéterminée, à savoir la plage "inférieure à 37°C", et la limite supérieure de la plage allant "de 30°C à 35°C". Si les critères énoncés dans la décision T 2/81 étaient appliqués, le fait de combiner les limites inférieure et supérieure de cette dernière plage avec la plage de températures la plus large conduirait à des plages de températures allant "de 30°C à moins de 37°C" et "de 35°C à moins de 37°C", et non à une plage de températures dont la limite inférieure ne serait pas déterminée, à savoir une plage "inférieure à 35°C". De plus, la plage de températures allant "de 30°C à 35°C" incluait la température spécifique de "35°C", alors que la plage de températures "inférieure à 35°C", qui était indiquée dans la revendication 1,

nation von Bereichen und Unterbereichen, wie sie in T 2/81 beschrieben ist. Da jedoch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine entsprechende Lehre enthält, entbehrt eine solche Übernahme des Begriffs "unter" in eine andere Temperaturangabe oder in einen anderen Temperaturbereich einer Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Außerdem musste die Kammer entscheiden, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für den Temperaturbereich von "etwa 26 °C bis 32 °C" in Anspruch 4 bot, in dem die Kultivierungstemperatur für die Vermehrung eines Chordopoxvirus in bestimmten infizierten Host-Zellen, d. h. Hühnerembryofibroblasten (CEF), definiert war. Die Kammer stellte fest, dass der Begriff "etwa" nur im allgemeinen Kontext (und nicht speziell im Zusammenhang mit CEF) und – im Falle der Temperaturbereiche – in Verbindung sowohl mit der Unter- als auch der Obergrenze vorkam. Um zu einem Temperaturbereich von "etwa 26 °C bis 32 °C" zu gelangen, müsste man die Untergrenze des Bereichs "etwa 26 °C bis etwa 36 °C" im ursprünglichen Anspruch 2 mit der Obergrenze des Bereichs "zwischen 28 °C und 32 °C" oder des Bereichs "30 °C bis 32 °C" kombinieren, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart waren. Diese beiden Bereiche kamen zwar auch im speziellen Zusammenhang mit CEF-Zellen als Host-Zellen vor, doch fand sich der erste Bereich nur im Zusammenhang mit der breitesten Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, die sich nicht auf bestimmte Host-Zellen bezog.

### 1.6 Streichung eines wesentlichen Merkmals

(CLB, II.E.1.2.4)

In T 1515/11 erklärte die Kammer, dass ein Merkmal, das durchgängig als wesentliches Merkmal der Erfindung dargestellt wurde, nicht aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden darf, weil der Gegenstand dadurch erweitert würde. In manchen Fällen mag es strittig sein, ob ein Merkmal in der Anmeldung als für die

filed provided a basis for the temperature range "about 26°C to 32°C" in claim 4, which defined the cultivation temperature for propagating a Chordopoxvirus in specific infected host cells, i.e. chicken embryo fibroblasts (CEF). The board observed that the term "about" was only present in the general context (not specifically concerning CEF) and, when present in a temperature range, the term was present in both upper-end and lower-end values of the range. In order to arrive at the temperature range "about 26°C to 32°C", it was necessary to combine the lower-end value of the range "about 26°C to about 36°C" in original claim 2 with the upper-end of either "between 28°C and 32°C" or "30°C to 32°C" described in the application as filed. While these last two ranges were found in the specific context of CEF cells as host cells, the former range was found in the context of the broadest disclosure of the application as filed which did not refer to specific host cells.

### 1.6 Deletion of essential feature

(CLB, II.E.1.2.4)

In T 1515/11 the board observed that a feature could not be deleted from an independent claim if it had been consistently presented as an essential feature of the invention, since this would add subject-matter. In some cases there might be room for debate whether the application presents a feature as being essential to the

excluait de manière explicite cette valeur. Le simple fait de déplacer le terme "inférieure à", tel que figurant dans "inférieure à 37°C", et de l'appliquer à la limite supérieure de la plage allant "de 30°C à 35°C" ne revenait pas à combiner, comme expliqué dans la décision T 2/81, des plages complètes avec des plages partielles de valeurs. En l'absence de toute indication correspondante dans la demande telle que déposée, le déplacement du terme "inférieure à" et son application à une autre valeur ou plage de températures n'avaient pas de fondement dans la demande telle que déposée. La chambre a également eu à déterminer si la demande telle que déposée fournissait une base pour la plage de températures allant "d'environ 26°C à 32°C", qui était indiquée dans la revendication 4 et définissait la température de culture pour la propagation d'un Chordopoxvirus dans des cellules hôtes infectées spécifiques, à savoir des cellules fibroblastes d'embryons de poulet (FEP). La chambre a fait observer que le terme "environ" n'était présent que dans le contexte général (et non de manière spécifique en ce qui concernait les FEP) et que, lorsqu'il était présent dans une plage de températures, il s'appliquait à la fois aux limites supérieure et inférieure de la plage. Pour parvenir à la plage de températures allant "d'environ 26°C à 32°C", il fallait combiner la limite inférieure de la plage allant "d'environ 26°C à environ 32°C", qui était indiquée dans la revendication 2 initiale, avec la limite supérieure de la plage comprise "entre 28°C et 32°C" ou de la plage allant de "30°C à 32°C", qui étaient décrites dans la demande telle que déposée. Ces deux dernières plages se retrouvaient certes dans le contexte spécifique des cellules FEP utilisées en tant que cellules hôtes, mais la première plage de valeurs ("d'environ 26°C à environ 32°C") s'inscrivait, elle, dans le contexte de la divulgation la plus étendue de la demande telle que déposée, qui ne faisait pas référence à des cellules hôtes spécifiques.

### 1.6 Suppression d'une caractéristique essentielle

(CLB, II.E.1.2.4)

Dans l'affaire T 1515/11, la chambre a fait observer qu'une caractéristique présentée systématiquement comme étant essentielle dans l'invention ne peut être supprimée d'une revendication indépendante puisque cette suppression ajouterait des éléments. Dans certains cas, la question de savoir si une

Erfindung wesentlich oder als fakultativ dargestellt wird. In anderen Fällen jedoch steht der wesentliche Charakter eines Merkmals schon aus rein formalen Gründen außer Frage. Dazu zählt der Fall, in dem der Anmelder entscheidet, in die ursprünglich eingereichte Fassung eines unabhängigen Anspruchs ein Merkmal aufzunehmen, das ausdrücklich die Aufgabe nennt und bestätigt, dass diese durch den beanspruchten Gegenstand gelöst wird. Insbesondere wenn ein Verfahrensanspruch ein Merkmal enthält, das ausdrücklich definiert, dass das Verfahren in einer die Aufgabe lösenden Weise ausgeführt wird, kommt die Behauptung, dieses Merkmal sei nicht wesentlich, der Behauptung gleich, dass es zur Lösung der Aufgabe nicht wesentlich sei, das Verfahren in einer Weise auszuführen, die die Aufgabe löst.

## 2. Artikel 123 (3) EPÜ – Erweiterung des Schutzbereichs

### 2.1 Engere Eingrenzung einer generischen Klasse oder Liste chemischer Verbindungen; offene Ansprüche ("umfassend")

(CLB, II.E.2.4.13)

In T 1360/11 war ein erteilter Anspruch auf eine Zusammensetzung gerichtet, die – typischerweise mittels des Begriffs "umfassend" – offen definiert war und die Anwesenheit eines zu einer Klasse oder Liste von Verbindungen gehörenden Bestandteils in einer durch einen Bereich definierten Menge beinhaltete; dieser Anspruch wurde später geändert, indem die Definition der Klasse oder Liste von Verbindungen eingeschränkt wurde. In einem solchen Fall könnte trotz der augenscheinlichen Beschränkung aufgrund der expliziten oder impliziten Streichung einiger Mitglieder der Klasse oder Liste von Verbindungen der Wortlaut des erteilten und des geänderten Anspruchs so formuliert sein, dass gemäß dem erteilten Anspruch die gestrichenen Verbindungen in einer Menge innerhalb eines definierten Bereichs vorliegen müssten, während sie gemäß dem geänderten Anspruch weiterhin vorliegen könnten, jedoch ohne mengenmäßige Beschränkung, was zu einer Erweiterung des Schutzbereichs und somit zu einem Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ führen würde. Das Problem war in der Rechtsprechung wohlbekannt, siehe z. B. T 172/07, T 2017/07, T 832/08, T 1312/08, T 869/10, T 287/11. Die Kammer stellte fest, dass durch

invention or as being optional. However, there were also cases where, on purely formal grounds, the essentiality of a feature could not be doubted. One such case was where the applicant chose to include in an independent claim as filed a feature explicitly mentioning the problem, and affirming that the claimed subject-matter represents a solution to the problem. In particular, where a claim to a method included a feature explicitly defining that the method was carried out in a manner which solved the problem, to argue that this feature was not essential would be tantamount to arguing that in order to solve the problem, it was not essential to carry out the method in a way which solved the problem.

## 2. Article 123(3) EPC – extension of the protection conferred

### 2.1 Narrowing down a generic class or list of chemical compounds (open claims – "comprising")

(CLB, II.E.2.4.13)

T 1360/11 concerned a case where a granted claim, directed to a composition defined in an open manner, typically by means of the term "comprising", and including the presence of a component belonging to a class or list of compounds in a quantity defined by a range, was later amended by limiting the definition of the class or list of compounds. In such a case, in spite of the apparent limitation due to the explicit or implicit deletion of some members of the class or list of compounds, the wording of the granted and amended claims might be such that the deleted compounds were required to be present in an amount within a defined range according to the granted claim, while they might still be present, but with no limitation in quantity, according to the amended claim, therefore resulting in an extension of the protection conferred contrary to the requirements of Art. 123(3) EPC. The problem was well known in the case law, see e.g. T 172/07, T 2017/07, T 832/08, T 1312/08, T 869/10, T 287/11. The board observed that by means of inserting a double condition the claim may not extend the protection conferred by the patent. Where, as in the case at issue, a granted claim directed to a composition defined in an

caractéristique est présentée dans la demande comme étant essentielle pour l'invention ou comme étant facultative ne peut être tranchée d'emblée de manière catégorique. Cependant, il y a également des cas où, pour des raisons purement formelles, il n'est pas possible de mettre en doute le fait que la caractéristique est essentielle, par exemple dans le cas où le demandeur choisit d'inclure dans une revendication indépendante telle que déposée une caractéristique dans laquelle le problème est explicitement mentionné et selon laquelle celui-ci est résolu par l'objet revendiqué. En particulier, lorsqu'une revendication de méthode inclut une caractéristique dont il ressort explicitement que la méthode est mise en œuvre d'une manière qui résout le problème, le fait d'alléguer que cette caractéristique n'est pas essentielle reviendrait à affirmer que pour résoudre le problème, il n'est pas essentiel de mettre en œuvre la méthode d'une manière qui résolve le problème.

## 2. Article 123(3) CBE – extension de la protection conférée

### 2.1 Limitation à une classe générique ou liste de composés chimiques plus étroite ; revendications "ouvertes" ("comprenant")

(CLB, II.E.2.4.13)

Dans l'affaire T 1360/11, la revendication du brevet avait pour objet une composition qui était définie de manière ouverte par des moyens classiques, à savoir à l'aide du terme "comprenant". Cette composition incluait un composé qui appartenait à une classe ou liste de composés selon une quantité déterminée par une plage de valeurs. La revendication a été modifiée ultérieurement par une limitation de la définition de la classe ou liste de composés. La chambre a souligné que, dans un tel cas, malgré la limitation apparente qui découlait de la suppression explicite ou implicite de certains éléments de la classe ou liste de composés, il se pouvait que la revendication du brevet et la revendication modifiée aient été rédigées de telle sorte que, selon la revendication du brevet, les composés supprimés devaient être présents dans des quantités comprises dans une plage définie, tandis que selon la revendication modifiée, ils pouvaient éventuellement être encore présents sans être toutefois limités sur le plan quantitatif, si bien qu'il en résultait une extension de la protection conférée contraire aux exigences de l'art. 123(3) CBE. Ce problème est bien connu dans la jurisprudence. Voir par exemple les

Aufnahme einer doppelten Bedingung verhindert werden kann, dass der Anspruch über den Schutzbereich des Patents hinausgeht. Wenn wie im vorliegenden Fall ein erteilter Anspruch, der auf eine Zusammensetzung gerichtet ist, die offen definiert ist und die Anwesenheit eines zu einer Klasse oder Liste von Verbindungen gehörenden Bestandteils in einer durch einen Bereich definierten Menge beinhaltet, später geändert wird, indem die Definition der Klasse oder Liste von Verbindungen eingeschränkt wird, so kann ein möglicher Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ verhindert werden, indem in den geänderten Anspruch eine mengenmäßige Bedingung hinsichtlich der eingeschränkten Klasse oder Liste von Verbindungen und eine zusätzliche Vorgabe hinsichtlich der Gesamtmenge der zu der breiteren Klasse oder Liste gehörigen Verbindungen aufgenommen wird.

## 2.2 Ersetzung von Zeichnungen

(CLB, II.E.2.4.10)

In T 236/12 offenbarten die in der Patentschrift veröffentlichten Zeichnungen zwar technische Informationen, die den ursprünglich eingereichten und jetzt geltenden Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, dadurch wurde aber nicht der Schutzbereich des Patents erweitert. Weil die technischen Merkmale der Ansprüche ausführlich und detailliert genug in der Beschreibung in Verbindung mit den ursprünglichen Zeichnungen erläutert waren, konnte sich der Fachmann nach wie vor klar vorstellen, was unter Schutz gestellt wird und wie es auszusehen hat.

## 2.3 "Unentrinnbare Falle" – keine Falle nach Art. 123 (2) und (3) EPÜ – mangelnde Neuheit nach Prioritätsverlust

(CLB, II.E.2.4.1)

In der Sache T 1983/14 hatte der Patentinhaber während des Prüfungsverfahrens ein beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung hatte er infolgedessen sein Prioritätsrecht verloren, wodurch seine eigene Vorbenutzung innerhalb der Prioritätsfrist für die Erfindung neuheitsschädlich war. Die Kammer sah dies genauso und befand zudem, dass das Problem des hinzugefügten Merkmals nicht durch eine Änderung hätte gelöst

open manner and including the presence of a component belonging to a class or list of compounds in a quantity defined by a range was later amended by limiting the definition of the class or list of compounds, a possible infringement of the requirements of Art. 123(3) EPC might be avoided by including in the amended claim a quantitative condition on the limited class or list of compounds and an additional constraint on the total amount of compounds belonging to the broader class or list.

## 2.2 Replacement of drawings

(CLB, II.E.2.4.10)

In T 236/12 the drawings published in the patent specification had been replaced by those originally filed. Although the published drawings had disclosed technical information not derivable from those originals, their replacement did not broaden the scope of the patent. The technical features of the claims were explained in sufficient detail in the description, as read together with the originals, so the skilled person could still get a clear idea of the protected subject-matter and how it should look.

## 2.3 Inescapable trap – not Article 123(2)-(3) EPC trap – lack of novelty due to loss of priority

(CLB, II.E.2.4.1)

In T 1983/14 the applicant had added a limiting feature to the claim during examination. The opposition division found that, as a consequence of adding this feature, the patent proprietor had lost its right to priority and its own use of the invention during the priority period had been prejudicial to novelty. The board agreed and held in addition that the problem of the added feature could not have been overcome by amendment. This was because Art. 123(3) EPC prevented the removal,

décisions T 172/07, T 2017/07, T 832/08, T 1312/08, T 869/10 et T 287/11. La chambre a fait observer qu'en insérant une double condition, on pouvait éviter que la revendication n'étende la protection conférée par le brevet. Lorsque, à l'instar de la présente espèce, la revendication d'un brevet avait pour objet une composition définie de manière ouverte et incluant un composé qui appartenait à une classe ou liste de composés selon une quantité déterminée par une plage de valeurs, et que cette revendication était modifiée ultérieurement par une limitation de la définition de la classe ou liste de composés, il était possible d'éviter une éventuelle violation des exigences de l'art. 123(3) CBE en insérant dans la revendication modifiée une condition d'ordre quantitatif quant à la classe ou liste de composés limitée, ainsi qu'une contrainte supplémentaire relative à la quantité totale de composés faisant partie de la classe ou liste plus étendue.

## 2.2 Remplacement des dessins

(CLB, II.E.2.4.10)

Dans l'affaire T 236/12, la chambre a constaté que les dessins publiés dans le fascicule du brevet divulguaient certes des informations techniques ne pouvant être déduites des dessins qui avaient été déposés initialement et qui faisaient désormais foi, mais elle a néanmoins estimé que cela n'avait pas pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet. Étant donné que les caractéristiques techniques des revendications étaient expliquées suffisamment en détail dans la description, telle que considérée avec les dessins initiaux, l'homme du métier était toujours en mesure de déterminer clairement quels éléments entraient dans le champ de la protection et quel aspect ils devaient revêtir.

## 2.3 Piège inextricable – pas de piège au titre de l'article 123(2)-(3) CBE – absence de nouveauté due à la perte du droit de priorité

(CLB, II.E.2.4.1)

Dans l'affaire T 1983/14, le demandeur avait ajouté une caractéristique restrictive dans la revendication pendant l'examen. Selon la division d'opposition, le titulaire du brevet, en ajoutant cette caractéristique, avait perdu son droit de priorité et l'utilisation qu'il avait lui-même faite de l'invention pendant le délai de priorité en avait détruit la nouveauté. La chambre a souscrit à la conclusion de la division d'opposition, en précisant de surcroît que le problème lié à l'ajout de la

werden können, weil Art. 123 (3) EPÜ die Streichung eines problematischen beschränkenden Merkmals nach der Erteilung nicht zulässt. In G 1/93 sei das Problem ein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewesen, im vorliegenden Fall dagegen mangelnde Neuheit infolge des Verlusts der Priorität.

#### 2.4 Änderung eines Anspruchs in der schweizerischen Anspruchsform in einen nach den Bestimmungen des Art. 54 (5) EPÜ 2000 abgefassten Anspruch

(CLB, II.E.2.6.7)

In T 1673/11 war der Anspruch 1 des Hauptantrags als zweckgebundener Erzeugnisanspruch gemäß Art. 54 (5) EPÜ formuliert, während alle Ansprüche in der erteilten Fassung in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst waren. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 2/88, der zufolge allgemein als Grundprinzip des EPÜ anerkannt ist, dass ein Anspruch auf eine bestimmte Tätigkeit (z. B. Methode, Verfahren, Verwendung) einen geringeren Schutz verleiht als ein Anspruch auf einen Gegenstand an sich. Somit verleihe ein zweckgebundener Verfahrensanspruch einen geringeren Schutz als ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch (T 1780/12, allerdings im Kontext der Doppelpatentierung; gefolgt von der Entscheidung T 879/12; s. auch T 250/05). Der Beschwerdegegner widersprach dem Prinzip, wonach ein Verfahrensanspruch inhärent enger sei als ein Erzeugnisanspruch. Für den Beschwerdegegner war der Schutzbereich der beiden Anspruchsarten gleich. Dem widersprach die Kammer. Im vorliegenden Fall verleihe der zweckgebundene Erzeugnisanspruch dem Erzeugnis Schutz, wenn es zur Behandlung der infantilen Pompe'schen Krankheit verwendet werde. Da sich der Anspruch nicht auf einen Schritt zur Herstellung eines Arzneimittels beziehe, sei das beanspruchte Erzeugnis nicht auf ein hergestelltes Arzneimittel in abgepackter Form und/oder mit Gebrauchsanweisungen zur Behandlung der infantilen Pompe'schen Krankheit beschränkt. Auch wenn sich gemäß Art. 64 (2) EPÜ der Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 auf das durch das anspruchsgemäße Herstellungsverfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstreckte, sei der Schutzbereich von Anspruch 1 des Hauptantrags dennoch breiter. Ebenso wenig folgte die Kammer dem Argument des Beschwerdeführers, wonach die Ansprüche des

after grant, of a problematic, limiting feature. The problem described in G 1/93 was a violation of Art. 123(2) EPC. In the case at issue, it was lack of novelty due to loss of priority.

#### 2.4 Change from a claim in Swiss-type form to a claim under the provisions of Article 54(5) EPC

(CLB, II.E.2.6.7)

In T 1673/11 claim 1 of the main request was drafted in the format of a purpose-limited product claim as provided for by Art. 54(5) EPC, whereas all claims as granted had been in the so-called "Swiss-type" form. The board held that it followed from decision G 2/88 that it was generally accepted as a principle underlying the EPC that a claim to a particular physical activity (e.g. method, process, use) conferred less protection than a claim to the physical entity per se. As a consequence, a purpose-limited process claim conferred less protection than a purpose-limited product claim (T 1780/12, albeit in the context of double patenting; followed by decision T 879/12; see also T 250/05). The respondent disagreed with the principle that a process claim was inherently narrower than a product claim. For the respondent, the protection conferred by both types of claims was the same. The board disagreed. In the case in hand, the purpose-limited product claim conferred protection on the product, whenever it was being used for the treatment of infantile Pompe's disease. Since the claim does not refer to a step of manufacture of a medicament, the product claimed was not limited to a manufactured medicament, packaged and/or with instructions for use in the treatment of infantile Pompe's disease. Even if by virtue of Art. 64(2) EPC the protection conferred by granted claim 1 extended to the product directly obtained by the manufacturing process referred to in said claim, the protection conferred by claim 1 of the main request was broader. Nor could the board follow the appellant's argument that since the use limitation of the claims of the main request and of the granted claims was the same, their scope of protection was identical. For example, once the patent was amended, a medicament containing the product, packaged and provided with

caractéristique n'aurait pu être résolu au moyen d'une modification. L'art. 123(3) CBE empêche en effet la suppression, après la délivrance, d'une caractéristique restrictive problématique. Le problème décrit dans la décision G 1/93 était lié à une violation de l'art. 123(2) CBE. Or, dans l'affaire en cause, il s'agissait d'une absence de nouveauté due à la perte du droit de priorité.

#### 2.4 Modification d'une revendication de type suisse en une revendication relevant des dispositions de l'article 54(5) CBE 2000

(CLB, II.E.2.6.7)

Dans l'affaire T 1673/11, la revendication 1 de la requête principale était rédigée sous la forme d'une revendication de produit limité à une utilisation spécifique, telle que prévue à l'art. 54(5) CBE, alors que toutes les revendications du brevet tel que délivré étaient "de type suisse". La chambre a estimé qu'en vertu de la décision G 2/88, il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'une revendication portant sur une activité physique particulière (méthode, procédé, usage) confère une protection moindre qu'une revendication relative à l'entité physique en tant que telle. Par conséquent, une revendication de procédé limité à une utilisation spécifique confère une protection moins large qu'une revendication de produit limité à une utilisation spécifique (T 1780/12, dans le contexte d'une double protection par brevet ; raisonnement suivi dans la décision T 879/12 ; cf. également T 250/05). L'intimé n'était pas d'accord avec le principe selon lequel une revendication de procédé a intrinsèquement une portée plus étroite qu'une revendication de produit. Il a en effet estimé que ces deux types de revendication conféraient la même protection. La chambre a réfuté cette position. Dans le cas d'espèce, la revendication de produit limité à une utilisation spécifique conférait une protection au produit chaque fois qu'il était utilisé dans le traitement de la maladie de Pompe chez l'enfant. Comme la revendication ne comprenait pas une étape de fabrication d'un médicament, le produit revendiqué ne se limitait pas à un médicament fabriqué, conditionné et/ou comportant des indications pour son emploi dans le traitement de la maladie de Pompe chez l'enfant. Même si, en vertu de l'art. 64(2) CBE, la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré s'étendait au produit obtenu directement par le

Hauptantrags und die Ansprüche in der erteilten Fassung hinsichtlich der Verwendung dieselbe Einschränkung aufwiesen und daher ihr Schutzzumfang identisch sei. Die Änderung des Patents hätte nämlich beispielsweise bewirkt, dass ein das Erzeugnis umfassendes Arzneimittel, in abgepackter Form und mit Gebrauchsanweisungen zur Behandlung anderer Krankheiten als der infantilen Pompe'schen Krankheit, im Schutzzumfang von Anspruch 1 des Hauptantrags enthalten wäre, wenn das Arzneimittel für die Behandlung der infantilen Pompe'schen Krankheit verwendet würde. Im Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 war eine solche Verwendung nicht mit eingeschlossen. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass eine solche Änderung des angefochtenen Patents den Schutzbereich erweiterte und damit gegen Art. 123 (3) EPÜ verstieß.

#### **F. Teilanmeldungen – Erforderliche anhängige frühere Anmeldung**

(CLB, II.F.3.4.6)

In **J 23/13** hatte der Anmelder die Teilanmeldung nach Einlegung der Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Stamm-anmeldung, aber vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebe-gründung eingereicht. Da diese Beschwerdebeurteilung nicht eingereicht wurde, wurde die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stamm-anmeldung als unzulässig verworfen. Die Kammer stellte fest, dass die Teil-anmeldung vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung eingereicht worden sei. Dass die Beschwerde später als unzulässig verworfen worden sei, ändere nichts daran, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung noch materielle Rechte bestanden hätten.

In **J 22/13** hatte der Anmelder die Teil-anmeldung, anders als in **J 23/13**, nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung eingereicht. Die Anmeldung konnte nicht als Teilanmeldung behandelt werden.

instructions for the use in a treatment other than that of infantile Pompe's disease was encompassed by the scope of claim 1 of the main request when said medicament was being used for the treatment of infantile Pompe's disease. The protection conferred by granted claim 1 did not encompass such use. The board concluded that the amendment of the contested patent in such a way extended the protection it conferred, contrary to Art. 123(3) EPC.

#### **F. Divisional applications – requirement of pending earlier application**

(CLB, II.F.3.4.6)

In **J 23/13** the applicant had filed the divisional application after the filing of the notice of appeal against the decision refusing the parent application, but before the time limit for filing the statement of grounds of appeal had expired; since no statement of grounds was filed, the board rejected the appeal against the refusal of the parent application as inadmissible. The board observed that the divisional application had been filed while the time limit for filing the grounds of appeal was still running. The fact that the appeal was later rejected as inadmissible could not change the fact that, on the date when the divisional was filed, substantive rights were still in existence.

In **J 22/13** the applicant had filed the divisional application, in contrast to the situation in **J 23/13**, after expiry of the time limit for filing the statement of grounds of appeal. The application could thus not be treated as a divisional application.

procédé de fabrication mentionné dans ladite revendication, la revendication 1 de la requête principale conférait une protection plus large. La chambre n'a pas non plus souscrit à l'argument du requérant selon lequel les revendications de la requête principale et celles du brevet tel que délivré confèreraient la même étendue de protection parce qu'elles avaient la même limitation d'utilisation. Ainsi, une fois le brevet modifié, un médicament contenant le produit, conditionné et comprenant des indications pour son emploi dans le traitement d'une maladie autre que la maladie de Pompe chez l'enfant serait couvert par la revendication 1 de la requête principale si ledit médicament était utilisé dans le traitement de la maladie de Pompe chez l'enfant. Or, la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré ne couvrirait pas une telle utilisation. La chambre a conclu que la modification du brevet litigieux étendait la protection qu'il conférait, ce qui est contraire à l'art. 123(3) CBE.

#### **F. Demandes divisionnaires – exigence relative à une demande antérieure encore en instance**

(CLB, II.F.3.4.6)

Dans l'affaire **J 23/13**, le demandeur avait déposé la demande divisionnaire après avoir produit l'acte de recours contre la décision de rejet de la demande initiale, mais avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ; aucun mémoire n'ayant été déposé, la chambre a rejeté le recours formé contre la décision de rejet de la demande initiale pour irrecevabilité. Elle a fait observer que la demande divisionnaire avait été déposée alors que le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours n'était pas encore arrivé à expiration. Le rejet ultérieur du recours pour irrecevabilité ne changeait rien au fait qu'à la date de dépôt de la demande divisionnaire, il existait encore des droits substantiels.

Dans l'affaire **J 22/13**, le demandeur avait déposé la demande divisionnaire, contrairement à la situation dans l'affaire **J 23/13**, après l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La demande ne pouvait donc pas être traitée comme une demande divisionnaire.

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

#### A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

(CLB, III.A)

In **T 595/11** hatte der Beschwerdeführer der Beschwerdeschrift einen Abbuchungsauftrag für eine ermäßigte Beschwerdegebühr beigefügt. Die Kammer befand, dass die Zeitspanne, innerhalb derer das EPA die Entrichtung der Gebühr prüfen und gegebenenfalls die Partei warnen muss, kürzer zu sein hat als die vier Jahre, die im vorliegenden Fall zwischen dem Ablauf der Beschwerdefrist und dem Zeitpunkt vergangen waren, zu dem das Amt den Beschwerdeführer erstmals auf das Problem aufmerksam machte. Der Beschwerdeführer konnte hier tatsächlich davon ausgehen, dass die Zahlung ordnungsgemäß war und es keinen Einwand dagegen gab. Die Kammer wog die berechtigten Interessen aller Parteien ab und kam zu dem Schluss, dass der ursprüngliche Fehler schwerwiegende und unbillige Folgen hätte haben können, weil das Amt ihn nicht bemerkt hatte. Sie hielt es daher für billig, das Versäumnis des Amts dadurch wettzumachen, dass der Fehler soweit möglich behoben werden durfte. Vor dem Hintergrund, dass eine nachteilige Auswirkung für eine Partei nicht mehr zu verhindern war, stellte die Kammer fest, dass die Möglichkeit eines realen, aber an sich nicht unbedingt entscheidenden Rückschlags für eine Partei (hier das Ausbleiben eines unmittelbaren Erfolgs) einem sicheren entscheidenden Rechtsverlust für eine andere Partei vorzuziehen war, insbesondere weil lange Zeit keine der Parteien damit gerechnet hatte (s. auch T 1037/11).

In **T 105/11** hatte der Anmelder die Berichtigung der Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 30. Juni 2010 beantragt. Am 6. September 2010 erließ die Prüfungsabteilung die schriftliche Entscheidung erneut in berichtigter Fassung und mit neuem Datum. Die Kammer befand, dass der Tag der Zustellung der ersten schriftlichen Entscheidung weiter als Tag der Zustellung der Zurückweisungsentscheidung galt. Die Beschwerdeschrift ging zwar fristgerecht ein, die Beschwerdebeurteilung aber nicht.

Die Kammer stellte fest, dass die Beschwerdekammern in mehreren Fällen, in denen es um den Erlass einer "zweiten Entscheidung" durch die erste Instanz ging, entschieden haben, dass

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

#### A. Legitimate expectations

(CLB, III.A)

In **T 595/11** the appellant had enclosed a debit order for a reduced appeal fee with the notice of appeal. The board held that the time frame within which the payment of the fee needed to be checked by the EPO and the party be warned was shorter than the four years that had passed in the present case between the expiry of the time limit for filing the appeal and the time when the Office first made the appellant aware of this issue. The legitimate expectations of the appellant that the fee payment was in good order and would not be objected to were indeed established. After weighing up the legitimate interests of all the parties the board concluded that the original error might have had serious and inequitable consequences through the Office's failure to discover it. Therefore, it was equitable that the Office' failure was made good and the error was now allowed to be remedied, as far as possible. Seeing that some adverse effect was inevitable, the board considered that the possibility of a real, but otherwise in itself not necessarily decisive setback for a party (here the non-occurrence of an immediate success) was more preferable than a certain decisive loss of all rights for another party, in particular given the fact that for a long time none of the parties had expected the latter (see also T 1037/11).

In **T 105/11** the applicant had requested that the decision of the examining division dated 30 June 2010 be corrected. On 6 September 2010, the examining division re-issued the written decision, in corrected form, with a new date. The board established that the date of the notification of the decision refusing the application remained the date of notification of the first written decision. Whilst the notice of appeal was received in time, the statement of grounds of appeal was not.

The board noted that in several cases involving the issuing of a "second decision" by the department of first instance, the boards of appeal have held that an appeal which in principle

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

#### A. Confiance légitime

(CLB, III.A)

Dans l'affaire **T 595/11**, le requérant avait joint à l'acte de recours un ordre de débit concernant un montant réduit de la taxe de recours. La chambre a estimé que la période de temps au cours de laquelle l'OEB devait vérifier le paiement de la taxe et prévenir la partie concernée était assurément plus courte que la période de quatre années qui s'était écoulée en l'espèce entre l'expiration du délai de recours et le moment auquel l'Office a pour la première fois attiré l'attention du requérant sur cette question. Il était donc établi que le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que le paiement de la taxe soit en ordre et n'appelle aucune objection. Après avoir pesé les intérêts légitimes de toutes les parties, la chambre a conclu que l'erreur initiale aurait pu avoir des conséquences graves et inéquitables du fait que l'Office ne l'avait pas découverte. Il était donc équitable de remédier à l'omission de l'Office et d'autoriser dans toute la mesure du possible la réparation de l'erreur. Constatant qu'une conséquence négative était inévitable pour une partie, la chambre a estimé que l'éventualité d'un revers réel, mais qui n'est pas nécessairement décisif en soi pour une partie (en l'occurrence le fait que celle-ci n'obtiendrait pas immédiatement une décision favorable), était préférable à une perte de droits décisive et certaine pour une autre partie, eu égard notamment au fait que pendant longtemps, aucune des parties ne s'y attendait (cf. également la décision T 1037/11).

Dans l'affaire **T 105/11**, le demandeur avait demandé que la décision de la division d'examen datée du 30 juin 2010 soit rectifiée. Le 6 septembre 2010, la division d'examen a émis une nouvelle fois la décision sous forme rectifiée avec une nouvelle date. La chambre a établi que la date de la signification de la décision de rejet de la demande demeurait celle de la signification de la première décision écrite. Si l'acte de recours a été reçu dans les délais, tel n'était pas le cas du mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a noté que dans plusieurs affaires dans lesquelles une "deuxième décision" avait été émise par l'instance du premier degré, les chambres ont estimé qu'un recours qui aurait en



eine Beschwerde, die eigentlich als unzulässig hätte verworfen werden müssen, in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes unter den konkreten Umständen dennoch für zulässig befunden werden musste. Anders als in den genannten Fällen hatte der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall aber ausdrücklich die Berichtigung der schriftlichen Entscheidung beantragt. Da er von einem zugelassenen Vertreter vertreten wurde, hätte der Beschwerdeführer wissen müssen, dass mit der zweiten Entscheidung die erste schriftliche Entscheidung nach R. 140 EPÜ berichtigt werden sollte. Auch gab es im vorliegenden Fall anders als in den anderen Fällen keine ausdrückliche Erklärung, dass die erste Entscheidung zu ignorieren war.

Trotzdem ist es dem EPA anzulasten, dass die zweite schriftliche Entscheidung nicht richtig und eindeutig als Berichtigungsentscheidung erkennbar war, und dies erklärt, warum der Beschwerdeführer die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung gegen die "Entscheidung vom 6. September 2010" richtete und sie innerhalb von zwei bzw. vier Monaten nach dem Tag der Zustellung der Entscheidung einreichte. In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes entschied die Kammer, dass die Beschwerdebegründung als fristgerecht eingereicht zu behandeln war.

In der Sache **T 1785/15** hatte der Beschwerdeführer auf eine erste Nachfrage beim Prüfer hin eine falsche Auskunft bezüglich der Möglichkeit einer Berichtigung erhalten. Auch wenn diese Auskunft später vom Formalsachbearbeiter in einer telefonischen Rücksprache am 24. Juli 2015 richtiggestellt wurde, hatte der Beschwerdeführer doch den Eindruck gewonnen, dass eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss möglich war: "[er] wies auf die Möglichkeit einer Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss hin". Dies legte die Kammer als eine Information aus, dass das Einlegen einer Beschwerde möglich sei, die dem Hinweis in den meisten formalen Entscheidungen des EPA ähnelt, die mit der Beschwerde angefochten werden können. Der Anmelder legte seine Beschwerde drei Tage später ein. Die Kammer befand die Beschwerde für unzulässig.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/10, wonach Fehlern in der genehmigten Fassung einer Patentanmeldung nicht mehr abgeholfen werden kann, nachdem der Erteilungsbeschluss ergangen ist. Der Vorschlag eines

would have to be rejected as inadmissible should, in the circumstances of those cases, nevertheless be found admissible in view of the principle of the protection of legitimate expectations. In contrast to the cases referred to, the appellant had explicitly requested that the written decision be corrected. The professionally represented appellant should have been aware that the second decision intended to correct the first written decision under R. 140 EPC. Also, in the case before the board there had been no explicit statement, as had been in other cases, to the effect that the first decision was to be ignored.

Nevertheless, it was still imputable to the EPO that the second written decision was not correctly and unambiguously identified as a correction decision in the first place and that this explained why the appellant directed the notice of appeal and the statement of grounds of appeal against the "Decision of September 6, 2010" and filed them within two and four months, respectively, from that decision's date of notification. The board held, in application of the principle of the protection of legitimate expectations, that the statement of grounds of appeal was deemed to have been filed in time.

In **T 1785/15**, the appellant had, upon a first enquiry with the examiner, received erroneous information regarding the possibility of correction. Though this error was subsequently corrected by the formalities officer, in a telephone conversation of 24 July 2015, the appellant had been led to believe that an appeal against the decision to grant would be possible: "[he] pointed out the option of filing an Appeal against the decision to grant". The board interpreted this as an information that it was possible to file an appeal, not unlike the notice contained in most formal decisions of the EPO that are open to appeal. The applicant filed its appeal three days later. The board held the appeal inadmissible.

The board referred to decision G 1/10, which makes clear that there are in effect no remedies against errors in the approved text of a patent application once the decision to grant has been issued. Suggesting a legal remedy

principe été rejeté pour irrecevabilité devait, dans les circonstances desdites affaires, être jugé recevable eu égard au principe de la protection de la confiance légitime. La présente affaire se distingue des affaires concernées en cela que le requérant avait explicitement demandé que la décision écrite soit rectifiée. Le requérant, représenté par un mandataire agréé, aurait dû savoir que la deuxième décision avait pour vocation de rectifier, au titre de la règle 140 CBE, la première décision écrite. Par ailleurs, à la différence des autres affaires, il n'y avait pas eu en l'espèce de déclaration explicite selon laquelle il devait être fait abstraction de la première décision.

Néanmoins, on pouvait imputer à l'OEB le fait que la deuxième décision écrite n'avait pas d'emblée été identifiée correctement et sans équivoque comme une décision de rectification, ce qui expliquait pourquoi le requérant avait dirigé l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision du 6 septembre 2010 et déposé lesdites pièces dans le délai respectif de deux et de quatre mois à compter de la signification de ladite décision. La chambre a dès lors considéré, en application du principe de la protection de la confiance légitime, que le mémoire exposant les motifs du recours était réputé déposé dans les délais.

Dans l'affaire **T 1785/15**, le requérant avait obtenu, en réponse à sa première demande de renseignement auprès de l'examineur, des informations erronées quant à la possibilité d'apporter des corrections. Bien que cette erreur ait par la suite été rectifiée par l'agent des formalités, lors de l'entretien téléphonique en date du 24 juillet 2015, le requérant avait été amené à croire qu'il serait possible de former un recours contre la décision de délivrance ([il] "signala l'option d'un recours contre la décision de délivrance"). La chambre a estimé que cette information, à l'instar de l'avis contenu dans la plupart des décisions officielles de l'OEB qui sont susceptibles de recours, revenait à indiquer qu'il était possible d'introduire un recours. Le demandeur a formé un recours trois jours plus tard. La chambre a jugé le recours irrecevable.

La chambre s'est référée à la décision G 1/10, dont il ressort clairement qu'il n'existe en fait aucun moyen de remédier à des erreurs dans le texte approuvé d'une demande de brevet une fois que la décision de délivrance a été

Rechtsbehelfs, wenn es gar keinen gibt, ist bestenfalls irreführend, und der kurze Zeitraum zwischen diesem Vorschlag und der Einlegung der Beschwerde lässt vermuten, dass der Anmelder sich sehr wohl darauf gestützt haben könnte, als er seine Beschwerde einlegte. Die Kammer verglich den vorliegenden Fall mit der Sache T 308/05 und hielt es für billig, eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da nicht auszuschließen, ja sogar wahrscheinlich war, dass der Anmelder seine Beschwerde auf der Grundlage einer falschen Auskunft des Amtes eingelegt hat. Der Anmelder hatte deswegen zumindest die berechnete Erwartung, dass die Beschwerde für zulässig befunden und inhaltlich geprüft werde.

## B. Rechtliches Gehör

(CLB, III.B.2)

In der Sache **T 2238/11** argumentierte der Beschwerdeführer, die Prüfungsabteilung habe in der angefochtenen Entscheidung unter "Sonstige Bemerkungen" den beanspruchten Gegenstand überraschenderweise für nicht neu befunden, was - da er in dieser Frage nicht gehört worden sei - seinen Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ verletzt habe.

Die Anfechtung der Entscheidung war aber auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt, nicht auf mangelnde Neuheit. Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit war im Prüfungsverfahren erhoben worden, und der Beschwerdeführer behauptete nicht, dass er zu diesem Einwand nicht habe Stellung nehmen können. Die Kammer befand, dass der Anspruch eines Beteiligten auf rechtliches Gehör erfüllt ist, wenn dieser die Gelegenheit hatte, zu allen Gründen oder Beweismitteln, auf die eine Entscheidung gestützt wurde, Stellung zu nehmen, und dieser Anspruch nicht verletzt ist, wenn der Beteiligte keine Gelegenheit hatte, sich zu Bemerkungen in einem *obiter dictum* zu äußern (T 726/10, Nr. 9 der Gründe und T 725/05, Nr. 6 der Gründe). Hinweise darauf, dass die Rubrik "Sonstige Bemerkungen" in der angefochtenen Entscheidung keinen Teil der eigentlichen Entscheidung bildete, waren, i) dass die Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung in der mündlichen Verhandlung erlassen und auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt wurde, ii) dass diese Rubrik auf die Erklärung der Prüfungsabteilung zur Zurückweisung der Anmeldung folgte und iii) dass die Rubrik mit der Formulierung "Analyse nach dem Verfahren ..." begann.

where there is none was at best misleading, and the small interval between the advice and the filing of an appeal suggested that the applicant may very well have relied upon such advice when filing the appeal. The board likened the current case to decision T 308/05 and found it equitable to order a reimbursement of the appeal fee as it could not be ruled out, and was in fact likely, that the applicant filed the appeal based on incorrect advice from the Office. The applicant thereby had at least a legitimate expectation that the appeal would be found admissible and examined as to its substance.

## B. Right to be heard

(CLB, III.B.2)

In **T 2238/11** the appellant argued that the examining division had surprisingly concluded in the "Further Remarks" section in the decision under appeal that the claimed subject-matter lacked novelty and that, since it had not been heard on this aspect, its right to be heard pursuant to Art. 113(1) EPC had been violated.

However, the decision under appeal had been based on lack of inventive step, not on lack of novelty. The inventive-step objection had been raised during the examination proceedings and the appellant had not argued that an opportunity to comment on this objection had been denied. The board held that a party's right to be heard was satisfied if it had an opportunity to present its comments on all grounds or evidence on which a decision was based, and was not violated if it did not have the opportunity to comment on observations in an *obiter dictum* (T 726/10, point 9 of the Reasons, and T 725/05, point 6 of the Reasons). Indications that the "Further Remarks" section in the decision under appeal did not form part of the actual decision were (i) that the decision to refuse the application had been taken during the oral proceedings and had been based on lack of inventive step; (ii) that this section followed the examining division's statement that the application was to be refused; and (iii) that the section started with the words "Post-proceedings analysis ...".

émise. Le fait d'avoir suggéré une possibilité de recours, alors qu'il n'en existait pas, était tout au plus trompeur. Au vu du bref espace de temps entre cette information et le recours, il est fort possible que le demandeur ait formé le recours sur la base de cette information. La chambre a assimilé la présente affaire à celle qui a donné lieu à la décision T 308/05 et a considéré qu'il était équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours au motif qu'il ne saurait être exclu, voire qu'il était probable, que le demandeur avait formé son recours sur la base des informations incorrectes fournies par l'Office. Par conséquent, le demandeur pouvait à tout le moins légitimement s'attendre à ce que le recours soit jugé recevable et instruit quant au fond.

## B. Droit d'être entendu

(CLB, III.B.2)

Dans l'affaire **T 2238/11**, la division d'examen avait conclu dans la section "Autres observations" de la décision contestée que l'objet revendiqué était dépourvu de nouveauté. Le requérant a fait valoir que cette conclusion était inattendue et que comme il n'avait pas pu présenter ses observations à ce sujet, son droit d'être entendu au titre de l'art. 113(1) CBE avait été enfreint.

La décision contestée était toutefois fondée sur l'absence d'activité inventive et non sur le défaut de nouveauté. Or, le requérant n'a jamais allégué avoir été privé de la possibilité de prendre position au sujet de l'objection d'absence d'activité inventive, laquelle avait été soulevée au cours de la procédure d'examen. Selon la chambre, il est satisfait au droit d'être entendu à partir du moment où la partie concernée a eu la possibilité de prendre position au sujet de l'ensemble des motifs sur lesquels la décision est fondée, et le fait qu'elle n'a pas pu prendre position au sujet d'observations formulées dans une opinion incidente ne porte nullement atteinte à ce droit (T 726/10, point 9 des motifs, et T 725/05, point 6 des motifs). Par ailleurs, le fait que la rubrique "Autres observations" ne faisait pas partie de la décision contestée en tant que telle ressortait aussi des considérations suivantes : i) la décision de rejet de la demande avait été rendue au cours de la procédure orale et était fondée sur l'absence d'activité inventive ; ii) la rubrique "Autres observations" figurait après la déclaration de la division d'examen selon laquelle la demande devait être rejetée ; et iii) la rubrique commençait par l'expression "analyse à l'issue de la procédure".

In **T 738/13** waren in der angefochtenen Entscheidung Argumente des Beschwerdeführers zur erfinderischen Tätigkeit in der Begründung der Entscheidung nicht berücksichtigt worden. Insofern war das rechtliche Gehör (Art. 113 (1) EPÜ) des Beschwerdeführers verletzt worden, was in der Regel eine sofortige Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz rechtfertigt.

Die Kammer war allerdings der Auffassung, dass die ursprünglich eingereichten Ansprüche *prima facie* dem Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) nicht genügten. Eine sofortige Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung hätte dazu geführt, dass die Sache mit einer voraussichtlich vollständig begründeten Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit, aber mit dem gleichen Mangel an Klarheit wieder zur Kammer zurückgekommen wäre. Deswegen entschied die Kammer, das Erfordernis der Klarheit sofort zu prüfen. Daraufhin änderte der Beschwerdeführer die Ansprüche, wodurch der von der Kammer erhobene Einwand unter Art. 84 EPÜ ausgeräumt wurde.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit wurden von der Kammer hingegen nicht geprüft. Andernfalls hätten die unberücksichtigt gebliebenen Argumente des Beschwerdeführers zum ersten Mal von der Kammer beurteilt werden müssen, ohne dass die Prüfungsabteilung hierzu eine Entscheidung getroffen hatte. Die Angelegenheit wurde daher zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen (Art. 111 (1) EPÜ).

In **T 1691/15** (Abl. 2017, A15) hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) im Einspruchsverfahren Beanstandungen erhoben, die von der Direktion Qualitätsunterstützung des EPA bearbeitet wurden. Entsprechend dem Beschluss der Präsidentin des EPA, ABl. SA 3/2007, J.3, Artikel 1 (2) b), wonach Schriftstücke "ausnahmsweise von Amts wegen von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden [können], wenn die Akteneinsicht *prima facie* schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer anderen natürlichen oder juristischen Person als die eines Beteiligten oder seines Vertreters beeinträchtigen würde" (Art. 128 (4) und R. 144 d) EPÜ), werden solche Beanstandungen standardmäßig zusammen mit der Antwort der Direktion Qualitätsunterstützung im nicht öffentlichen Teil der Akte aufbewahrt.

R. 79 (1) EPÜ sieht vor, dass das EPA dem Patentinhaber den Einspruch mitteilt. R. 79 (2) EPÜ besagt, dass bei mehr als einem Einsprechenden die

In **T 738/13**, the appellant's right to be heard (Art. 113(1) EPC) had been breached in that the examining division had not addressed its arguments on inventive step in the reasons for its decision. This would normally have meant immediate remittal of the case to the examining division.

The board, however, considered that, *prima facie*, the claims as filed lacked clarity (Art. 84 EPC). Immediate remittal would have resulted in the case coming back to the board, this time presumably with a decision which was fully reasoned on inventive step but still did not address the lack of clarity. The board therefore decided to deal with clarity straight away. The appellant amended the claims and so overcame the board's objection under Art. 84 EPC.

The board refrained from examining novelty and inventive step because that would have meant assessing the appellant's disregarded arguments for the first time on appeal, in the absence of any decision of the examining division on the matter. It therefore remitted the case to the examining division for further prosecution (Art. 111(1) EPC).

In **T 1691/15** (OJ 2017, A15) the appellant (opponent) had, during the opposition proceedings, made complaints which had been dealt with by the EPO's "Directorate Quality Support" (DQS). Such complaints and DQS's replies are by default kept in the non-public part of the file, based on the Decision of the President of the EPO, OJ SE 3/2007, J.3, Art. 1(2)(b), which states that documents "may, exceptionally, be excluded from file inspection by the Office of its own motion if their inspection would be *prima facie* prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons other than a party or his representative" (Art. 128(4) and R. 144(d) EPC).

R. 79(1) EPC requires that the EPO communicate a notice of opposition to the patent proprietor. R. 79(2) EPC states that if there is more than one

Dans l'affaire **T 738/13**, le requérant avait présenté devant la division d'examen des arguments concernant l'activité inventive qui n'avaient pas été pris en considération dans les motifs de la décision contestée. Cela constituait une violation de son droit d'être entendu (art. 113(1) CBE) justifiant normalement le renvoi immédiat de l'affaire devant la division d'examen.

La chambre a toutefois estimé que les revendications, telles qu'initialement déposées, ne satisfaisaient pas à première vue à l'exigence de clarté (art. 84 CBE). Si l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi immédiat devant la division d'examen, elle serait ensuite revenue devant la chambre avec, sans doute, une décision pleinement motivée concernant l'activité inventive, mais avec le même manque de clarté. C'est pourquoi la chambre a décidé d'examiner d'emblée la question de la clarté. Le requérant a modifié en conséquence les revendications et a ainsi levé l'objection de la chambre au titre de l'art. 84 CBE.

En revanche, la chambre n'a pas abordé les questions de la nouveauté ou de l'activité inventive. Elle aurait autrement été amenée à examiner pour la première fois les arguments du requérant qui n'avaient pas été pris en considération, sans que la division d'examen ne se soit prononcée en la matière. L'affaire a dès lors été renvoyée à la division d'examen pour suite à donner (art. 111(1) CBE).

Dans l'affaire **T 1691/15** (JO 2017, A15), le requérant (opposant) avait, au cours de la procédure d'opposition, déposé des réclamations qui avaient été traitées par la Direction Soutien à la qualité. De telles réclamations, ainsi que les réponses de la Direction Soutien à la qualité sont conservées, par défaut, dans la partie du dossier non accessible au public, conformément à l'article premier, paragraphe 2b) de la décision de la Présidente de l'OEB (JO éd. spéc. 3/2007, J.3) qui dispose que des pièces "peuvent, à titre exceptionnel, être exclues d'office de l'inspection publique si cette inspection porte à première vue atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale autre qu'une partie ou son mandataire qu'il y a lieu de préserver" (art. 128(4) et règle 144d) CBE).

La règle 79(1) CBE exige que l'OEB notifie l'acte d'opposition au titulaire du brevet. La règle 79(2) CBE énonce que, si plusieurs oppositions ont été

übrigen Einsprechenden eine Kopie der jeweils anderen Einsprüche erhalten. Gemäß R. 79 (3) EPÜ teilt das EPA vom Patentinhaber eingereichte Stellungnahmen und Änderungen den übrigen Beteiligten mit, und gemäß R. 81 (2) EPÜ übersendet das EPA den Beteiligten Bescheide nach Art. 101 (1) EPÜ und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen. Das damit festgelegte Prinzip lautet, dass im Einspruchsverfahren als mehrseitigem Verfahren allen Beteiligten der gesamte Schriftwechsel mitzuteilen ist. Bestätigt wird dies auch in der Mitteilung des EPA vom 3. Juni 2009, ABI. 2009, 434.

Gemäß diesem Prinzip hätte der gesamte Schriftwechsel zwischen dem Einsprechenden und dem EPA in Bezug auf die Beanstandungen - bei dem es ganz klar um aktenspezifische Aspekte ging - sofort an den Patentinhaber übersandt werden müssen. Bei keiner der Beanstandungen war davon auszugehen, dass sie prima facie schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer natürlichen oder juristischen Person beeinträchtigen würde. Somit bestand kein Anlass, sie aus dem öffentlichen Teil der Akte auszuschließen. Ein solcher Ausschluss sollte ohnehin die Ausnahme und nicht die Regel sein. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, dem Beschwerdegegner die vollständige Korrespondenz in Form einer Mitteilung zu übersenden, die in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen wurde.

### C. Mündliche Verhandlung

#### 1. Antrag auf mündliche Verhandlung – Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ

(CLB, III.C.2.4.2)

Nach Art. 116 (1) Satz 2 EPÜ kann das EPA einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind. In **T 1548/11** war in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, die vor Erlass der ersten Entscheidung stattfand, nur die Frage der Neuheit erörtert worden. Da die Einspruchsabteilung den angefochtenen Anspruch für nicht neu befand, widerrief sie das Patent, ohne in der mündlichen Verhandlung die erfindersche Tätigkeit zu würdigen. Die nun angefochtene Entscheidung behandelte dagegen ausschließlich die erfindersche Tätigkeit. Sie betraf daher nicht denselben Gegenstand wie die münd-

opponent, the other opponents will receive a copy of the others' opposition. R. 79(3) EPC requires that the EPO send any observations and amendments filed by the patent proprietor to the other parties, and R. 81(2) EPC requires that the EPO send any communication under Art. 101(1) EPC and any reply thereto to all parties. The principle established by the above is that in opposition proceedings, which are inter partes proceedings, all exchanges have to be notified to all parties. This is also acknowledged in the Notice of the EPO dated 3 June 2009, OJ 2009, 434.

In order to comply with this principle, the entire exchange between the opponent and the EPO in the complaint procedure – which clearly related to file-specific issues – should have been sent promptly to the patent proprietor. None of the complaints could be regarded as prima facie prejudicial to the legitimate personal or economic interests of a natural or legal person. There was therefore no need to exclude them from the public file. Such exclusion should in any case be exceptional, not by default. For these reasons, the board decided to provide the respondent with the complete correspondence by way of a communication, which became part of the public file.

### C. Oral proceedings

#### 1. Request for oral proceedings – further oral proceedings before the same department

(CLB, III.C.2.4.2)

According to Art. 116(1), second sentence, EPC the EPO may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same. In **T 1548/11** the board observed that during the oral proceedings held before the opposition division before issuing the first decision only the question of novelty had been discussed. Since the opposition division found the contested claim to lack novelty, it revoked the patent without touching upon the issue of inventive step during the oral proceedings. By contrast, the decision now under appeal dealt exclusively with the question of inventive step. Its subject was therefore not the same as the subject of the oral proceedings held before the first

formées, elles doivent être notifiées aux différents opposants. La règle 79(3) CBE dispose que l'OEB doit notifier aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet. Enfin, la règle 81(2) CBE exige que l'OEB envoie à toutes les parties les notifications émises conformément à l'art. 101(1) CBE ainsi que les réponses à ces notifications. Ces dispositions posent le principe selon lequel, dans les procédures d'opposition, qui sont des procédures inter partes, l'ensemble de la correspondance échangée doit être notifiée à toutes les parties, ce qui ressort également du Communiqué de l'OEB en date du 3 juin 2009 (JO 2009, 434).

Afin de respecter ce principe, la correspondance complète entre l'opposant et l'OEB dans le cadre de la procédure de réclamation (qui portait manifestement sur des questions spécifiques au dossier en question) aurait dû être communiquée sans tarder au titulaire du brevet. Aucune des réclamations ne pouvait être considérée comme portant atteinte, à première vue, à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales. Il n'y avait dès lors aucune raison de les exclure de l'inspection publique. Une telle exclusion devrait en tout état de cause être exceptionnelle et non pas systématique. C'est pourquoi la chambre a décidé de mettre l'intégralité de la correspondance à la disposition de l'intimé sous forme de notification faisant partie du dossier accessible au public.

### C. Procédure orale

#### 1. Requête tendant à recourir à la procédure orale – nouvelle procédure orale devant la même instance

(CLB, III.C.2.4.2)

Selon l'art. 116(1), deuxième phrase CBE, l'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes. Dans la décision **T 1548/11**, la chambre a fait observer que durant la procédure orale devant la division d'opposition tenue avant que ne soit rendue la première décision, seule la question de la nouveauté avait été examinée. La division d'opposition ayant conclu à l'absence de nouveauté de la revendication contestée, elle a révoqué le brevet sans aborder la question de l'activité inventive lors de la procédure orale. En revanche, la décision frappée du recours traitait exclusivement de la question de

liche Verhandlung vor der ersten Entscheidung. Die Kammer stellte außerdem fest, dass der Beschwerdeführer rechtlich nicht verpflichtet sei, einen Antrag auf mündliche Verhandlung nach der Zurückverweisung erneut zu stellen, auch wenn die Beteiligten von der Einspruchsabteilung explizit aufgefordert würden, ihre jeweiligen Anträge einzureichen. Insbesondere könne die Tatsache, dass der Antrag auf mündliche Verhandlung nicht erneut gestellt wurde, nicht als Zurücknahme des Antrags gesehen werden, da der Antrag eines Beteiligten auf mündliche Verhandlung nur durch eine gegenteilige Willenserklärung zurückgenommen werden kann, z. B. wenn eine entsprechende eindeutige schriftliche Erklärung zu den Akten gelangt ist.

## 2. Änderung des Termins einer mündlichen Verhandlung

(CLB, III.4.1)

In **T 1246/10** billigte die Kammer eine erste Verlegung der mündlichen Verhandlung, weil sich die schwere Erkrankung des Beschwerdeführers verschlimmert hatte und der Beschwerdegegner keine Einwände erhob. Den zweiten Antrag auf Verlegung, der weniger als einen Monat vor dem anberaumten Termin gestellt wurde, wies sie jedoch zurück. Der Beschwerdegegner hatte bereits Reisevorkehrungen getroffen und lehnte daher eine Verlegung ab. Ferner lag der Kammer kein Hinweis vor, dass sich bei einer weiteren Verlegung um wenige Monate der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ändern könnte. Der Beschwerdeführer hätte einen Vertreter bestellen müssen, wenn er nicht selbst an der Verhandlung teilnehmen kann.

In **T 861/12** hatte der Einsprechende insgesamt sechs zugelassene Vertreter mit der Wahrung seiner Interessen betraut. Vor der Beschwerdekammer beantragte er eine Verschiebung des Termins, da sein Vertreter am selben Tag eine weitere mündliche Verhandlung habe. Die Kammer stellte fest, der Einsprechende habe zwar dargelegt, dass einer der frei gewählten Vertreter verhindert sei, habe aber keinen zureichenden Grund genannt, warum kein anderer der verbleibenden fünf frei gewählten Vertreter den verhinderten ersetzen könne. Daraufhin widerrief der Einsprechende seine Vollmacht und ersetzte sie durch eine Vollmacht, die nur den verhinderten Vertreter ermächtigte. Die Kammer entschied, dass dieses Verhalten den Grundsatz des guten Glaubens ("principle of good faith") ver-

decision was taken. The board also held that the appellant was not legally required to re-state a request for oral proceedings after remittal, despite the explicit invitation by the opposition division to the parties to submit their respective requests. In particular, the fact that the request for oral proceedings was not repeated could not be interpreted as a withdrawal of the request, since a party's request for oral proceedings could be withdrawn only by virtue of a clearly expressed intention not to proceed with the request, for example in the form of an unambiguous written statement to that effect.

## 2. Changing the date of oral proceedings

(CLB, III.4.1)

In **T 1246/10** the board accepted a first postponement of the oral proceedings in view of the exacerbation of the appellant's serious illness and the fact that the respondent did not object to a postponement. However, the board refused the second request to postpone oral proceedings filed less than one month before the scheduled date. The respondent had already made travel arrangements for the oral proceedings and opposed any postponement thereof. Furthermore, the board had no indication that a further postponement for a few months could change the appellant's personal health situation. The appellant should have appointed a representative if he could not attend the oral proceedings himself.

In **T 861/12** the opponent had appointed a total of six professional representatives to act for it. It then asked the board to postpone oral proceedings because its representative had other oral proceedings on the same day. The board noted that although the opponent had shown why that particular representative was not available, it had not adequately explained why none of the five others it had chosen to appoint could replace him. The opponent then revoked its authorisation, and submitted a new one in which only the unavailable representative was authorised. The board held that this conduct violated the principle of good faith. To withdraw the authorisation of five of the six representatives originally authorised, despite being unable to show a legitimate interest in doing so and

l'activité inventive. Elle ne portait donc pas sur le même objet que la procédure orale tenue avant que la première décision ne soit prononcée. En outre, la chambre a considéré que le requérant n'était pas juridiquement tenu de reformuler une requête tendant à recourir à la procédure orale après le renvoi, bien que la division d'opposition ait expressément invité les parties à présenter leurs requêtes respectives. En particulier, le fait que la requête tendant à recourir à la procédure orale n'ait pas été réitérée ne pouvait pas être interprété comme un retrait de la requête. En effet, lorsqu'une requête en procédure orale a été présentée par une partie à la procédure, elle ne peut être retirée que si la partie intéressée fait une déclaration en ce sens, par exemple en produisant une déclaration correspondante, formulée par écrit en termes clairs.

## 2. Modification de la date de la procédure orale

(CLB, III.4.1)

Dans l'affaire **T 1246/10**, la chambre avait accepté un premier renvoi de la procédure orale en raison de la détérioration de l'état de santé du requérant, atteint d'une maladie grave, et compte tenu du fait que l'intimé n'y voyait pas d'objection. Cependant, la chambre a rejeté la seconde demande de renvoi, présentée moins d'un mois avant la date prévue. L'intimé avait déjà organisé son voyage pour assister à la procédure orale et était donc opposé à son report. De plus, de l'avis de la chambre, rien ne laissait présager qu'à l'issue d'un nouveau report de quelques mois, l'état de santé du requérant aurait évolué. Le requérant aurait dû désigner un mandataire s'il ne pouvait assister en personne à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 861/12**, l'opposant avait confié la défense de ses intérêts à six mandataires agréés au total. L'opposant a demandé à la chambre de recours de reporter la date de la procédure orale, étant donné que son mandataire devait assister à une autre procédure orale le même jour. La chambre a constaté que l'opposant avait certes indiqué que l'un des mandataires qu'il avait librement choisis avait un empêchement, mais qu'il n'avait pas invoqué de motifs suffisants expliquant pourquoi aucun des cinq mandataires restants, librement choisis, ne pouvait remplacer leur homologue empêché. L'opposant a dès lors révoqué le pouvoir et l'a remplacé par un pouvoir désignant uniquement le mandataire qui avait un empêchement. La chambre a jugé que ce

letzt. Wenn der Einsprechende fünf der ursprünglich sechs bevollmächtigten Vertreter die Vollmacht entzieht, ob schon er weiß, dass der verbleibende Vertreter an der vorher anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen kann, und wenn er für den Widerruf der früheren Vollmacht kein schützenswertes Interesse geltend machen kann, so handelt er nicht gutgläubig. Nach dem Rechtsgrundsatz "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (T 1705/07, T 23/10, T 1125/10, T 736/14) soll der Einsprechende aus seinem Handeln, das auf die nachträgliche Vereitelung einer Ersetzung des verhinderten Vertreters gerichtet war, keinen Vorteil oder Nutzen ziehen.

### 3. Zweck der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK

(CLB, III.C.4.3.1)

In T 1459/11 erläuterte die Kammer, dass die Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK dazu dient, den Rahmen der mündlichen Verhandlung festzulegen. Die Mitteilung ist – weder direkt noch indirekt – eine Aufforderung oder Gelegenheit, weitere Schriftsätze einzureichen oder den Schwerpunkt des Falls zu verlagern. Grundlage für das Beschwerdeverfahren sind vielmehr die Beschwerdebegründung und die Erwiderung darauf (Art. 12 (2) VOBK). Weder das EPÜ noch die VOBK bieten eine Rechtsgrundlage für die Einreichung einer "Antwort" auf die Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK. Die Kammer ist daher nicht verpflichtet, eine solche "Antwort" zu berücksichtigen. Jede Eingabe – ob Argumente oder Anträge –, die über die Beschwerdebegründung oder die Erwiderung darauf hinausgeht, kann eine Änderung des Vorbringens der Partei bedeuten, und es liegt im Ermessen der Kammer, ob sie die Eingabe berücksichtigt (Art. 13 (1) VOBK).

### 4. Mündliche Verhandlung als Videokonferenz

(CLB, III.C.4.6)

In T 2068/14 wies die Kammer auf ihr Ermessen bei der Organisation mündlicher Verhandlungen hin, das sich grundsätzlich auch auf die Durchführung als Videokonferenz erstreckt. Wie das Ermessen ausgeübt werde, richte sich nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls, insbesondere auch danach, ob es sich um ein Ex-parte-

knowing full well that the remaining professional representative could not attend oral proceedings on the date scheduled, was a breach of its duty to handle proceedings in good faith. The opponent should not be able to benefit from its conduct (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*; T 1705/07, T 23/10, T 1125/10, T 736/14), which was a belated attempt to avoid having to replace the representative who was unavailable.

### 3. Purpose of communication under Article 15(1) RPBA

(CLB, III.C.4.3.1)

In T 1459/11 the board held that the purpose of the communication under Art. 15(1) RPBA was to establish the framework of the oral proceedings. The communication did not – explicitly or implicitly – represent an invitation or opportunity to file further written submissions or to shift the focus of the case to be heard at oral proceedings. The terms of the appeal were rather determined by the statement of grounds of the appeal and the reply thereto (Art. 12(2) RPBA). Consequently there was no legal basis in either the EPC or the RPBA for the filing of a "response" to a communication pursuant to Art. 15(1) RPBA. A board is under no obligation to take such a "response" into account. Any submissions – whether arguments or requests – contained in such a "response" that went beyond those contained in the statement of grounds of appeal or the reply thereto might constitute an amendment to the case presented, and it was a matter for the discretion of the board whether such submissions were to be taken into account (Art. 13(1) RPBA).

### 4. Oral proceedings conducted by video conference

(CLB, III.C.4.6)

In T 2068/14 the board held that it had discretion regarding the organisation of oral proceedings, including, in principle, holding them by video conference. This discretion was exercised according to the circumstances in any given case, including, in particular, whether the case at hand was ex parte or inter partes. A further important issue was

comportement enfreignait le principe de la bonne foi. Si l'opposant retire le pouvoir à cinq des six mandataires qui étaient autorisés initialement à le représenter, et ce alors qu'il sait que le mandataire restant ne peut assister à une procédure orale dont la date avait été fixée antérieurement, et s'il ne peut faire valoir d'intérêt légitime pour la révocation de l'ancien pouvoir, il n'agit pas de bonne foi. Selon l'adage juridique "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (T 1705/07, T 23/10, T 1125/10 et T 736/14), l'opposant ne saurait tirer profit des actes qu'il a accomplis en vue de faire échouer après coup le remplacement du mandataire empêché.

### 3. Objet de la notification adressée aux parties au titre de l'article 15(1) RPCR

(CLB, III.C.4.3.1)

Dans l'affaire T 1459/11, la chambre a estimé que l'objectif de la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR est d'établir le cadre de la procédure orale. La notification ne constitue en aucun cas une invitation ou une opportunité, qu'elle soit explicite ou implicite, permettant de présenter de nouveaux moyens écrits ou de redéfinir le cadre de l'affaire à traiter lors de la procédure orale. Au contraire, l'objet du recours est déterminé par le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse à ce mémoire (art. 12(2) RPCR). Par conséquent, il n'existe aucune base juridique ni dans la CBE ni dans le RPCR pour le dépôt d'une "réponse" à une notification au titre de l'art. 15(1) RPCR. Une chambre n'a aucune obligation de tenir compte d'une telle "réponse". Tous les moyens – qu'il s'agisse d'arguments ou de requêtes – contenus dans une pareille "réponse" et allant au-delà de ce qui figure dans le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse à celui-ci sont susceptibles de modifier les faits de la cause, et il appartient à la chambre de décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si ces moyens doivent être pris en compte (art. 13(1) RPCR).

### 4. Procédure orale sous forme de visioconférence

(CLB, III.C.4.6)

Dans l'affaire T 2068/14, la chambre a estimé qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'organisation des procédures orales, y compris, en principe, leur tenue sous forme de visioconférence. Ce pouvoir s'exerce en fonction des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature de la procédure (ex parte ou

oder ein Inter-partes-Verfahren handle. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Verfügbarkeit – im Allgemeinen und im konkreten Fall – von Räumlichkeiten, die für die Durchführung mündlicher Verhandlungen vor der Kammer als Videokonferenz geeignet seien. Dabei müsse üblicherweise auch für die Öffentlichkeit der Verhandlung gesorgt werden (s. T 1266/07). Obwohl eine Videokonferenz nicht dieselbe direkte Kommunikation ermögliche wie ein persönliches Treffen im Rahmen einer konventionellen mündlichen Verhandlung, erfülle sie doch die grundlegende Voraussetzung, nämlich dass die Kammer und die Parteien/Vertreter gleichzeitig miteinander kommunizieren könnten. Die Vorbringen der Parteien könnten der Kammer in Echtzeit vorgetragen werden und die Kammer könne den Parteien/Vertretern Fragen stellen. Es obliege dem Beschwerdeführer, die Kammer davon zu überzeugen, dass eine konventionelle mündliche Verhandlung es ihm nicht ermögliche, seine Sache angemessen vorzutragen, und die Kammer daher ihr Ermessen dahin gehend ausüben sollte, die mündliche Verhandlung ausnahmsweise als Videokonferenz durchzuführen. Im vorliegenden Fall wies die Kammer den Antrag zurück.

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

(CLB, III.C.4.15)

Die in der Mitteilung des EPA vom 8. November 2013 - betreffend handschriftliche Änderungen - genannten Gründe für die Änderung der auch in erster Instanz jahrelang gepflegten Übung gebieten keine Änderung der etablierten Handhabung im Beschwerdeverfahren und der hierzu ergangenen Rechtsprechung (T 37/12 mit Verweis auf T 1635/10, Nr. 5 der Gründe).

#### **D. Fristen, Weiterbehandlung und Verfahrensunterbrechung**

(CLB, III.D.3)

In T 854/12 kam die Kammer zu dem Schluss, dass das Verfahren nicht nach R. 142 EPÜ unterbrochen sei.

Zunächst stellte die Kammer fest, dass Unterbrechungen nach R. 142 EPÜ von Amts wegen zu berücksichtigen sind. Die anschließende Entscheidung, die Unterbrechung festzustellen und in das Register einzutragen, wirkt nur deklaratorisch und ist nicht konstitutiv.

the availability, in principle and in a specific case, of suitable rooms for oral proceedings before the board by video conference. This would typically require that provision also be made for the public (see T 1266/07). While a video conference did not allow such direct communication as the face-to-face meeting involved in conventional oral proceedings, it nevertheless contained the essence of oral proceedings, namely that the board and the parties/representatives could communicate with each other simultaneously. Thus each party's case could be presented to the board in real time, and the board could put questions to the parties/representatives. The onus was on the appellant to persuade the board that conventional oral proceedings were not appropriate to properly present the appellant's case and that the board should exercise its discretion to, exceptionally, explore the possibility of holding oral proceedings by video conference. In the case at issue, the board rejected the request.

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

(CLB, III.C.4.15)

The reasons given in the EPO notice of 8 November 2013 on handwritten amendments for changing a practice that had been applied for years at first instance do not warrant changing the established practice of the boards of appeal and the related case law (T 37/12, citing T 1635/10, point 5 of the Reasons).

#### **D. Time limits, further processing and interruption of proceedings**

(CLB, III.D.3)

In T 854/12 the board found that the proceedings had not been interrupted under R. 142 EPC.

It first of all observed that it was for the boards to consider of their own motion whether proceedings had been interrupted under R. 142 EPC. Any subsequent decision that they had been interrupted, and to enter this in the register, had only declaratory effect and was not constitutive.

inter partes). Un autre point important concerne la disponibilité, à la fois de manière générale et dans chaque cas qui se présente, des salles se prêtant à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours par visioconférence. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir également de la place pour le public (voir T 1266/07). Bien qu'une visioconférence ne permette pas aux participants de communiquer directement de vive voix, comme c'est le cas lors d'une procédure orale conventionnelle, l'essentiel de la procédure orale n'en est pas moins préservé, puisque la chambre et les parties/mandataires peuvent s'entretenir simultanément. Ainsi, chaque partie peut présenter ses arguments en temps réel à la chambre, laquelle peut poser des questions aux parties/mandataires. Il appartient au requérant de convaincre la chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne lui permettrait pas de présenter correctement ses arguments et que la chambre devrait exercer son pouvoir d'appréciation pour examiner, à titre exceptionnel, la possibilité de tenir la procédure orale par visioconférence. Dans l'affaire en cause, la chambre a rejeté la requête.

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

(CLB, III.C.4.15)

Les motifs qui sont exposés dans le communiqué de l'OEB du 8 novembre 2013 relatif aux modifications manuscrites et qui ont guidé le changement de la pratique telle que suivie depuis des années en première instance n'imposent pas de modifier l'approche retenue dans la procédure de recours ni la jurisprudence développée à cet égard (décision T 37/12, citant l'affaire T 1635/10, point 5 des motifs).

#### **D. Délais, poursuite et interruption de la procédure**

(CLB, III.D.3)

Dans l'affaire T 854/12, la chambre a conclu que la procédure n'était pas interrompue au sens de la règle 142 CBE.

La chambre a fait observer en premier lieu qu'il convient de tenir compte d'office des interruptions survenant conformément à la règle 142 CBE. La décision ultérieure qui consiste à déterminer l'interruption et à l'inscrire au Registre n'a qu'un effet déclaratif, et non constitutif.

Im vorliegenden Fall war ein Unterbrechungsgrund nicht gegeben, denn bei der Übertragung eines Patents auf eine Person, über deren Vermögen bereits seit Längerem das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt ist, liegt kein Fall der vorübergehenden Handlungsunfähigkeit vor. Wie aus der Systematik der Vorschrift hervorgeht, ist eine solche Handlungsunfähigkeit die gedankliche Voraussetzung für eine Unterbrechung. Die Kammer unterschied diese Situation von einer, in denen ein Anmelder oder Patentinhaber insolvent wird und ein darauf bestellter Insolvenzverwalter zunächst dem Amt bekannt werden muss und selbst einer Einarbeitungszeit bedarf, bis er sinnvolle Verfügungen über die Insolvenzmasse treffen kann, sodass der Mechanismus aus Unterbrechung und Wiederaufnahme, wie er in R. 142 (1) b) und R. 142 (2) EPÜ niedergelegt ist, sinnvoll erscheint.

R. 142 (1) b) EPÜ ist daher auf Fälle anwendbar, in denen der Patentinhaber, der in der Verfahrensführung zunächst nicht beschränkt war, nun "verhindert ist, das Verfahren fortzuführen"; die Vorschrift lässt sich aber nicht auf Fälle anwenden, in denen ein Patent mit Zustimmung des Insolvenzverwalters auf einen schon verfügungsbeschränkten Patentinhaber übertragen wird, der damit auch nicht selbst Partei des Verfahrens wird, sondern für den von Anfang an der in seiner Verfügungsgewalt nicht beschränkte Insolvenzverwalter handelt.

Die Kammer urteilte darüber hinaus, dass die Beschwerdekammer eine Entscheidung der Rechtsabteilung über die Unterbrechung des Verfahrens nicht abwarten muss. Vielmehr muss eine mit der Entscheidung befassete Beschwerdekammer selbst entscheiden, ob aufgrund der vorgetragenen und ggfs. von Amts wegen ergänzend zu ermittelnden Fakten die Voraussetzungen einer Unterbrechung vorliegen, sofern dies eine Vorfrage für die zu treffende Entscheidung darstellt (s. auch Kapitel IV.D.1. "Zuständige Beschwerdekammer").

In the case at issue, however, there had been no grounds for an interruption, because transferring a patent to a person whose property had gone into administration and been placed under the control of an insolvency practitioner as administrator some time ago did not result in any temporary procedural incapacity, which, as was clear from the rationale underlying R. 142 EPC, was the logical prerequisite for an interruption. The board distinguished this scenario from one in which the applicant or proprietor had only just become insolvent. Here, the mechanism of interruption and resumption laid down in R. 142(1)(b) and R. 142(2) EPC made sense, as the Office first had to become aware of the administrator's appointment, while the administrator himself needed time to familiarise himself with the case before he could take any meaningful decisions about what to do with the assets in administration.

So R. 142(1)(b) EPC is applicable where a proprietor initially unrestricted in his procedural conduct was later "prevented from continuing the proceedings", but not where a patent was transferred with the administrator's consent to another proprietor who was already insolvent and therefore did not become a party to the proceedings but was instead represented from the outset by the administrator, whose powers of disposal were unlimited.

The board also held that it did not have to await a decision of the Legal Division on interruption of the proceedings. Rather, in making its decision, a board had to ascertain for itself whether, based on the facts submitted and any additional facts it had to investigate of its own motion, the conditions for an interruption were met, if its decision depended on this point (see also Chapter IV.D.1 "Board competent to hear a case").

Dans l'affaire en cause, il n'existait aucun motif d'interruption. En effet, il n'y a pas d'incapacité provisoire d'exercice lorsqu'un brevet est transféré à une personne dont les biens font déjà l'objet depuis un certain temps d'une procédure de redressement judiciaire pour laquelle un administrateur judiciaire a été nommé. Conformément à la logique de la règle 142 CBE, une interruption présuppose l'existence de cette incapacité d'exercice. La chambre a fait une distinction entre cette situation et le cas où un administrateur judiciaire vient d'être nommé pour un demandeur ou titulaire de brevet en cessation de paiement, et a fait observer que dans ce dernier cas, l'administrateur judiciaire doit d'abord faire connaître son identité à l'Office et a lui-même besoin d'un certain temps de préparation pour pouvoir prendre les dispositions pertinentes concernant la masse de l'insolvabilité, ce qui justifie dès lors le mécanisme d'interruption et de reprise tel que défini à la règle 142(1)(b) CBE et à la règle 142(2) CBE.

La règle 142(1)(b) CBE est donc applicable aux cas où un titulaire de brevet qui pouvait au départ mener sans restriction la procédure se trouve ultérieurement "dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure". Ladite règle ne peut toutefois pas être appliquée à des cas où un brevet est transféré, avec l'accord de l'administrateur judiciaire, à un titulaire qui, du fait qu'il est déjà partiellement dessaisi, ne devient pas lui-même partie à la procédure et est représenté d'emblée par l'administrateur judiciaire, dont le pouvoir de disposition n'est pas limité.

La chambre a en outre considéré qu'une chambre de recours n'est pas tenue d'attendre que la division juridique se prononce au sujet de l'interruption de la procédure. La chambre chargée de statuer doit au contraire décider elle-même si, compte tenu des faits qui ont été exposés et des éventuels faits qui doivent être déterminés d'office à titre complémentaire, les conditions préalables dont dépend l'interruption sont réunies, dans la mesure où il s'agit d'une question préalable à trancher en vue de la décision à prendre (voir également chapitre IV.D.1. "Chambre de recours compétente").



### E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – Begründetheit des Antrags

(CLB, III.E.5)

In **T 1101/14** befand die Kammer, dass die **Unterzeichnung** von Dokumenten besonderer Sorgfalt des Vertreters bedarf, vor allem wenn die Unterschrift den letzten Rechtsbehelf gegen eine abschlägige Entscheidung betrifft. Bei einem Vertreter, der irrtümlich eine Beschwerdebegründung unterzeichnet hat, bei der die meisten Seiten fehlten, sei davon auszugehen, dass er – sofern keine besonderen Umstände vorliegen, die seinen Fehler entschuldigen könnten – nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat.

In **T 1022/14** führte die Kammer aus, dass der **Verzicht auf eine Anmeldung** eine endgültige Handlung mit schwerwiegenden Folgen ist, falls sie irrtümlich vorgenommen wird. Bevor ein Vertreter entscheidet, eine Akte zu schließen und auf die Anmeldung zu verzichten, muss er daher mit größter Sorgfalt prüfen, ob sein Mandant ohne den geringsten Zweifel entsprechende Anweisungen gegeben hat. Die Entscheidung über den Verzicht muss vom Vertreter selbst auf der Grundlage seiner eigenen Beobachtungen und Kenntnisse getroffen werden. Die Verantwortung dafür kann nicht an Mitarbeiter delegiert werden, weil Entscheidungen dieser Art die besonderen Kenntnisse des Vertreters erfordern, für die er persönlich die professionelle Verantwortung trägt.

In **T 942/12** war ein zugelassener Vertreter **ausdrücklich mitgeteilt** worden, er brauche die Zahlung der Jahresgebühren nicht zu überwachen. Die Kammer befand, dass in einem solchen Fall die Sorgfaltspflicht nicht verlangt, dass er die Zahlungen trotzdem überwacht. Vom Vertreter kann nicht erwartet werden, dass er die Zahlung von Jahresgebühren auf eigene Kosten überwacht.

In **J 15/14** erklärte die Kammer, bei einem ordnungsgemäßen Workflow zwischen den Büros zweier Vertreter, von denen das eine dem anderen Anweisungen gibt, ist eine Bestätigung des anderen Vertreters erforderlich, dass die betreffende Anweisung eingegangen ist und ausgeführt wurde. Geht diese Bestätigung nicht ein, sollte eine weitere E-Mail geschickt werden, um die Rechte des Mandanten zu wahren.

In **J 7/15** konnte die Kammer nicht mit Gewissheit feststellen, weshalb die Jahresgebühr nicht entrichtet worden war. Der Anmelder hatte die Dienste einer externen Firma zur Jahresge-

### E. Re-establishment of rights – merits of request

(CLB, III.E.5)

In **T 1101/14** the board considered that the **signing** of documents was an act that required particular care on the representative's part, especially when the signature related to the last legal remedy against an adverse decision. A representative who had mistakenly signed a statement of grounds of appeal having most of its pages missing had, in the absence of special circumstances which could justify the representative's mistake, to be considered not to have taken all due care required by the circumstances.

In **T 1022/14** the board observed that **abandonment of an application** was a final action with serious consequences if misapplied. Thus for a decision to close a file and to abandon an application the utmost care had to be taken to establish whether the client had without any doubt issued instructions to that effect. The decision to abandon an application had to be taken by the representative himself, on the basis of his own observations and knowledge. This responsibility could not be delegated to employees, as decisions of this kind required the special knowledge of the representative for which he had to assume personal responsibility as a professional.

In **T 942/12** the board held that if a European representative was **expressly instructed** that he was not required to monitor the payment of renewal fees, the duty of due care did not involve that he nevertheless monitored the payment. It could not be expected that the European representative monitors renewal fee payments at his own expense.

In **J 15/14** the board held that in a proper workflow between two representative's offices where one had the function to give instructions to the other, a confirmation from the other representative that a particular instruction had been received and followed was required; if no confirmation was received a follow-up e-mail should be sent in order to safeguard the rights of the client.

In **J 7/15** the board could not determine with any degree of certitude what caused the non-payment of the renewal fee. The applicant had used the services of an external company for

### E. Restitutio in integrum – bien-fondé de la requête

(CLB, III.E.5)

Dans l'affaire **T 1101/14**, la chambre a considéré que la **signature** de documents est un acte qui requiert une vigilance particulière de la part du mandataire, en particulier si la signature concerne le dernier moyen de recours contre une décision défavorable. En signant par erreur un mémoire exposant les motifs du recours dont la plupart des pages étaient manquantes, le mandataire n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en l'absence de circonstances particulières susceptibles de justifier son erreur.

Dans l'affaire **T 1022/14**, la chambre a estimé que **l'abandon d'une demande** est un acte définitif qui peut avoir de sérieuses conséquences s'il n'est pas accompli correctement. Ainsi, avant de décider de clôturer un dossier et d'abandonner une demande, il convient de déterminer avec le plus grand soin si le client a donné sans aucun doute possible des instructions à cet effet. La décision de renoncer à une demande doit être prise par le mandataire lui-même, sur la base de ses propres observations et connaissances. Cette responsabilité ne peut être confiée à ses employés, étant donné que de telles décisions requièrent les connaissances spécialisées du mandataire et qu'il doit en assumer personnellement la responsabilité en tant que professionnel.

Dans l'affaire **T 942/12**, la chambre a estimé que si un mandataire européen avait **expressément reçu pour instruction** de ne pas surveiller le paiement des taxes annuelles, le devoir de vigilance n'exigeait pas qu'il surveille néanmoins ces paiements. On ne pouvait attendre d'un mandataire européen qu'il surveille les paiements de taxes annuelles à ses propres frais.

Dans l'affaire **J 15/14**, la chambre a estimé que dans le cas d'une procédure de travail appropriée entre les cabinets de deux mandataires, où l'un est chargé de donner des instructions à l'autre, l'autre mandataire doit confirmer qu'il a reçu et exécuté une instruction particulière ; si aucune confirmation n'est reçue, un courriel de suivi doit être envoyé pour préserver les droits du client.

Dans l'affaire **J 7/15**, la chambre n'était pas en mesure de déterminer avec certitude pourquoi la taxe annuelle n'avait pas été acquittée. Le demandeur avait chargé une société

bührenzahlung genutzt, was über 15 Jahre lang reibungslos funktioniert hatte, in diesem Fall jedoch nicht. Angesichts der vorliegenden Umstände folgte die Kammer der Entscheidung T 529/09 und entschied in diesem Zweifelsfall zugunsten des Beschwerdeführers, indem sie dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattgab.

## F. Beweisrecht

### 1. Zeugenaussagen und Sachverständigenutachten

(CLB, III.G.2.2.1)

In der Sache **T 2054/11** legte der Einsprechende (Beschwerdeführer) zur Stützung der Umstände der öffentlichen Zugänglichmachung des Dokuments D5 erst zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine eidesstattliche Versicherung des Zeugen S. vor. Eine Benennung oder ein Antrag auf Anhörung des Zeugen S. erfolgte aber zu keinem Zeitpunkt des Einspruchsverfahrens. So heißt es im verspäteten Schriftsatz des Einsprechenden: "Gerne sind wir auch bereit, ... als Zeugen zu benennen". Darin vermochte die Kammer keine unbedingte Zeugenbenennung zu sehen. Zudem trug der Einsprechende nicht vor, wozu der Zeuge gehört werden sollte. Die Kammer war daher der Auffassung, dass in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Zeugen S. nicht als Zeugen zu hören, kein Verfahrensfehler gesehen werden konnte. Im Gegensatz zur Auffassung des Einsprechenden konnten nämlich durch die Einvernahme des Zeugen S. fehlende Tatsachen nicht im Nachhinein ergänzt werden. Zeugen können Tatsachenbehauptungen lediglich durch ihre Aussage erhärten, also unter Einvernahme bejahen, aber nicht anstelle des Einsprechenden vortragen, um dadurch Lücken in der Substantiierung der angeblichen Vorbenutzung zu füllen. Zusammenfassend sah die Kammer keinen Anlass, die mit verspäteter Eingabe letztlich angebotenen Zeugen S. oder B. zur Beweisaufnahme (vor der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer) gemäß Art. 12 (4) und 13 (1) VOBK ins Verfahren zuzulassen. Die Anträge auf Zeugeneinvernahme durch die Kammer bzw. auf Zurückverweisung an die erste Instanz zur Zeugeneinvernahme waren somit im Hinblick auf die geltend gemachten Vorbenutzungen als unzureichend substantiiert und daher *prima facie* nicht relevant und als ungerechtfertigt, da unbegründet verspätet, zurückzuweisen.

paying the renewal fees, a system which had worked flawlessly for more than 15 years, but failed in the case at hand. In the circumstances the board followed the reasoning of T 529/09 and gave the benefit of the doubt to the appellant, granting the request for re-establishment of rights.

## F. Law of evidence

### 1. Witness testimonies and expert opinions

(CLB, III.G.2.2.1)

In **T 2054/11** the appellant (opponent), at the very late stage of oral proceedings before the opposition division, had submitted a statutory declaration from a witness to confirm the circumstances of a presentation's public disclosure. Yet at no point during opposition had it called that witness or asked for him to be heard; although it had written in a late-filed submission that it "would also be happy to appoint ... as a witness", the board held that that could not be considered a definite witness appointment. Moreover, it had not stated on what the witness was to be heard. The board thus found that the opposition division's decision not to hear the witness had not been a procedural violation because, contrary to the appellant's opinion, the witness could not have retrospectively added previously omitted facts when heard: witnesses could only corroborate facts already alleged, i.e. confirm their truth, but not submit new facts on an opponent's behalf to fill in gaps in the substantiation of alleged prior use. Summing up, the board saw no reason to admit under Art. 12(4) and 13(1) RPBA the taking of evidence (be it before the opposition division or in the appeal proceedings) from the – in the end – two witnesses offered in a late-filed submission and so the request that the board hear those witnesses on the alleged prior use or that the department of first instance hear them after remittal of the case had to be dismissed as insufficiently substantiated, and so *prima facie* irrelevant, and as unjustifiably late.

externe d'acquitter les taxes annuelles et cette tâche avait toujours été accomplie de manière irréfutable depuis plus de quinze ans, sauf dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances, la chambre a suivi le raisonnement adopté dans la décision T 529/09 et a accordé le bénéfice du doute au requérant, en faisant droit à sa requête en restitutio in integrum.

## F. Droit de la preuve

### 1. Témoins et experts

(CLB, III.G.2.2.1)

Dans l'affaire **T 2054/11**, ce n'est qu'au stade de la procédure orale devant la division d'opposition que l'opposant (requérant) avait présenté une attestation du témoin S., afin de prouver les circonstances dans lesquelles D5 avait été rendu accessible au public. Or, à aucun moment au cours de la procédure d'opposition, S. n'avait été désigné comme témoin, ni son audition demandée. Les écritures de l'opposant, déposées tardivement, étaient ainsi formulées : "nous sommes bien entendu disposés à désigner ... en tant que témoin". La chambre a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une désignation ferme. De plus, l'opposant n'avait pas indiqué quel devait être l'objet de la déposition. La chambre a donc considéré que la décision de la division d'opposition de ne pas entendre S. comme témoin n'était pas entachée d'un vice de procédure. En effet, contrairement au point de vue de l'opposant, il n'était pas possible, par l'audition du témoin S., de compléter par après les faits manquants. Un témoin ne peut que corroborer par ses déclarations, c'est-à-dire confirmer dans le cadre de son audition, des faits déjà allégués, et non se substituer à l'opposant pour remédier à l'insuffisance des éléments invoqués à l'appui du prétendu usage antérieur. La chambre a jugé en résumé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre dans la procédure, conformément aux art. 12(4) et 13(1) RPBA, le témoignage de S. ou de B. finalement proposé dans les écritures déposées tardivement (en vue de l'instruction devant la division d'opposition ou la chambre de recours). Les demandes d'audition des témoins par la chambre ou, le cas échéant, de renvoi à l'instance du premier degré pour audition des témoins devaient par conséquent être rejetées, en ce qui concernait les usages antérieurs allégués, aux motifs qu'elles étaient insuffisamment motivées et donc non pertinentes de prime abord, et présentées tardivement sans raison, dès lors regardées comme non justifiées.

## 2. Beweisaufnahme – rechtliches Gehör

(CLB, III.G.3.3)

In der Sache **T 2294/12** stellte die Kammer fest, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern das rechtliche Gehör auch das Recht beinhaltet, dass Gründe, die sich auf den Ausgang des Verfahrens auswirken könnten, in der schriftlichen Entscheidung berücksichtigt werden. Außerdem haben die Beteiligten das Recht, geeignete Beweise zu erbringen und zu diesen Beweisen gehört zu werden (T 1110/03, Nr. 2.4 der Gründe), sofern sie nicht ausdrücklich aus dem Verfahren ausgeschlossen wurden. Unter anderem machten die Beschwerdeführer geltend, dass das Verfahren vor der Prüfungsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler aufweise, weil die Vergleichsversuche, die sie zweimal im schriftlichen Verfahren vorgelegt hätten, nicht berücksichtigt worden seien. Die Kammer befand, dass die angefochtene Entscheidung keine Begründung dafür enthielt, warum die Prüfungsabteilung die erste Reihe von Vergleichsversuchen als nicht relevant erachtete. Die zweite Reihe von Vergleichsversuchen, die in Erwiderung auf die von der Prüfungsabteilung unter Berufung auf das Dokument D3 vorgebrachten Einwände mangelnder Neuheit vorgelegt worden war, wurde in der angefochtenen Entscheidung nicht einmal genannt. Mit diesen Versuchen sollte aber nachgewiesen werden, dass es einen Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrags und dem Dokument D3 gab. Schließlich entschied die Kammer, dass das rechtliche Gehör gemäß Art. 113 (1) EPÜ 1973 von der Prüfungsabteilung nicht gewährt worden war, was einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellte. Die Kammer hielt es im vorliegenden Fall nicht für angezeigt, die Sache ohne inhaltliche Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Die Einspruchsabteilung lehnte die Anhörung zweier Zeugen wegen unzureichender Substantiierung einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ab. In **T 1363/14** befand die Kammer jedoch, dass der Einsprechende in seinem Einspruchsschriftsatz die für die Beurteilung der Vorbenutzung relevanten Tatsachen im Detail vorgebracht und ihre Existenz durch ergänzend eingereichte Beweismittel plausibel gemacht hatte. Gerade weil der Einsprechende substantiiert vorgetragen hatte, der Gegenstand der Vorbe-

## 2. Taking of evidence – right to be heard

(CLB, III.G.3.3)

In **T 2294/12** one of the appellants' objections was that the proceedings before the examining division had been fundamentally flawed because the two sets of comparative tests that they had submitted during the written phase had been disregarded. The board noted that the decision under appeal gave no reason why the division had found the first set irrelevant and did not even mention the second, which had been submitted in response to the division's objections of a lack of novelty over a document D3. And yet those tests had aimed to prove that the subject-matter of claim 1 of the main request – on which the contested decision was based – differed from D3. It was well established in the boards' case law that the right to be heard also guaranteed the right to have relevant grounds that might influence the outcome taken into account in the written decision; moreover parties had the right both to give evidence in an appropriate form and to have it heard (T 1110/03, point 2.4 of the Reasons) unless that evidence had been expressly excluded. Therefore the examining division had denied the appellants their right to be heard under Art. 113(1) EPC 1973, which was a fundamental procedural violation. However, in this instance the board did not consider it appropriate to remit the case to the department of first instance without first examining its merits.

In **T 1363/14** the opposition division had refused to hear two witnesses on the ground that the opponent's allegation of public prior use had been insufficiently substantiated. The board disagreed, holding that the notice of opposition had provided the facts relevant for assessing the allegation in detail, and the additionally submitted evidence plausibly supported its assertion that the prior use had occurred; precisely because the opponent had substantiated its submission that the subject-matter of the prior use had

## 2. Instruction – droit d'être entendu

(CLB, III.G.3.3)

Dans l'affaire **T 2294/12**, la chambre a constaté que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, le droit d'être entendu garantit également le droit de faire prendre en considération, dans la décision écrite, des motifs pertinents susceptibles d'influer sur la conclusion. Par ailleurs, les parties ont le droit de produire des preuves sous une forme appropriée et le droit d'être entendu sur ces preuves (T 1110/03, point 2.4 des motifs), sauf à ce qu'elles aient été expressément écartées des débats. Les requérants faisaient valoir entre autres griefs que la procédure devant la division d'examen était entachée d'un vice procédural majeur du fait que les tests comparatifs qu'ils avaient fournis à deux reprises au cours de la procédure écrite n'auraient pas été pris en considération. La chambre a observé que la décision contestée ne contenait aucun motif expliquant pourquoi la division d'examen avait jugé la première série de tests comparatifs comme non pertinents. La deuxième série de tests comparatifs soumise en réponse aux objections de défaut de nouveauté soulevées par la division d'examen, sur la base du document D3, n'était quant à elle pas même mentionnée dans la décision attaquée. Ces tests avaient pourtant pour but de prouver qu'il existait une différence entre l'objet de la revendication 1 de la requête principale à la base de la décision attaquée et le document D3. La chambre a finalement jugé que le droit d'être entendu selon l'art. 113(1) CBE 1973 n'avait pas été respecté par la division d'examen, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a considéré en l'espèce qu'il n'était pas opportun de renvoyer l'affaire à la première instance sans examen quant au fond.

Dans l'affaire **T 1363/14**, la division d'opposition avait refusé d'entendre deux témoins, au motif que l'usage antérieur public allégué n'avait pas été suffisamment étayé. La chambre a toutefois estimé que l'opposant avait exposé en détails dans l'acte d'opposition les faits pertinents pour l'examen de la question de l'usage antérieur et qu'il avait rendu celui-ci plausible en produisant des preuves à titre complémentaire. C'est précisément parce que l'opposant avait exposé de façon suffisamment étayée que l'objet

nutzung lasse alle Merkmale des Patents erkennen, wäre es die Aufgabe der Einspruchsabteilung gewesen, die zum Nachweis angebotenen Beweise durch Vernehmung der Zeugen zu erheben. Die Verweigerung der Anhörung der Zeugen hatte die Einspruchsabteilung damit begründet, dass die Vorbenutzung unzureichend substantiiert war, weil die Zeugen diesen Beweis nicht erbringen könnten. Die Kammer stellte fest, dass keine Vorschrift des EPÜ verlangt, dass das zu einer behaupteten Vorbenutzung gemachte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist bereits bewiesen sein muss, damit die Vorbenutzung substantiiert wird. Es obliegt dem Einsprechenden, alle für eine behauptete Vorbenutzung relevanten Tatsachen vorzutragen. Für den Fall, dass diese nicht von der Gegenseite zugestanden werden, hat er auch vorsorglich geeignete Beweismittel anzubieten. Hierunter fallen gemäß Art. 117 (1) EPÜ unter anderem Urkunden, Augenscheinsobjekte und Zeugen. Unzulässig ist es, statt eines konkreten Vortrags lediglich anzukündigen, die Zeugen könnten die näheren Umstände der Vorbenutzung darlegen. In diesem Fall würde der Einsprechende seiner Darlegungspflicht nicht gerecht, und sein Beweisangebot hätte den Charakter eines Antrags auf Beweisermittlung: denn die relevanten Tatsachen würden nicht vom Einsprechenden vorgetragen und von den Zeugen bewiesen, sondern sollten erstmals von den Zeugen in das Verfahren eingebracht werden. Umgekehrt liegt es in der Natur eines Zeugenangebots, anzukündigen, dass die Zeugen die (zuvor bereits) vorgetragenen Tatsachen bestätigen werden. Dabei ist es nicht zulässig, im Rahmen einer vorweggenommenen Beweiswürdigung Mutmaßungen anzustellen, woran ein Zeuge sich wird erinnern können und woran nicht. Das Prinzip der freien Beweiswürdigung ist erst nach Erhebung der Beweismittel anwendbar und kann nicht zur Rechtfertigung verwendet werden, angebotene Beweise nicht zu erheben. Sofern ein vollständiger, widerspruchsfreier Tatsachenvortrag vorliegt, sind die zu seinem Beweis angebotenen Beweismittel daher zu erheben. Erst danach können sie gewürdigt werden.

Die Einspruchsabteilung hat mit ihrer Weigerung, die Zeugen zu laden, im Ergebnis somit willkürlich die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die Behauptungen des Einsprechenden durch die Zeugen bestätigt werden können. Eine derartig vorweggenommene Beweiswürdigung war nicht gerechtfertigt. Die angebotenen Beweise sind zu erheben, wenn die vorgetragenen und zu Beweis gestellten Tatsachen im Falle ihrer

embodied all the patent's features, the division should have heard the witnesses to take the supporting evidence offered. It had found that the prior use allegation had been insufficiently substantiated because the witnesses would be unable to provide that evidence. But the board pointed out that no EPC provision required that the facts adduced in support of alleged prior use actually be proven within the opposition period in order to substantiate the allegation; rather the requirement was for opponents to submit all the relevant facts and, should the other party dispute them, as a precaution offer suitable evidence, to include – under Art. 117(1) EPC – documents, objects for inspection and witnesses. What was not allowed was, instead of submitting specific facts, merely stating that witnesses would be able to give more details on the circumstances of the prior use; the opponent would not then meet its duty to make a complete case and its offer of evidence would be akin to a request to establish the evidence since it would not be submitting the relevant facts itself, to be corroborated by the witnesses, rather it would be the witnesses who would be introducing the facts into the proceedings. In other words, it was in the nature of offering witnesses to state that they would corroborate the facts (already) alleged. It was not permitted to speculate about what a witness would be able to remember and what not, thereby pre-empting the evidence's evaluation. The principle of unfettered consideration of the evidence did not apply until after it had been taken and could not be used to justify not taking evidence offered: if the facts submitted were complete and free of contradiction, the supporting evidence offered had to be taken, and only afterwards could it be evaluated.

Thus the opposition division's refusal to summon the witnesses had arbitrarily ruled out the possibility that they would be able to corroborate the opponent's allegations. Pre-empting the evidence's evaluation in this manner had been unjustified. If the facts submitted and for which evidence was offered would support a prior use allegation (that was relevant for the decision) if corroborated, then the evidence offered

de l'usage antérieur permettait de reconnaître toutes les caractéristiques du brevet, que la division d'opposition aurait dû donner suite à l'offre de preuves d'entendre les témoins. Pour justifier son refus d'entendre les témoins, la division d'opposition avait indiqué que l'usage antérieur n'était pas suffisamment étayé, puisque les témoins ne seraient pas en mesure d'apporter les preuves en question. La chambre a constaté que la CBE ne comporte pas de disposition prévoyant que les moyens produits à l'appui d'un usage antérieur allégué doivent déjà être prouvés dans le délai d'opposition pour que l'usage antérieur soit étayé. Il appartient à l'opposant d'exposer tous les faits pertinents au regard d'un usage antérieur allégué. S'ils sont contestés par la partie adverse, l'opposant est tenu d'offrir à toutes fins utiles les moyens de preuve appropriés, notamment, conformément à l'art. 117(1) CBE, des documents, une descente sur les lieux et des témoignages. Un opposant ne saurait se contenter d'alléguer, au lieu d'exposer concrètement les faits, que les témoins pourraient présenter les circonstances exactes de l'usage antérieur. Il ne s'acquitterait pas dans ce cas de sa charge d'alléguer les faits et son offre de preuves viserait à faire administrer la preuve à sa place, puisque les faits pertinents ne seraient pas exposés par l'opposant et prouvés par les témoins, mais devraient tout d'abord être introduits dans la procédure par les témoins. Au contraire, une offre de témoins vise par nature à faire confirmer par témoins des faits déjà exposés. On ne saurait dès lors anticiper l'appréciation des preuves et formuler des hypothèses sur les faits dont un témoin peut - ou ne peut pas - se souvenir. Le principe de la libre appréciation des preuves n'est applicable qu'une fois les moyens de preuve apportés et ne peut être invoqué pour justifier le rejet d'offre de preuves. Si un exposé des faits complet et cohérent a été présenté, les moyens offerts à titre de preuve doivent par conséquent être retenus. Ce n'est qu'ensuite qu'ils peuvent être évalués.

En refusant de citer les témoins, la division d'opposition avait donc exclu arbitrairement la possibilité que les allégations de l'opposant puissent être confirmées par les témoins. Une telle appréciation a priori des preuves n'était pas justifiée. Les preuves offertes doivent être retenues lorsque les faits exposés, s'ils étaient confirmés, établissent l'existence d'usage antérieur allégué (pertinent pour la décision).

Bestätigung die geltend gemachte (und für die Entscheidung relevante) Vorbenutzung tragen würden. Es war nicht auszuschließen, dass die Zulassung des Beweisangebots zu einer anderen als der tatsächlich getroffenen Entscheidung geführt hätte. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde aufgehoben, und die Sache wurde an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren fortzusetzen.

### 3. Fallweise Beurteilung der Beweiskraft

#### 3.1 Zeugenaussagen und schriftliche Erklärung

(CLB, III.G.4.2.1)

In T 2565/11 betraf die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb eines Ventilators und einer Klimaanlage für ein Fahrzeug. Es wurde nicht bestritten, dass die Züge, die Gegenstand der angeblichen Vorbenutzung waren, tatsächlich an DB Regio AB ausgeliefert und öffentlich betrieben wurden. Bestritten wurde allerdings, dass Informationen zur Lüftungs- und Klimaanlage dieser Züge durch die Auslieferung und den Betrieb der Züge im Sinne von Art. 54 EPÜ veröffentlicht wurden und dass Aufbau und Bedienung der Lüftungs- und Klimaanlage vom Einsprechenden hinreichend belegt wurden. Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung festgestellt, dass die angebliche offenkundige Vorbenutzung nicht zweifelsfrei nachgewiesen sei und der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 erfinderisch gegenüber der Offenbarung des Dokuments D6 werde. Zur Stützung der angeblichen Vorbenutzung wurde unter anderem ein Zeuge gehört. Die Beschwerdekammer hob die Beweismittel der ersten Instanz mit der Begründung auf, dass sich die Einspruchsabteilung in Bezug auf die zugrunde liegenden Tatsachen geirrt und keine widerspruchsfreie Bewertung abgegeben hatte. Die Beschwerdekammer gab ihre eigene Beweismittelwürdigung in Bezug auf die maßgebenden Tatsachen ab. Die Kammer befand, dass die wesentlichen Tatsachen, die der Zeuge in Bezug auf die beanspruchten strukturellen Merkmale eines Ventilators und einer Klimaanlage in den vorbenutzten Fahrzeugen vorgebracht hatte, selbst bei Anlegen eines hohen Beweismaßstabs ("zweifelsfrei") nicht infrage gestellt werden konnten. Außerdem stellte die Kammer fest, dass zusätzliche Erläuterungen, die ein Zeuge abgegeben hat, um eine potenzielle Lücke bei den aktenkundigen schriftlichen Beweismitteln zu schließen, nicht per se als neue Tatsachen betrachtet werden können. Anderenfalls wäre die

had to be taken. Since it could not be ruled out that, had the opposition division admitted the evidence, it would have decided differently, the board set aside the division's decision, remitting the case to it for further prosecution of the opposition.

### 3. Probative value of evidence on a case-by-case basis

#### 3.1 Witness testimony and written statements

(CLB, III.G.4.2.1)

In T 2565/11 the invention concerned a method of operating a ventilator and air conditioner for vehicles. It was not contested that the trains which were the subject of a prior use allegation were indeed delivered to DB Regio AG and operated in a public manner. However, it was disputed that information concerning the ventilation and air conditioning system of those trains was published in the sense of Art. 54 EPC by the delivery and operation of the trains and further that the structure and operation of the ventilation and air conditioning system had been adequately proved by the opponent. In its decision the opposition division held that the alleged public prior use had not been proven beyond reasonable doubt and that the subject-matter of granted claim 1 involved an inventive step over the disclosure of document D6. In support of the alleged prior use, *inter alia*, a witness was heard. The board, in the case at hand, overturned the evaluation of evidence made by the department of first instance because the opposition division erred as regards the underlying facts and failed to give an evaluation that was free of contradictions. The board gave its own evaluation of the evidence regarding the relevant facts. Even applying a high standard of proof ("beyond any reasonable doubt"), the board found that the basic facts presented by the witness with regard to the claimed structural features of a ventilator and an air conditioner in the prior use vehicles could not be questioned. The board also noted that further explanations given by a witness, in order to close a potential gap in the documentary evidence on file, could not be considered per se as new facts. Otherwise, hearing a witness would be meaningless, and evidence provided on the basis of documents would be given a higher evidentiary value than a witness testimony, for which no basis

L'admission de l'offre de preuves aurait peut-être conduit à une décision autre que celle prise. La chambre a annulé la décision de la division d'opposition et lui a renvoyé l'affaire en vue de la poursuite de la procédure d'opposition.

### 3. Force probante appréciée au cas par cas

#### 3.1 Témoignages et attestations écrites

(CLB, III.G.4.2.1)

Dans l'affaire T 2565/11, l'invention portait sur un procédé d'actionnement d'un ventilateur et d'un climatiseur pour véhicule. Nul ne contestait que les trains visés par l'allégation d'usage antérieur avaient effectivement été livrés à la société DB Regio AB et mis en circulation. Il était contesté que les informations relatives au système de ventilation et de climatisation des trains aient été rendues accessibles au public au sens de l'art. 54 CBE par la livraison et la mise en circulation de ces trains, et la structure et l'actionnement du système de ventilation et de climatisation aient été suffisamment prouvés par l'opposant. Dans sa décision, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur public allégué n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable et que l'objet de la revendication 1 du brevet délivré impliquait une activité inventive par rapport aux éléments divulgués dans le document D6. Il avait notamment été procédé à l'audition d'un témoin au soutien de l'usage antérieur allégué. En l'espèce, la chambre a considéré que l'appréciation des preuves effectuée par la division d'opposition était erronée et contenait des contradictions. La chambre a donné sa propre appréciation des preuves des faits pertinents. Même en appliquant un critère de preuve strict ("au-delà de tout doute raisonnable"), la chambre a estimé que les faits de base présentés par le témoin concernant les caractéristiques structurelles revendiquées d'un ventilateur et d'un climatiseur dans les véhicules ayant donné lieu à un usage antérieur ne pouvaient être remis en question. La chambre a également fait observer que les explications supplémentaires fournies par un témoin pour combler une éventuelle lacune dans les pièces versées au dossier ne pouvaient être considérées en soi comme de nouveaux faits. Sinon l'audition d'un

Anhörung eines Zeugen bedeutungslos, und schriftlichen Beweismitteln würde ein höherer Beweiswert beigemessen als Zeugenaussagen; dafür ist im EPÜ keine Grundlage zu finden.

### 3.2 Internetarchive und -veröffentlichungen

(CLB, III.G.4.2.3)

Im einseitigen Verfahren **T 2227/11** bestritt der Beschwerdeführer, dass D1 und D2 Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ seien. Laut T 1134/06 müsse die Tatsache, dass eine Offenbarung im Internet Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sei, zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Tatsachen und Beweismittel müssten die in der Rechtsprechung in Bezug auf die Vorbenutzung aufgestellten Kriterien erfüllen. Derartige Beweismittel habe die Prüfungsabteilung nicht vorgelegt. Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung aber zu Recht der Praxis des EPA im Zusammenhang mit angeführten Internet-Veröffentlichungen entsprochen, wie sie in der Mitteilung des EPA über die Anführung von Internet-Dokumenten (ABl. 2009, 456 - 462) erläutert wird, die später veröffentlicht wurde als die vom Beschwerdeführer angeführte Entscheidung T 1134/06. Somit handelte die Prüfungsabteilung auch in Einklang mit den Anweisungen in den damals geltenden Richtlinien für die Prüfung im EPA (C-IV, 6.2 - Stand April 2010). Insbesondere ist der angemessene Maßstab der Beweiswürdigung bei Internet-Anführungen, wie generell im EPA üblich, das Abwägen der Wahrscheinlichkeit. Ausnahmsweise - im Wesentlichen im Einspruchsverfahren, wo nur ein Beteiligter Zugang zu Informationen, z. B. zu einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung besitzt - verschiebt sich der Beweismaßstab vom Abwägen der Wahrscheinlichkeit zum zweifelsfreien Nachweis. Aufgrund der Schwierigkeit für den anderen Beteiligten, Zugang zu Informationen zu erhalten, die belegen, dass eine solche offenkundige Vorbenutzung nicht stattgefunden hat, und so Gegenargumente vorzubringen, tendiert die Rechtsprechung in diesem Fall dazu, dass eine offenkundige Vorbenutzung zweifelsfrei nachgewiesen werden muss. Im speziellen Fall von Internet-Veröffentlichungen des Stands der Technik haben das EPA wie auch die Verfahrensbeteiligten in der Regel gleichermaßen Zugang zu den einschlägigen Informationen, insbesondere über die Authentizität von Veröffentlichungsdatum und Inhalt. Daher besteht kein Grund, vom Beweismaßstab des Abwägens der Wahrscheinlichkeit abzugehen. So stimmte die

could be found in the EPC.

### 3.2 Archives and internet publications

(CLB, III.G.4.2.3)

In ex parte case **T 2227/11** the appellant disputed that D1 and D2 were prior art under Art. 54(2) EPC. According to T 1134/06, the fact that an internet disclosure was state of the art under Art. 54(2) EPC should be proved beyond any reasonable doubt. The facts and evidence had to meet the criteria established by the case law in respect of prior use. Such evidence was not brought by the examining division. In the board's judgement, however, the examining division was right to comply with the practice followed at the EPO when citing documents retrieved from the internet provided in the Notice from the EPO concerning internet citations (OJ 2009, 456-462), which is of a later date than decision T 1134/06 referred to by the appellant. The examining division thereby also acted in accordance with the instructions provided in the Guidelines for Examination in the EPO in force at that time (C-IV, 6.2 – April 2010 version). In particular, the appropriate standard of proof for internet citations is the balance of probabilities. The EPO standard of proof is generally the balance of probabilities. By way of exception, the standard of proof of the balance of probabilities is shifted to a standard of proof beyond reasonable doubt mainly in opposition where only one party has access to information e.g. concerning an alleged public prior use. The difficulty for the other party of gaining access to information in support of no such public prior use having taken place, allowing it to counter-argue, has caused the case law to tend in this case toward expecting the public prior use to be proved beyond reasonable doubt. In the specific case of internet citations of prior art, both the EPO and the parties to the proceedings generally have equal access to the relevant information, notably concerning the authenticity of its publication date and content. Accordingly, there is no reason to deviate from the standard of proof of the balance of probabilities. Indeed, while the board agreed with the detailed reasoning in T 1134/06 that internet citations of prior art entail a number of difficulties in assessing the authenticity of, notably, the publication date and the content, in its judgement there is no reason to impose a stricter standard of

témoin serait vaine et la force probante d'éléments fournis sur la base de documents serait supérieure à celle d'une déposition, ce qui n'avait aucun fondement dans la CBE.

### 3.2 Archives et publications Internet

(CLB, III.G.4.2.3)

Dans l'affaire ex parte **T 2227/11**, le requérant contestait le fait que les documents D1 et D2 étaient compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE. Selon la décision T 1134/06, il était nécessaire de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'une divulgation via Internet faisait partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE. Les faits et preuves devaient satisfaire les critères posés par la jurisprudence en matière d'usage antérieur. Or, la division d'examen n'avait pas apporté ces preuves. La chambre a toutefois jugé que la division d'examen s'était à juste titre conformée à la pratique suivie à l'OEB en ce qui concerne la citation de documents tirés de l'Internet, telle qu'elle est exposée dans le communiqué de l'OEB relatif aux citations Internet (JO 2009, 456-462), qui est ultérieur à la décision T 1134/06 citée par le requérant. Ce faisant, la division d'examen avait également agi en conformité avec les instructions énoncées dans la version des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB qui était en vigueur à l'époque (C-IV, 6.2 ; version d'avril 2010). En particulier, le critère de preuve adéquat pour les citations Internet est l'appréciation des probabilités. Celle-ci représente généralement le critère de preuve appliqué à l'OEB mais peut, à titre exceptionnel, être délaissée au profit du critère de la preuve allant au-delà de tout doute raisonnable, principalement dans le cadre d'une opposition, lorsqu'une seule des parties a accès aux informations, par exemple au sujet d'un usage antérieur public allégué. Étant donné qu'il est difficile à l'autre partie d'obtenir des informations tendant à établir que cet usage antérieur public n'a pas eu lieu et lui permettant de riposter, on attend généralement dans ce cas, selon la jurisprudence, que l'usage antérieur public soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Dans le cas particulier des citations Internet de l'état de la technique, l'OEB comme les parties à la procédure ont généralement accès de la même façon aux informations pertinentes, notamment en ce qui concerne l'authenticité de leur date de publication et de leur contenu. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du

Kammer zwar der ausführlichen Begründung in T 1134/06 zu, dass Internet-Veröffentlichungen des Stands der Technik mit verschiedenen Schwierigkeiten in Bezug auf die Beurteilung der Authentizität insbesondere von Veröffentlichungsdatum und Inhalt verbunden sind, sah in ihrer Entscheidung aber keinen Grund, einen strengeren Beweismaßstab anzulegen. Natürlich können diese Schwierigkeiten umfassende einschlägige Untersuchungen und die Vorlage von Nachweisen erforderlich machen. Nach Auffassung der Kammer bedingt der kompliziertere Sachverhalt aber keinen strengeren Beweismaßstab. Die Beweislast liegt in der Regel bei demjenigen, der eine Behauptung aufstellt. Im konkreten Fall der vom EPA angeführten Internet-Veröffentlichungen des Stands der Technik liegt die Beweislast also beim EPA. Wenn das EPA allerdings nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit davon überzeugt ist, dass eine Internet-Veröffentlichung Stand der Technik ist, muss der Beteiligte das Gegenteil beweisen.

In der Sache **T 353/14** bestritt der Beschwerdeführer (Einsprechende) die angefochtene Entscheidung nur in Bezug auf die Feststellung der Einspruchsabteilung zur öffentlichen Zugänglichkeit des Dokuments D10. Bei der Beurteilung, ob D10 vor dem maßgeblichen Tag im **Internet** zur Verfügung stand, hatte die Einspruchsabteilung den üblichen Beweismaßstab des Abwägens der Wahrscheinlichkeit angewandt. Dies wurde von den Beteiligten nicht infrage gestellt und entspricht der in der Mitteilung des EPA über die Anführung von Internet-Dokumenten (ABI. 2009, 456 - 462) veröffentlichten Praxis des EPA sowie den Anweisungen in den damals geltenden Richtlinien für die Prüfung im EPA (G-IV, 7.5 – Stand September 2013). Die Kammer bejahte die oben erwähnte Praxis der Einspruchsabteilung, die auch in den Entscheidungen T 286/10 und T 2227/11 bestätigt wurde. In beiden Entscheidungen wurde der Schlussfolgerung aus der vorherigen Entscheidung T 1134/06 widersprochen, wonach auf Internet-Offenbarungen der strengere Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises anzulegen war. In der Sache **T 353/14** befand die Kammer, dass nicht davon ausgegangen werden konnte, dass das Dokument D10 vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents im Internet zugänglich gemacht wurde.

proof. It is understood that these difficulties may require some far-reaching investigations into the matter and the provision of supporting evidence. In the board's view, however, it is not because the matter is more complicated that a stricter standard of proof should be adopted. The burden of proof generally lies with the party making an allegation. In the specific case of internet citations of prior art cited by the EPO, the burden of proof thus lies with the EPO. If the EPO, however, is satisfied that, on the balance of probabilities, an internet citation constitutes prior art, it is then up to the party to prove otherwise.

In **T 353/14** the appellant (opponent) challenged the decision under appeal only insofar as the opposition division's finding on the public availability of document D10 was concerned. The opposition division had applied the usual "balance of probabilities" standard of proof when assessing whether D10 had been made available on the **internet** before the relevant date. This was not challenged by the parties and was, the board noted, in accordance with EPO practice as described in the Notice from the EPO concerning internet citations (OJ 2009, 456-462) and the instructions provided in the Guidelines for Examination in the EPO in force at the time (G-IV, 7.5 – September 2013 version). The board agreed that that had been the correct practice, as had been confirmed in T 286/10 and T 2227/11. In those two cases, the conclusion of the earlier decision T 1134/06 that the stricter standard of proof "beyond reasonable doubt" had to be applied to internet disclosures had been refuted. In **T 353/14** the board concluded that D10 could not be considered as having been made available on the internet before the opposed patent's priority date.

critère de l'"appréciation des probabilités". Tandis que la chambre est d'accord avec les motifs détaillés de la décision T 1134/06, selon lesquels les citations Internet de l'état de la technique entraînent un certain nombre de difficultés pour l'évaluation de l'authenticité d'éléments, tels que notamment la date de publication et le contenu, elle a cependant estimé qu'il n'y avait pas de raison d'imposer un critère de preuve plus strict. Il peut évidemment s'avérer nécessaire, au vu de ces difficultés, d'effectuer des recherches approfondies et de produire d'autres preuves. Selon la chambre, la complexité accrue de la question concernée ne justifie toutefois pas l'adoption d'un critère de preuve plus strict. La charge de la preuve incombe généralement à celui qui est à l'origine de l'affirmation. Dans le cas spécifique de citations Internet concernant l'état de la technique et émanant de l'OEB, la charge de la preuve incombe par conséquent à l'OEB. Si l'OEB, se fondant sur une mise en balance des probabilités, est cependant convaincu qu'une citation Internet fait partie de l'état de la technique, il appartient à la partie de prouver le contraire.

Dans l'affaire **T 353/14**, le requérant/opposant ne contestait la décision frappée de recours qu'en ce qui concernait la conclusion de la division d'opposition relative à l'accessibilité au public du document D10. La division d'opposition avait appliqué le critère habituel en matière d'évaluation des preuves, à savoir l'appréciation des probabilités, afin d'établir si le document D10 avait été rendu accessible sur **Internet** avant la date pertinente. Les parties n'ont pas contesté cette approche, qui est conforme à la pratique de l'OEB telle qu'elle est exposée dans le communiqué de l'OEB relatif aux citations Internet (JO 2009, 456-462), ainsi qu'aux instructions énoncées dans la version des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB en vigueur à l'époque (cf. point G-IV, 7.5 ; version de septembre 2013). La chambre partage la pratique susmentionnée suivie par la division d'opposition et également confirmée dans les décisions T 286/10 et T 2227/11. Ces deux décisions ont réfuté la conclusion de la décision T 1134/06, selon laquelle le critère de preuve plus strict de l'appréciation "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué aux divulgations dans Internet. Dans l'affaire **T 353/14**, la chambre a conclu que le document D10 ne pouvait être considéré comme ayant été rendu accessible sur Internet avant la date de priorité du brevet attaqué.

#### 4. Anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung

##### 4.1 Offenkundige Vorbenutzung

(CLB, III.G.4.3.2)

In der Sache **T 202/13** wurden von den Beschwerdegegnern (Einsprechenden) mehrere offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht. Die Kammer prüfte S9 (eine Broschüre) und D8. Bezüglich der ersten angeblichen offenkundigen Vorbenutzung waren sich die Beteiligten darin einig, dass die endgültige Fassung von "Technical Bulletin 1/96 - The Ram Rig Concept" der Öffentlichkeit zwischen dem 6. und dem 9. Mai 1996 zugänglich gemacht worden war, d. h. einige Tage nach dem Prioritätstag. Die Beschwerdegegner brachten vor, dass S9 (Broschüre dieses Titels) der Öffentlichkeit noch vor dem Prioritätstag - dem 3. Mai 1996 – zugänglich gemacht worden sei, weil diese Broschüre an Kunden verschickt und im Eingangsbereich ausgestellt worden sei. Sie verwiesen darauf, dass die norwegischen Gerichte diese Broschüre als Stand der Technik anerkannt hätten. Die Kammer hielt dagegen, dass dies für sie nicht bindend sei, weil sie ihre Entscheidung auf der Grundlage der ihr vorgelegten Beweismittel treffen müsse. Diese Beweismittel könnten sich von den in nationalen Verfahren vorgelegten Beweismitteln unterscheiden oder infolge der Vorlage zusätzlicher Tatsachen oder Beweismittel anders ausgelegt werden. Nach der Prüfung der aktenkundigen Beweismittel gelangte die Kammer zum gleichen Schluss wie die Einspruchsabteilung, nämlich dass die öffentliche Zugänglichkeit von S9 vor dem Prioritätstag nicht hinreichend nachgewiesen war. Die Kammer war nicht davon überzeugt, dass die aktenkundige Broschüre S9 die Fassung war, die angeblich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Somit konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass S9 per se vor dem Prioritätstag des Patents der Öffentlichkeit zugänglich war. Die zweite angebliche frühere Offenbarung, über die die Einspruchsabteilung entschieden hatte, war der Budgetvorschlag D8. Zwischen den Beteiligten war strittig, ob Herr F. D8 vor dem Prioritätstag des Patents erhalten hatte und ob der Empfänger ein Mitglied der Öffentlichkeit - d. h. eine nicht an eine Geheimhaltungsverpflichtung gebundene Person - war. Außerdem war strittig, welcher Beweismaßstab im vorliegenden Fall anzuwenden war, nämlich ein lückenloser Nachweis oder ein Abwägen der Wahrscheinlichkeit. Der Ausdruck "lückenlos" steht wie sein Äquivalent "zweifelsfrei"

#### 4. Standard of proof

##### 4.1 Public prior use

(CLB, III.G.4.3.2)

In **T 202/13** several public prior disclosures were alleged by the respondents (opponents). The board considered S9 (a brochure) and D8. Concerning the first alleged prior use, there was agreement between the parties that the final version of "Technical Bulletin 1/96 – The Ram Rig Concept" was made available to the public between 6 and 9 May 1996, i.e. some days after the priority date. The respondents argued that S9 (a brochure with the same title) was made available to the public before the priority date of 3 May 1996 as it was sent to customers and displayed in the reception area. The respondents referred to the fact that the Norwegian courts accepted said brochure as state of the art. However, the board stated that that was not binding on the board, as the board had to take a decision on the basis of the evidence submitted to it. That evidence might differ from that presented in national proceedings, or be evaluated in a different way as a result of additional facts or evidence being made available. The board, having reviewed the evidence on file, came to the same conclusions as the opposition division, namely that the public availability of S9 prior to the priority date was not sufficiently proven. The board was not satisfied that S9 on file represented the version of the brochure which allegedly was made available to the public. Thus, it could not be concluded with certainty that S9 per se was publicly available at any time before the priority date of the patent. The second alleged public prior disclosure in respect of which the opposition division took a decision was the budget proposal D8. The issues disputed between the parties related to the question whether Mr F. had received D8 before the priority date of the patent, and whether the recipient could be considered a member of the public, i.e. a person not bound by an obligation to secrecy. It was also disputed what standard of proof should be applied to the present case, "up to the hilt" or the "balance of probabilities". The wording "up to the hilt" is used, like the equivalent "beyond reasonable doubt", to indicate a strict standard of proof, namely that the allegations need to be proven in such a manner that the deciding body, on the basis of a free evaluation of the evidence on file, can be sure that the alleged facts have actually occurred. In contrast thereto,

#### 4. Degré de conviction de l'instance

##### 4.1 Usage antérieur public

(CLB, III.G.4.3.2)

Dans l'affaire **T 202/13**, les intimés (opposants) avaient allégué plusieurs divulgations antérieures publiques. La chambre a examiné les documents S9 (une brochure) et D8. S'agissant du premier usage antérieur allégué, les parties s'accordaient à dire que la version finale de la brochure intitulée "Technical Bulletin 1/96 - The Ram Rig Concept" avait été rendue accessible au public entre le 6 et le 9 mai 1996, à savoir quelques jours après la date de priorité. Les intimés ont fait valoir que la brochure du même titre S9 avait été rendue accessible au public avant même la date de priorité du 3 mai 1996, étant donné qu'elle avait été envoyée à des clients et exposée dans le hall d'accueil d'une des sociétés opposantes. Ils ont indiqué que les juridictions norvégiennes avaient accepté ladite brochure en tant qu'élément de l'état de la technique. La chambre a toutefois fait observer que cela ne la liait pas, puisqu'elle devait statuer en se fondant sur les preuves qui lui avaient été soumises. Celles-ci pouvaient diverger des preuves produites lors d'une procédure nationale, ou être évaluées différemment en raison de la présentation de faits ou preuves supplémentaires. La chambre, ayant réexaminé les preuves versées au dossier, est parvenue aux mêmes conclusions que la division d'opposition, à savoir que l'accessibilité au public de S9 avant la date de priorité n'avait pas été suffisamment prouvée. La chambre n'était pas convaincue que la version de S9 qui figurait dans le dossier représentait la version de la brochure qui avait prétendument été rendue accessible au public. Il n'était donc pas possible de conclure avec certitude que la brochure S9 en tant que telle avait été divulguée à un moment quelconque avant la date de priorité du brevet. La deuxième divulgation antérieure publique alléguée au sujet de laquelle la division d'opposition s'était prononcée était la proposition de budget D8. Les parties s'opposaient sur la question de savoir si M. F avait reçu D8 avant la date de priorité du brevet et si le destinataire pouvait être considéré comme une personne du public, à savoir une personne qui n'était pas tenue d'observer le secret. Elles étaient également divisées en ce qui concerne le standard de preuve - celui de la preuve incontestable ou celui de l'appréciation des probabilités - qu'il



für einen strengen Beweismaßstab, bei dem die Behauptungen so nachgewiesen werden müssen, dass der Spruchkörper auf der Grundlage einer freien Würdigung der aktenkundigen Beweismittel sicher sein kann, dass die angeblichen Tatsachen der Wirklichkeit entsprechen. Dagegen gelangt der Spruchkörper bei Anwendung des weniger strengen Maßstabs des Abwägens der Wahrscheinlichkeit zu der Überzeugung, dass eine angebliche Tatsache der Wirklichkeit entspricht, wenn diese Möglichkeit die wahrscheinlichste ist. Die Kammer stimmte dem Beschwerdeführer darin zu, dass der Maßstab "lückenlos" oder "zweifelsfrei" im vorliegenden Fall angemessen war. Einer der gemeinsamen Beschwerdegegner 2 war der Rechtsnachfolger des direkt in die angebliche Vorveröffentlichung involvierten Unternehmens, das den Budgetvorschlag D8, der Gegenstand der angeblichen Vorveröffentlichung war und speziell für einen Geschäftspartner bestimmt war, erstellt und versandt hatte. Der Beschwerdegegner 2 als Rechtsnachfolger war in voller Kenntnis der Vorgänge, die die angebliche Vorveröffentlichung ausmachten, und hatte uneingeschränkten Zugang zu den Informationsquellen, während der Beschwerdeführer nicht involviert war und daher im Wesentlichen lediglich Widersprüche oder Lücken in der Beweiskette aufzeigen konnte. In dieser Hinsicht war die Sachlage eine andere als in den vom Beschwerdegegner 1 angeführten Entscheidungen T 12/00, T 254/98 und T 729/91, wo der Einsprechende, der die offenkundige Vorbenutzung geltend machte, nicht in die einschlägigen Umstände involviert war.

In der Sache **T 2338/13** hatte die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und in der Frage der angeblichen Vorbenutzung entschieden, dass nicht feststellbar sei, ob der Inhalt von A3 - einer im Jahr 2002 auf einer Konferenz gehaltenen PowerPoint-Präsentation - tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, da dafür keine Beweismittel wie Zeugenaussagen oder schriftliche Notizen der Konferenzteilnehmer vorgelegen hätten. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer wurde Herr H. als Zeuge gehört. Herr H. ist Verfasser der auf der Konferenz gehaltenen Präsentation sowie von zwei im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten Erklärungen (eidesstattliche Versicherungen von 2011 und 2013, Dokumente A5 und

the less strict standard "balance of probabilities" allows the deciding body to arrive at the conviction that an alleged fact has occurred if it is more likely to have occurred than not to have occurred. The board agreed with the appellant that the standard "up to the hilt", or "beyond reasonable doubt", was appropriate in the present case. One of the joint respondents 2 was the successor of the company directly involved in the alleged public prior disclosure because it created and dispatched the budget proposal D8 which was the subject-matter of the alleged prior disclosure and which was specifically prepared for its business partner. Respondent 2, as successor, had full knowledge of the actions alleged to constitute the public prior disclosure and full access to the sources of evidence, whereas the appellant was not involved and its position was therefore basically restricted to pointing to any inconsistencies or gaps in the chain of evidence. In this respect, the present case differed from the situations underlying decisions T 12/00, T 254/98 and T 729/91 referred to by respondent 1, in which the opponent alleging the public prior use was not involved in the circumstances relating to it.

In **T 2338/13** the opposition division had rejected the opposition, concluding on the alleged prior use that, without evidence such as witness testimonies or written notes from conference attendees, it had been impossible to establish whether the content of A3 – a copy of a PowerPoint presentation given at a conference in 2002 – had indeed been made publicly available. During oral proceedings before the board, the author of that presentation and of two affidavits from 2011 and 2013 produced at first instance was heard as a witness. The board pointed out that the primary evidence of the alleged prior use, A3, was in the possession of that witness, who had been contacted by someone other than the party that had filed appellant 1's opposition whom the witness called "my

convenait d'appliquer dans la présente affaire. L'expression de "preuve incontestable" est utilisée comme équivalente de "preuve au-delà de tout doute raisonnable" pour désigner un critère de preuve strict, selon lequel les allégations doivent être prouvées de telle manière que l'instance qui statue peut avoir la certitude par une appréciation libre des preuves versées au dossier, que les faits allégués se sont bien produits. En revanche, le critère moins strict d'"appréciation des probabilités" permet à l'instance d'acquiescer la conviction qu'un fait allégué s'est produit si la survenue de ce fait est plus probable que sa non-survenue. La chambre a convenu avec le requérant que le critère de "preuve incontestable" ou de "preuve allant au-delà de tout doute raisonnable" était approprié en l'espèce. L'un des co-intimés 2 était l'ayant cause de l'entreprise directement impliquée dans la divulgation antérieure publique alléguée. Cette entreprise avait en effet établi et diffusé la proposition de budget D8, qui représentait l'objet de la divulgation antérieure alléguée et qui avait été préparée expressément pour son partenaire commercial. L'intimé 2, en tant qu'ayant cause, était parfaitement au courant des actes constituant prétendument la divulgation antérieure publique, et il avait entièrement accès aux moyens de preuve, tandis que le requérant n'étant pas impliqué, il n'était essentiellement en mesure que de signaler des contradictions ou des lacunes dans les moyens de preuve produits. En cela, l'affaire examinée se différenciait des situations sous-tendant les décisions T 12/00, T 254/98 et T 729/91 citées par l'opposant 1, dans lesquelles l'opposant ayant allégué l'usage antérieur public n'avait pas été impliqué dans les circonstances liées à celui-ci.

Dans l'affaire **T 2338/13**, la division d'opposition avait rejeté l'opposition et conclu que s'agissant de l'usage antérieur allégué, il n'était pas possible d'établir si le contenu de A3, copie d'un diaporama PowerPoint d'une présentation lors d'une conférence tenue en 2002, avait effectivement été rendu accessible au public, faute d'éléments de preuve tels que des témoignages ou des notes écrites du public présent à la conférence. Lors de la procédure orale devant la chambre de recours, M. H a été auditionné en tant que témoin. M. H était l'auteur de la présentation lors de la conférence et de deux attestations (affidavits de 2011 et 2013, pièces numérotées A5 et A19 dans la procédure) produites en première instance. La chambre a relevé que la preuve principale A3 de l'usage

A19 im Verfahren). Die Kammer stellte fest, dass das wichtigste Beweismittel für die angebliche Vorbenutzung - A3 - im Besitz des Zeugen Herrn H. war, der von einem Dritten kontaktiert worden war, der nicht der Einsprechende/Beschwerdeführer 1 war. Dieser Dritte wurde vom Zeugen Herrn H., als "mein Freund" bezeichnet (Niederschrift der Zeugenvernehmung) und vom Beschwerdeführer 1 als "Dritter". Da sich der Beschwerdeführer 1 auf das Beweismittel A3 sowie auf die Zeugenaussage von Herrn H. stützte und sich außerstande sah anzugeben, in welcher Beziehung der Zeuge, der Dritte und er selbst zueinander standen, befand die Kammer, dass dieses Informationsdefizit von ihm zu vertreten und daher das wichtigste Beweismittel - A3 - als im Besitz des Beschwerdeführers 1 befindlich anzusehen war. Gleichzeitig wurde davon ausgegangen, dass der Zeuge Herr H. zum Umfeld des Beschwerdeführers 1 gehörte. Somit oblag es dem Beschwerdeführer 1, zweifelsfrei nachzuweisen, dass der Inhalt von A3 der Öffentlichkeit zugänglich war.

Nach der Prüfung der Beweismittel entschied die Kammer bezüglich der Umstände der Offenbarung des Inhalts von A3, dass dies in Form eines Posters erfolgt war. Allerdings ließen die Unterschiede zwischen dem Inhalt der eidesstattlichen Versicherungen und den mündlichen Erläuterungen des Zeugen Zweifel an der Zuverlässigkeit der Zeugenaussage aufkommen. Zudem bestand aus der Sicht der Kammer ein ernsthafter Zweifel daran, dass die Präsentation einen Teil umfasste hatte, der Kugeln betraf, und dieser Zweifel konnte vom Beschwerdeführer 1 nicht ausgeräumt werden. Ein weiterer Zweifel ergab sich aus Unstimmigkeiten zwischen dem Dokument A4/A20 und dem Dokument A3. Abschließend befand die Kammer in Anbetracht dieser Unstimmigkeiten, dass der Beschwerdeführer 1 nicht lückenlos nachgewiesen hatte, dass der Inhalt von A3 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, sodass die Kammer dieses Dokument bei der Beurteilung der Patentierbarkeit nicht berücksichtigte.

#### **4.2 Öffentliche Zugänglichkeit von Dokumenten des Stands der Technik**

(CLB, III.G.4.3.3)

In der Sache **T 2451/13** reichte der Beschwerdegegner (Einsprechende) D16 (eine Broschüre) als Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung zusammen mit seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung ein. Dieser Nachweis wurde erforderlich, nachdem die Einspruchsabteilung

friend" (transcript of witness hearing) and appellant 1 called a "third party". Appellant 1 was unable to specify how the witness, this third party and he were connected but, since it was he who was basing his case on A3 and the witness's testimony, he had to bear the consequences of this lack of information and A3 thus had to be deemed to lie within his power and knowledge. The witness was likewise considered to fall within his sphere of influence. Consequently, appellant 1 bore the burden of proving that A3's content had been made publicly available beyond any reasonable doubt.

After examining the evidence, the board concluded that A3's content had indeed been disclosed in the form of a poster. But discrepancies between the witness's affidavits and his oral testimony cast doubt on the reliability of his evidence. And regarding the alleged presentation's content, there was serious doubt as to whether it had included a part on beads, which appellant 1 had been unable to clear up, and doubt arising from inconsistencies between A4/A20 and A3. Thus, given those inconsistencies, appellant 1 had failed to prove up to the hilt that A3's content had been made publicly available. The board therefore disregarded this document when assessing patentability.

#### **4.2 Public availability of prior art documents**

(CLB, III.G.4.3.3)

In **T 2451/13** D16 (a brochure) was filed by the respondent (opponent) with its response to the statement of grounds of appeal as a reaction to the opposition division's decision. This proof became necessary after the opposition division changed its mind and decided at the oral proceedings that D2 was not in fact

antérieur allégué se trouvait en la possession du témoin M. H, ce dernier ayant été contacté par une tierce personne qui n'était pas celle qui avait formé l'opposition du requérant 1. Cette tierce personne était désignée par le témoin M. H comme "mon ami" (procès-verbal de l'audition du témoin) et comme "tierce partie" par le requérant 1. Étant donné que le requérant 1 s'appuyait sur la preuve A3 et sur le témoignage de M. H et qu'il était dans l'impossibilité d'identifier le lien entre le témoin, la tierce personne et lui-même, la chambre a considéré que ce manque d'information lui était imputable et que, par conséquent, la preuve principale A3 devait être considérée comme étant en possession du requérant 1. Parallèlement, le témoin M. H est considéré comme appartenant à la sphère du requérant 1. Selon la chambre, il revenait donc au requérant 1 de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le contenu de A3 avait été mis à la disposition du public.

Après examen des preuves, la chambre a conclu qu'en ce qui concerne les circonstances de la présentation du contenu de A3, il était avéré que celle-ci avait bien eu lieu sous la forme d'un affichage. Néanmoins, les différences entre le contenu des attestations et les explications orales du témoin jetaient un doute sur la fiabilité du témoignage. Et quant au contenu de la présentation alléguée, la chambre a jugé qu'il existait un doute sérieux sur le fait que la présentation ait compris une partie relative à des billes, ce doute n'ayant pu être levé par le requérant 1. Un autre doute résultait d'incohérences entre le document A4/A20 et le document A3. En conclusion et au vu de ces incohérences, la chambre a estimé que le requérant 1 n'avait pas prouvé de manière incontestable que le contenu de A3 avait été mis à la disposition du public et, par conséquent, la chambre n'a pas pris en compte ce document lors de l'appréciation de la brevetabilité.

#### **4.2 Accessibilité au public des documents de l'état de la technique**

(CLB, III.G.4.3.3)

Dans l'affaire **T 2451/13**, le document D16 (une brochure) avait été déposé par l'intimé (opposant) dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, en réaction à la décision de la division d'opposition. Cette preuve était devenue nécessaire, étant donné que la division d'opposition avait changé

ihre Meinung geändert und in der mündlichen Verhandlung entschieden hatte, dass D2 doch nicht Stand der Technik war. Die Kammer pflichtete dem Beschwerdeführer bei, dass es in Fällen, in denen die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments infrage gestellt wird, eine angemessene Reaktion ist, direkte Nachweise zu dessen Veröffentlichungszeitpunkt vorzulegen. Zumindest im vorliegenden Fall wurde es aber für ebenso angemessen erachtet, einen Nachweis dafür vorzulegen, dass die in diesem Dokument enthaltene Lehre und nicht das Dokument selbst der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Patents zugänglich war. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) brachte vor, dass ein Copyright-Vermerk, wie in T 1257/04 dargelegt, nur von geringem Wert als Beweismittel für die öffentliche Zugänglichkeit an diesem Zeitpunkt sei. Außerdem argumentierte der Beschwerdeführer, dass der maßgebliche Beweisstandard der "lückenlos", d. h. "mit absoluter Sicherheit" geführte Nachweis sein müsse und nicht lediglich ein Abwägen der Wahrscheinlichkeit, weil D16 von einem Unternehmen stamme, das inzwischen eine Tochtergesellschaft des Beschwerdegegners sei. Hinsichtlich des Beweismaßstabs prüfte die Kammer eingehend die Rechtsprechung seit T 472/92 und gelangte zu folgendem Schluss: Wenn das Veröffentlichungsdatum eines Dokuments, das von einem Einsprechenden (oder seiner Tochtergesellschaft) stammt, strittig ist, muss der Einsprechende dieses Datum lückenlos nachweisen. Der Maßstab für diesen Nachweis lautet "zweifelsfrei" und nicht "mit absoluter Sicherheit".

## 5. Beweislast

### 5.1 Verteilung der Beweislast

(CLB, III.G.5.1.2)

In der Sache **T 30/15** begründete der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die verspätete Vorlage von T18 (Versuche) damit, dass es sich dabei nur um eine Reaktion auf die vorläufige Stellungnahme der Kammer handle und er dieses Dokument vorher weder hätte vorlegen können noch müssen, weil die Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich des Einwands nach Art. 83 EPÜ nur auf T14 (Dissertation) gestützt gewesen sei. Die Kammer konnte sich dem nicht anschließen und erklärte, dass es sich bei ihrer vorläufigen Stellungnahme zu diesem Streitpunkt nicht um einen neuen Einwand handelte, sondern nur um eine Zusammenfassung der Einwände aus der erstinstanzlichen Entscheidung. Daher war die

prior art. The board concurred with the appellant that, if the public availability of a certain document is questioned, it is an appropriate reaction to file direct evidence as to when it was published. However, at least in the present case, it was considered equally appropriate to file evidence that the teaching in this document, rather than the document itself, was available to the public before the priority date of the patent. The appellant (patent proprietor) argued that, as set out in T 1257/04, a copyright date was of little value as evidence of public availability on that date. Moreover, the appellant argued that the applicable standard of proof had to be "up to the hilt", i.e. absolute certainty rather than merely the balance of probabilities, since D16 originated from a company which was now a subsidiary of the respondent. Concerning the standard of proof, the board considered the case law in detail, starting from T 472/92. It came to the conclusion that, if the publication date of a document originating from an opponent (or a subsidiary thereof) is in dispute, the opponent must prove that date "up to the hilt". The yardstick for this proof is that of "beyond reasonable doubt" rather than "absolute certainty".

## 5. Burden of proof

### 5.1 Apportioning the burden of proof

(CLB, III.G.5.1.2)

In **T 30/15** the appellant (patent proprietor) justified the late filing of T18 (tests) by arguing that it was simply responding to the board's preliminary opinion and that it neither could nor should have submitted T18 earlier because the opposition division's objection under Art. 83 EPC had been based solely on T14 (dissertation). The board disagreed, holding that its preliminary opinion on this matter did not amount to a new objection, but simply summarised those in the opposition division's decision. Filing T18 late was therefore unjustified. T18 raised issues that could not be dealt with without adjourning the oral proceedings to give the respondents the time needed to conduct counter-

d'avis et décidé, lors de la procédure orale, que le document D2 n'était pas, en fait, compris dans l'état de la technique. La chambre a convenu avec le requérant que si l'accessibilité au public d'un document donné est remise en question, la réaction appropriée est de produire des preuves directes relatives à la date de publication dudit document. La chambre a toutefois considéré au moins dans la présente espèce qu'il était tout aussi approprié de produire des éléments prouvant que le public avait accès à l'enseignement contenu dans le document, plutôt qu'au document proprement dit, avant la date de priorité du brevet. Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que, conformément à la décision T 1257/04, la mention de la date du copyright ne prouvait pas de manière suffisante l'accessibilité au public à cette date. De plus, il a invoqué le fait que le critère de preuve applicable devait être celui de la "preuve incontestable", autrement dit celui de la certitude absolue et non, simplement, celui de l'appréciation des probabilités, puisque le document D16 provenait d'une entreprise qui était à présent une filiale de l'intimé. S'agissant du standard de preuve, la chambre a examiné en détail la jurisprudence, en commençant par la décision T 472/92. Elle est parvenue à la conclusion que si la date de publication d'un document provenant d'un opposant (ou d'une de ses filiales) est contestée, l'opposant doit apporter la "preuve incontestable" de cette date. Cette preuve se mesure non pas tant à l'aune de la "certitude absolue" que dans le fait de prouver "au-delà de tout doute raisonnable".

## 5. Charge de la preuve

### 5.1 Répartition de la charge de la preuve

(CLB, III.G.5.1.2)

Dans l'affaire **T 30/15**, le requérant (titulaire du brevet) a justifié l'introduction tardive de T18 (essais) en faisant valoir qu'il ne s'agissait que d'une réaction à l'avis préliminaire de la chambre et qu'elle n'aurait ni pu ni dû soumettre ce document auparavant, la décision de la division d'opposition ne se fondant selon elle que sur T14 (thèse) quant à l'objection tirée de l'art. 83 CBE. La chambre n'a pas partagé le point de vue selon lequel l'avis préliminaire de la chambre sur ce point litigieux ne correspondait pas à une nouvelle objection mais n'était qu'un résumé des objections de la décision de première instance. Ce faisant, le dépôt tardif de T18 n'était pas justifié. T18 soulevait des questions

verspätete Vorlage von T18 nicht gerechtfertigt. T18 warf Fragen auf, die nicht ohne eine Verlegung der mündlichen Verhandlung behandelt werden konnten, weil die Beschwerdegegner ausreichend Zeit benötigten, um Gegenversuche vorzubereiten (Art. 113 (1) EPÜ).

Außerdem brachte der Beschwerdeführer vor, dass die Beschwerdegegner in Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung nachweisen müssten, dass die Erfindung nicht den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ genüge. Aus seiner Sicht müsse nicht er in seiner Beschwerdebeurteilung Beweismittel erbringen, sondern unabhängig vom Einzelfall müssten vielmehr die Einsprechenden nachweisen, dass die Erfindung nicht hinreichend offenbart sei. Dies gelte auch im Beschwerdeverfahren, das sich an den Widerruf des Patents wegen unzureichender Beschreibung anschließt, und insbesondere dann, wenn der Beschwerdeführer infolge einer Änderung des beanspruchten Gegenstands nicht mehr durch die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung beschwert sei. Die Kammer schloss sich dieser Auffassung des Beschwerdeführers nicht an und entschied vielmehr, dass die Beschwerdebeurteilung nach Art. 12 (2) VOBK den vollständigen Sachvortrag enthalten muss. Außerdem hatten die Einsprechenden ausreichend glaubhafte Argumente vorgebracht, die dazu führten, dass die Einspruchsabteilung das Patent auf der Grundlage des Art. 83 EPÜ widerrief. Diese begründete Entscheidung, die das Einspruchsverfahren beendete, hatte zur Folge, dass den Beteiligten im Beschwerdeverfahren andere Rollen zukamen. Nach dem Widerruf eines Patents hat der Patentinhaber als Beschwerdeführer eine viel aktivere Rolle einzunehmen und zunächst in seiner Beschwerdebeurteilung eine detaillierte Argumentation vorzubringen, selbst wenn die Gründe, auf die die angefochtene Entscheidung gestützt ist, durch einen neuen Anspruchssatz ausgeräumt scheinen. So kann er nicht mehr nur darauf warten, dass die Beschwerdegegner die Ungültigkeit des Patents nachweisen. Der Beschwerdeführer muss ohne Aufforderung durch die Kammer oder die Beschwerdegegner umfassend und nicht nur selektiv beweisen, dass die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt sind.

Das Beschwerdeverfahren ist in dieser Hinsicht keine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, sondern ein neues Verfahren, das vom Beschwerdeführer eingeleitet wurde. Daher sind die Grundsätze, die ursprünglich für das

tests (Art. 113(1) EPC).

The appellant also argued that it was up to the respondents to prove the invention's non-compliance with Art. 83 EPC in their reply to its statement of grounds of appeal. It did not have to accompany that statement with evidence that the subject-matter could indeed be carried out because, whatever the circumstances, the opponents always bore the burden of proving the insufficiency of the invention's disclosure; that was even true on appeal after a patent had been revoked on the ground of an insufficient description, and especially true if the reasons for the contested decision were no longer prejudicial to the appellant following an amendment to the claimed subject-matter. The board disagreed, finding that, under Art. 12(2) RPBA, the statement of grounds of appeal had to contain a complete case. Moreover, the opponents had already submitted sufficiently credible evidence for the opposition division to revoke the patent under Art. 83 EPC. Its reasoned decision had closed the opposition proceedings and thus meant that the parties' roles were reversed on appeal: once a patent had been revoked, it was up to the proprietor, as the appellant, to take a more active role, starting with presenting a detailed line of argument in its statement of grounds of appeal, even if the reasons underlying the contested decision seemed no longer to apply to a new set of claims. It could no longer just wait for the respondents to prove the patent's invalidity but had to provide full – not selective – proof that the requirements of Art. 83 EPC had been met, and without waiting for the board or the respondents to invite it to do so.

In this regard, appeal proceedings were not a continuation of opposition, rather new proceedings initiated by the appellant in which, therefore, the rules that had governed opposition were no longer necessarily applicable, the

qui ne pouvaient être traitées sans renvoi de la procédure orale afin que les intimés disposent du temps nécessaire à préparer des contre-essais (art. 113(1) CBE).

Par ailleurs, le requérant prétendait qu'il incombait aux intimés, en réponse au mémoire de recours, de prouver la non-conformité aux exigences de l'art. 83 CBE de l'invention. Le requérant, selon lui, n'avait pas à soumettre ces moyens de preuve avec son exposé des motifs du recours, car c'est aux seuls opposants qu'il incombe, quels que soient les cas de figure, de prouver que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant. Ceci s'applique également au recours suite à une décision de révocation du brevet pour insuffisance de description, et notamment lorsque les motifs de la décision attaquée ne sont plus censés faire grief au requérant suite à une modification de l'objet revendiqué. La chambre, qui n'a pas partagé cette position exprimée par le requérant, a jugé au contraire que selon l'art. 12(2) RPCR, le mémoire exposant les motifs de recours doit contenir l'ensemble des moyens exprimés. Par ailleurs, les opposants avaient apporté des éléments suffisamment crédibles conduisant la division d'opposition à révoquer le brevet sur le fondement de l'art. 83 CBE. Cette décision motivée qui a clôturé la procédure d'opposition a eu comme conséquence d'attribuer des rôles différents aux parties pour la phase de recours. Une fois le brevet révoqué, c'est au titulaire du brevet en sa qualité de requérant qu'il incombe de prendre une position plus active et de présenter, dans un premier temps, une argumentation détaillée dans son mémoire de recours et ce, même si par un nouveau jeu de revendications, les motifs à la base de la décision attaquée semblaient être surmontés. Il ne peut plus se contenter d'attendre des intimés qu'ils démontrent la non-validité du brevet. La démonstration par le requérant qu'il est satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE doit être complète et non sélective, et il ne doit pas attendre que la chambre ou les intimés l'invitent à le faire.

La procédure de recours, à cet égard, n'est pas une continuation de la procédure d'opposition, mais une nouvelle procédure engagée par le requérant. De ce fait, les principes qui, dans un premier temps gouvernaient la

Einspruchsverfahren galten, im Beschwerdeverfahren nicht mehr unbedingt anwendbar; an ihre Stelle treten die in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern genannten Grundsätze und insbesondere die Verpflichtung, alle Gründe anzugeben, aus denen die Entscheidung nicht aufrechterhalten werden sollte. Ein Patentinhaber, der einer angefochtenen Entscheidung durch Beschwerdegründe, die lediglich auf einen einzigen Aspekt dieser Entscheidung gerichtet sind, die Grundlage entziehen möchte, läuft Gefahr, dass die Vorlage zusätzlicher Gründe oder Beweismittel im späteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens gemäß Art. 13 (1) und/oder 13 (3) VOBK als verspätetes Vorbringen gilt.

## 5.2 Umkehr der Beweislast

(CLB, III.G.5.2)

In der Sache **T 473/13** befand es die Kammer in Anbetracht der Umstände des Falls für hoch wahrscheinlich, dass die Mitarbeiter des Energieversorgers VB-Elnät im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) und VB-Elnät Kenntnis von der Beschaffenheit der technischen Ausstattung des Patentinhabers erlangten. Daher stimmte die Kammer dem Beitretenden zu, dass zur Feststellung, ob Informationen zur Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden waren, entschieden werden musste, ob diese Bediensteten durch eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden waren. Auch stimmte die Kammer dem Beitretenden zu, dass unter den gegebenen Umständen die Beweislast für den Nachweis, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung bestand, zunächst beim Beschwerdegegner lag. Diesbezüglich hatte der Beschwerdegegner vorgebracht, dass die übliche Praxis im Rahmen eines Projekts zur Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmen auf diesem technischen Gebiet darin bestehe, dass zumindest eine implizite Geheimhaltungspflicht für beide Unternehmen gelte. Außerdem hatte der Beschwerdegegner entsprechende Nachweise in Form einer eidesstattlichen Erklärung des Projektmanagers (und Erfinders des Streitpatents) vorgelegt. Entgegen den Darlegungen des Beitretenden erachtete die Kammer diese Argumente und Nachweise für ausreichend, um die anfängliche Beweislast des Beschwerdegegners zu erfüllen. Zudem entschied die Kammer, dass das vielzitierte Kriterium "lückenlos" im vorliegenden Fall keine Anwendung findet, weil die einschlägige Rechtsprechung

boards' rules of procedure having taken their place, particularly the requirement to submit all the reasons why the contested decision could not be upheld. A proprietor acting in the belief that it could invalidate the basis for that decision with appeal grounds limited to a single aspect of it ran the risk that any supplementary reasons or evidence it submitted later on in appeal proceedings might be considered to have been filed late under Art. 13(1) and/or (3) RPBA, for example.

## 5.2 Shifting the burden of proof

(CLB, III.G.5.2)

In **T 473/13** the board was of the opinion that it was highly likely that, in the circumstances of the case, as part of the co-operation between the respondent (patent proprietor) and the utility company VB-Elnät, employees of VB-Elnät would have gained knowledge of the technical nature of the patent proprietor's equipment. The board therefore agreed with the intervener that the issue which needed to be decided in order to determine whether information concerning the prior use was made available to the public was whether those employees were bound by a confidentiality agreement. The board also agreed with the intervener that, in the circumstances, the burden of proof initially lay with the respondent to establish the existence of a confidentiality agreement. Concerning this issue, the respondent had presented arguments that, in the context of a co-operation project between two companies in this technical field, the normal practice was at least to have an implicit duty of confidentiality on both companies involved. The respondent had, moreover, presented supporting evidence for this in the form of an affidavit by the project manager (and inventor of the patent in suit). Contrary to the argument of the intervener, the board considered these arguments and the supporting evidence to be sufficient to discharge the initial burden of proof on the respondent in this respect. The board considered, moreover, that the much-cited "up to the hilt" criterion did not apply in the present circumstances, since the case law in this respect had been developed for the situation in

procédure d'opposition, ne sont plus nécessairement applicables au stade du recours, ceux énoncés dans le règlement de procédure des chambres de recours leur étant substitués, notamment l'obligation de fournir l'ensemble des moyens pour lesquels la décision ne peut pas être maintenue. Un titulaire qui pense pouvoir écarter le fondement de la décision attaquée par des motifs de recours uniquement limités à un seul aspect de ladite décision prend le risque d'être ultérieurement, au cours de la procédure de recours, dans une situation telle que le dépôt de motifs ou de moyens de preuve supplémentaires sera considéré comme tardif en application des art. 13(1) et/ou 13(3) RPCR.

## 5.2 Déplacement de la charge de la preuve

(CLB, III.G.5.2)

Dans l'affaire **T 473/13**, la chambre a considéré que, au vu des circonstances décrites et compte tenu de la coopération entre l'intimé (titulaire du brevet) et la société de distribution VB-Elnät, les employés de cette dernière avaient très probablement pris connaissance des caractéristiques techniques de l'équipement du titulaire du brevet. La chambre a donc estimé, à l'instar de l'intervenant, que pour établir si les informations sur l'usage antérieur avaient été rendues accessibles au public, il était nécessaire de déterminer si lesdits employés étaient liés par un accord de confidentialité. La chambre a également convenu avec l'intervenant que dans ces circonstances, c'était à l'intimé qu'il incombait, dans un premier temps, de prouver l'existence de cet accord de confidentialité. L'intimé avait indiqué à ce sujet qu'en temps normal, deux entreprises qui travaillaient sur un projet de coopération dans ce domaine technique étaient, à tout le moins, tenues à une obligation de confidentialité implicite. Au soutien de quoi, l'intimé avait de plus produit des preuves, à savoir une attestation du directeur de projet (et inventeur du brevet en litige). Contrairement à ce que soutenait l'intervenant, la chambre a jugé qu'en présentant ces arguments et la preuve correspondante, l'intimé s'était acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait initialement. La chambre a de surcroît fait observer que le critère de "preuve incontestable", fréquemment cité, ne s'appliquait pas aux circonstances de l'espèce, puisque la jurisprudence correspondante avait été développée pour les situations dans lesquelles l'opposant était à l'origine de

für den Fall entwickelt wurde, dass die Vorbenutzung durch den Einsprechenden erfolgt ist; die vorliegende Sache war aber anders gelagert.

Somit ist die Beweislast dafür, dass es keine Geheimhaltungsvereinbarung gab, aus der Sicht der Kammer auf den Beitretenden übergegangen. Der Beitretende hatte aber keine Argumente oder Beweismittel vorgelegt, die objektiv am Vorliegen einer Geheimhaltungsvereinbarung hätten zweifeln lassen können, sondern lediglich entsprechende Spekulationen geäußert. Er hatte nicht versucht, an den Energieversorger VB-Elnät, mit dem der Patentinhaber zusammenarbeitete, heranzutreten und nachzufragen, ob aus dessen Sicht eine Geheimhaltungsvereinbarung bestand. Auch hatte sich der Beitretende nicht bei anderen auf diesem technischen Gebiet aktiven Organisationen erkundigt, ob solche Geheimhaltungsvereinbarungen der üblichen Praxis entsprechen.

Die Kammer befand, dass der öffentliche Charakter der Vorbenutzung nicht nachgewiesen wurde, sodass diese nicht zum Stand der Technik gehörte.

### G. Besorgnis der Befangenheit

(CLB, III.J.3.4)

In T 355/13 unterstellte der Beschwerdeführer der Kammer Befangenheit, unter anderem weil diese keine vorläufige Stellungnahme zu entscheidenden Aspekten des Falls abgegeben und zu einer mündlichen Verhandlung geladen hatte, anstatt die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Kammer betonte mit Verweis auf G 6/95, dass sie verfahrensrechtlich nicht zur Abgabe einer vorläufigen Stellungnahme verpflichtet ist und in einem mehrseitigen Verfahren nicht automatisch dem Antrag eines Beteiligten gefolgt werden kann, ohne die anderen Beteiligten dazu zu hören (auf Antrag auch in einer mündlichen Verhandlung). Die Kammer erachtete den Befangenheitseinwand für unzulässig, da er auf einer offensichtlich falschen Auslegung der verfahrensrechtlichen Pflichten der Beschwerdekammern, des rechtlichen Gehörs und des Rechts auf ein faires Verfahren beruhte.

which a prior use was by the opponent, which was not the case here.

Thus, in the board's view, the burden of proof shifted to the intervener to establish that there was no confidentiality agreement. The intervener had, however, presented no arguments or evidence which objectively might cast doubt on the existence of a confidentiality agreement, but had merely presented speculation in this respect. The intervener did not try to contact the utility company VB-Elnät, with which the patent proprietor had a co-operation, to enquire of them whether they considered a confidentiality agreement to have been in place. The intervener also did not make enquiries of other organisations active in the technical field in order to address the question whether such confidentiality agreements represented normal practice.

The board concluded that the public nature of the prior use was not proven, such that it did not form part of the prior art.

### G. Suspected partiality

(CLB, III.J.3.4)

In T 355/13 the appellant suspected the board of partiality, *inter alia* because it had not provided a provisional opinion on decisive aspects of the case and because it had issued a summons to oral proceedings instead of remitting the case to the department of first instance. Referring to G 6/95, the board stressed that there was no procedural obligation for the board to issue any provisional opinion, and that in inter partes proceedings it was not possible to automatically follow a party's request without giving the other parties the possibility to be heard on that request (in oral proceedings, if requested). The board considered the partiality objection inadmissible, as it was based on an obviously wrong interpretation of the board's procedural obligations, the right to be heard and the principle of a fair trial.

l'usage antérieur, ce qui n'était pas le cas ici.

Du point de vue de la chambre, c'était à l'intervenant qu'il incombait désormais de prouver qu'il n'y avait pas d'accord de confidentialité. L'intervenant n'avait toutefois présenté aucun argument ou aucune preuve pouvant objectivement jeter le doute sur l'existence d'un accord de confidentialité, et avait avancé à cet égard de simples hypothèses. L'intervenant n'avait pas cherché à contacter la société VB-Elnät, avec laquelle le titulaire du brevet travaillait à un projet de coopération, afin d'établir si, selon elle, un accord de confidentialité existait. Il n'avait pas non plus conduit de recherches auprès d'autres organisations opérant dans le domaine technique concerné, afin de déterminer si de tels accords de confidentialité correspondaient à la pratique normale dans ce domaine.

La chambre a conclu qu'il n'avait pas été prouvé que l'usage antérieur était public, si bien qu'il ne faisait pas partie de l'état de la technique.

### G. Soupçon de partialité

(CLB, III.J.3.4)

Dans l'affaire T 355/13, le requérant soupçonnait la chambre de partialité, notamment au motif qu'elle n'avait pas rendu d'avis provisoire sur des aspects décisifs de l'affaire et qu'elle avait émis une citation à une procédure orale au lieu de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré. Faisant référence à la décision G 6/95, la chambre a souligné qu'elle n'était soumise à aucune obligation procédurale d'émettre un avis provisoire et que dans le cadre d'une procédure inter partes, il n'était pas possible de donner suite automatiquement à la requête de l'une des parties sans donner aux autres parties la possibilité d'être entendues sur ladite requête (dans le cadre d'une procédure orale lorsqu'elle est requise). La chambre a considéré que la demande de récusation était irrecevable car fondée sur une interprétation manifestement erronée des obligations procédurales de la chambre, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable.

## H. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA

(CLB, III.K.2.2)

In T 1254/11 befand die Kammer, dass eine gemäß Art. 19 (2) EPÜ 1973 auf vier Mitglieder erweiterte Einspruchsabteilung grundsätzlich wieder auf drei Mitglieder verkleinert werden kann. Die Entscheidung über die Verkleinerung wird von den vier Mitgliedern getroffen. In dieser Hinsicht schloss sich die Kammer T 990/06 an. Bei der Entscheidung über die Verkleinerung muss die aus vier Mitgliedern bestehende Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausüben. Die Kammer ging von folgender Annahme aus: Der Umstand, dass keine Entscheidung über die Erweiterung oder Verkleinerung der Einspruchsabteilung in die öffentlich zugängliche Akte aufgenommen wurde und die Ernennung des neuen Vorsitzenden nur aus dem internen Register des EPA hervorging, stellte einen wesentlichen Mangel des Einspruchsverfahrens dar. Anders als in der Sache T 990/06 war hier aber aus der Akte ersichtlich, dass die Abteilung rechtmäßig erweitert und später rechtmäßig wieder verkleinert worden war.

In dem der Entscheidung T 1088/11 zugrunde liegenden Einspruchsverfahren war die Einspruchsabteilung durch ein rechtskundiges Mitglied erweitert worden. Die angefochtene Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs enthielt jedoch nicht die elektronische Unterschrift dieses rechtskundigen Prüfers, sondern nur die des Vorsitzenden sowie des ersten und des zweiten Prüfers.

Der Kammer zufolge ist gemäß Art. 19 (2) EPÜ die Einspruchsabteilung in ihrer richtigen Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung für den Erlass der betreffenden Entscheidung zuständig. Eine Entscheidung auf Erweiterung muss von der Einspruchsabteilung in der dreiköpfigen Besetzung getroffen werden, eine Entscheidung auf Verkleinerung von der Einspruchsabteilung in der vierköpfigen Besetzung. Entscheidungen der Einspruchsabteilungen müssen nicht nur in der richtigen Zusammensetzung getroffen werden, sondern dies muss auch für die Beteiligten und die Öffentlichkeit ersichtlich sein (T 390/86, Nr. 7 der Gründe). Wurde eine Einspruchsabteilung gemäß Art. 19 (2) EPÜ erweitert, der Fall aber in einer dreiköpfigen Besetzung entschieden, dann sollte die öffentlich zugängliche Akte klare Nach-

## H. Formal aspects of decisions of EPO departments

(CLB, III.K.2.2)

In T 1254/11 the board held that an opposition division enlarged to four members pursuant to Art. 19(2) EPC 1973 could in principle be reduced again to three members. It was for the four-person panel to decide on the reduction. In this respect the board concurred with T 990/06. In deciding on the reduction, the opposition division consisting of four members must properly exercise its discretion. The board assumed that the fact that neither a decision to enlarge nor a decision to reduce the opposition division had been added to the publicly available file and the fact that the appointment of the new chairman could only be traced from the internal register of the EPO both constituted fundamental deficiencies of the proceedings before the opposition division. However, unlike in T 990/06, it was possible to determine from the file that the division had been lawfully enlarged and, at a later stage, lawfully reduced again.

In the opposition proceedings underlying T 1088/11, the opposition division had been enlarged by a legally qualified member. However, the impugned decision rejecting the opposition did not bear the electronic signature of that legally qualified examiner, but only those of the chairman and the first and second examiners.

According to the board, under Art. 19(2) EPC the opposition division in its correct composition at the time of taking the decision is competent to take the decision. A decision on enlargement must be taken by the opposition division in a three-person composition, and a decision on reduction by the opposition division in a four-person composition. Decisions of opposition divisions not only must be taken in the correct composition, but must also be seen to have been taken in the correct composition, both by the parties and by the public (T 390/86, point 7 of the Reasons). Where an opposition division has been enlarged pursuant to Art. 19(2) EPC, but the case is nevertheless decided in a composition of three members, there should be clear evidence on the public file that a decision to set aside enlargement was

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

(CLB, III.K.2.2)

Dans l'affaire T 1254/11, la chambre a estimé qu'une division d'opposition élargie à quatre membres conformément à l'art. 19(2) CBE 1973 peut en principe être à nouveau ramenée à trois membres. Il appartient aux quatre personnes composant la division de décider de la réduction du nombre de membres. Sur ce point, la chambre suit la décision T 990/06. En statuant sur la réduction, la division d'opposition composée de quatre membres doit exercer de manière appropriée son pouvoir d'appréciation. La chambre a considéré que le fait qu'aucune décision visant à élargir ou à réduire la composition de la division d'opposition ne soit mentionnée dans le dossier ouvert à l'inspection publique et le fait que l'on ne trouve trace de la désignation du nouveau président de la division que dans le registre interne de l'OEB constituaient des vices substantiels de la procédure devant la division d'opposition. Toutefois, contrairement à l'affaire T 990/06, il était possible de déduire du dossier que la composition de la division d'opposition avait été dûment élargie, puis dûment réduite à un stade ultérieur de la procédure.

Au cours de la procédure d'opposition à l'origine de l'affaire T 1088/11, la division d'opposition avait été complétée par un membre juriste. Cependant, la décision attaquée (de rejet de l'opposition) ne portait que la signature électronique du président et des premier et second examinateurs et non celle dudit examinateur juriste.

Selon la chambre, la division d'opposition siégeant dans sa composition correcte au moment de la prise de décision est compétente, conformément à l'art. 19(2) CBE, pour statuer. L'élargissement doit être décidé par la division d'opposition dans une composition de trois membres et la réduction dans une composition de quatre membres. Les décisions des divisions d'opposition doivent non seulement être rendues dans la composition correcte, mais aussi être perçues comme telles par les parties et par le public (T 390/86, point 7 des motifs). Lorsqu'une division d'opposition a été élargie en application de l'art. 19(2) CBE, mais que l'affaire est néanmoins tranchée dans une composition de trois membres, le dossier public doit contenir la preuve manifeste qu'une décision d'annulation

weise dafür enthalten, dass die Einspruchsabteilung in der vierköpfigen Besetzung vor dem Erlass der abschließenden Entscheidung entschieden hat, die Erweiterung aufzuheben.

Im vorliegenden Fall fand sich in der Akte als einziger Hinweis darauf, dass die Entscheidung auf Erweiterung der Einspruchsabteilung aufgehoben worden war, die folgende Aussage in der Begründung der in der dreiköpfigen Besetzung getroffenen abschließenden Entscheidung: "Die Erweiterung der Abteilung ist nicht mehr erforderlich, und die Entscheidung auf Erweiterung wird aufgehoben." In der öffentlichen Akte gab es weder einen Nachweis dafür, dass die behauptete Aufhebung der Erweiterung in der vierköpfigen Besetzung beschlossen worden war, noch einen Hinweis auf eine separate Entscheidung in dieser Sache. Der Teil der angefochtenen Entscheidung, der die Verkleinerung der Einspruchsabteilung betraf, stellte deshalb die Entscheidung auf Aufhebung der Erweiterung dar und wurde von der Einspruchsabteilung in der falschen Besetzung getroffen.

### I. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

(CLB, III.L.1)

Im Ex-parte-Verfahren **T 1785/15** fanden die Feststellungen aus G 1/10 unmittelbare Anwendung. Danach kann R. 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden, und ein entsprechender Antrag des Patentinhabers ist zu jedem Zeitpunkt unzulässig. Die Kammer erinnerte zunächst an die einschlägigen Grundsätze, den Anwendungsbereich von R. 139 bzw. R. 140 EPÜ und den Zusammenhang zwischen der Erteilungsabsicht (R. 71 (3) EPÜ), dem Erteilungsbeschluss (Art. 97 (1) EPÜ) und den Möglichkeiten zur Berichtigung von Fehlern. Im vorliegenden Fall befand die Kammer den Berichtigungsantrag des Beschwerdeführers für unzulässig, weil dieser sein Einverständnis mit der erteilten Fassung erklärt hatte und somit durch den auf dieser Fassung beruhenden Erteilungsbeschluss nicht beschwert war. Da er die Fassung genehmigt hatte, trug er allein die Verantwortung für etwaige verbliebene Fehler. G 1/10 sieht keine Beschwerdemöglichkeit für einen Patentinhaber vor, der, obwohl er sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt hat, später Änderungen in dieser Fassung beantragt. Nach Erlass des Erteilungsbeschlusses können die Patentansprüche nur in Verfahren geändert werden, in denen diese Möglichkeit

taken by the opposition division in its four-member composition prior to the final decision.

In the case before the board, the only indication on file that the decision to enlarge the opposition division had been set aside was the following statement in the reasoning of the final decision taken in a composition of three examiners: "the enlargement of the division is no longer necessary and the decision for the enlargement is set aside". There was no evidence on the public file that the purported setting aside of the enlargement had been decided in a four-member composition, or any indication of a separate decision on this matter. Therefore, the part of the contested decision dealing with the reduction of the opposition division constituted the decision to set aside the enlargement and was taken by the opposition division in the wrong composition.

### I. Corrections of errors in decisions

(CLB, III.L.1)

Ex parte case **T 1785/15** is a case applying directly the findings of G 1/10. R. 140 EPC is not available to correct the text of a patent, and a proprietor's request to that effect is inadmissible whenever made. The board recalled clearly the principles, the scopes of both R. 139 and R. 140 EPC respectively, and the relationship between the intention to grant a European patent (R. 71(3) EPC), the decision to grant a European patent (Art. 97(1) EPC), and the possibilities of correcting errors. The board in this case concluded that the appellant's request for correction was inadmissible, as the appellant, having approved the granted text, was not adversely affected by the decision to grant on the basis of that text. As he had approved the text, the responsibility for any errors left in the text was his own. G 1/10 does not foresee the possibility of appeal for a proprietor in a case where despite having consented to the version of the patent to be granted, amendments to this text are subsequently sought. After the decision to grant, the claims can only be amended in procedures where this possibility is specifically mentioned, namely in limitation or opposition proceedings (G 1/10, point 13 of the Reasons).

de l'élargissement a été prise par la division d'opposition dans une composition de quatre membres avant la décision définitive.

En l'espèce, il était uniquement indiqué dans les motifs de la décision définitive, rendue dans une composition de trois examinateurs, que l'élargissement de la division n'était plus nécessaire et que la décision d'élargissement était dès lors annulée. Le dossier public ne contenait aucune preuve démontrant que la prétendue annulation de l'élargissement avait été décidée dans une composition de quatre membres et rien n'indiquait qu'une décision distincte avait été prise en la matière. Par conséquent, la partie de la décision contestée relative à la réduction de la composition de la division d'examen constituait la décision d'annulation de l'élargissement, laquelle avait donc été prise par la division d'opposition dans une composition incorrecte.

### I. Rectification d'erreurs dans les décisions

(CLB, III.L.1)

L'affaire ex parte **T 1785/15** est une application directe des conclusions formulées dans la décision G 1/10, selon lesquelles la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, de sorte qu'une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée. La chambre a clairement rappelé les principes pertinents, les champs d'application respectifs de la règle 139 et de la règle 140 CBE, ainsi que l'articulation entre l'intention de délivrer un brevet européen (règle 71(3) CBE), la décision de délivrance d'un brevet européen (art. 97(1) CBE), et la possibilité de rectifier des erreurs. Dans l'affaire en cause, la chambre a conclu à l'irrecevabilité de la requête en rectification présentée par le requérant, au motif que ce dernier avait approuvé le texte du brevet délivré et n'était donc pas lésé par la décision de délivrer le brevet sur la base de ce texte. Toutes erreurs laissées dans le texte qu'il avait approuvé relevaient ainsi de sa propre responsabilité. La décision G 1/10 ne prévoit pas la possibilité de former un recours pour le titulaire d'un brevet qui, bien qu'ayant approuvé la version envisagée pour la délivrance du brevet, demande par la suite des modifications de ce texte. Après la décision de



ausdrücklich vorgesehen ist, nämlich im Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren (G 1/10, Nr. 13 der Gründe).

#### J. Europäisches Patentregister

(CLB, III.M.2.3)

In der Sache **J 17/14** war fraglich, ob die zunächst erfolgte Umschreibung auf den Beschwerdeführer als Rechtsnachfolger des Beschwerdegegners unrichtig und die Wiedereintragung des Beschwerdegegners zutreffend angeordnet worden war. Gemäß R. 22 (1) EPÜ wird auf Antrag eines Beteiligten der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung in das europäische Patentregister eingetragen, wenn der Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen ist. Ob die Rechtsabteilung die zu stellenden Anforderungen an den Nachweis des Rechtsübergangs zu gering bemessen hat, ist zwischen den Parteien ebenso umstritten wie die Frage, ob die einmal erfolgte Umschreibung auf den Beschwerdeführer als Rechtsnachfolger auf Antrag des ursprünglich eingetragenen Beschwerdegegners ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden durfte. Die Kammer stellte klar, dass eine nachträgliche Rückumschreibung der Eintragung im Europäischen Patentregister nicht ohne Weiteres gerechtfertigt ist, wenn nachträglich Zweifel am hinreichenden Nachweis der behaupteten Rechtsnachfolge auftreten. Denn nach vollzogener Umschreibung der Anmeldung auf den Rechtsnachfolger ist dieser ausweislich des Registers als Berechtigter formal legitimiert mit allen daraus resultierenden Rechten. Diese vorteilhafte Rechtsposition kann dem Eingetragenen nicht ohne Weiteres nachträglich entzogen werden. Soweit die Beteiligten außerdem um die Frage der materiellrechtlichen Berechtigung an den betroffenen Anmeldungen und Eintragungen gestritten haben, obliegt die Beurteilung dieser Frage im Rahmen des europäischen Patentsystems allein den nationalen Gerichten (vgl. hierzu auch G 3/92). Gegebenenfalls kommt vielmehr zugunsten des ursprünglich Eingetragenen die Aussetzung des Erteilungs- bzw. Einspruchsverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung im nationalen Verfahren in Betracht.

#### J. European Patent Register

(CLB, III.M.2.3)

The question in **J 17/14** was whether the EPO had been wrong to transfer a European patent application to the appellant as the respondent's successor in title, and right to order the respondent's reinstatement. Under R. 22(1) EPC, such transfers are recorded in the Register on request, upon production of documentary evidence. At issue between the parties was firstly whether the Legal Division had set the burden of proof too low, and secondly whether it could simply rescind the transfer at the request of the respondent who had originally been recorded as the proprietor. The board ruled that the reversal of a transfer in the Register was not necessarily justified simply because doubts subsequently arose as to whether the claimed succession had been satisfactorily proven; once an application was transferred to a successor in title, the Register formally identified him as its proprietor, and all the rights that entailed could not then be summarily withdrawn. Also at issue was which of the parties was actually entitled to the applications and entries in question. The board found that under the European patent system only national courts could decide that (see also G 3/92), so in such cases the best course would often be to leave the original Register entry unchanged, and simply stay the grant or opposition proceedings pending the national court's final decision.

délivrance, les revendications ne peuvent être modifiées que dans les procédures où cette possibilité est expressément prévue, à savoir dans le cadre d'une procédure de limitation ou d'opposition (G 1/10, point 13 des motifs).

#### J. Registre européen des brevets

(CLB, III.M.2.3)

Dans l'affaire **J 17/14**, il convenait de déterminer si le transfert effectué dans un premier temps en faveur du requérant en tant qu'ayant cause de l'intimé était incorrect et si la réinscription de l'intimé avait été ordonnée à juste titre. En vertu de la règle 22(1) CBE, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert. La question de savoir si la division juridique n'avait pas exigé de preuves suffisantes du transfert était aussi controversée entre les parties que la question de savoir si le transfert en faveur du requérant en tant qu'ayant cause pouvait être simplement annulé à la requête de l'intimé inscrit initialement. La chambre a précisé qu'une fois un transfert effectué, une réinscription dans le Registre européen des brevets n'allait pas nécessairement de soi lorsque des doutes étaient émis ultérieurement quant à la suffisance des preuves relatives à la prétendue transmission par voie successorale. En effet, après qu'une demande lui a été transférée, l'ayant cause est formellement reconnu, conformément au Registre, comme la personne habilitée, avec tous les droits qui en résultent. La personne inscrite ne peut pas ensuite être privée de manière sommaire de cette situation juridique avantageuse. Dans la mesure où la question du droit matériel aux demandes et inscriptions concernées faisait l'objet d'un litige entre les parties intéressées, l'examen de cette question incombe uniquement aux tribunaux nationaux dans le cadre du système du brevet européen (cf. également à ce propos la décision G 3/92). Le cas échéant, il convient plutôt d'envisager en faveur de celui inscrit initialement une suspension de la procédure de délivrance ou d'opposition, jusqu'à ce que la procédure nationale aboutisse à une décision passée en force de chose jugée.

## K. Einwendungen Dritter

(CLB, III.N.5)

In T 1756/11 wies die Kammer darauf hin, dass Einwendungen Dritter grundsätzlich auch nach Ablauf der Einspruchsfrist, also auch erst im mehrseitigen Beschwerdeverfahren erhoben werden können, denn Art. 115 EPÜ setzt hierfür keine Frist. Nach jüngerer Rechtsprechung sollten anonyme Einwendungen eines Dritten in einem sehr späten Stadium des Einspruchsbeschwerdeverfahrens formal nicht berücksichtigt werden, um versteckten Verfahrensmisbrauch seitens beteiligter Parteien auszuschließen (T 146/07, in Abweichung von der Mitteilung des EPA über die Einreichung von Einwendungen Dritter für die erste Instanz, ABl. 2011, 418 und 420). Obwohl in Art. 114 (2) EPÜ verspätetes Vorbringen nur auf Verfahrensbeteiligte Anwendung findet, wird nach ständiger Rechtsprechung ein Vorbringen (d. h. Tatsachen und Beweismittel) aus Einwendungen unbeteiligter Dritter, welches erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt wurde, fiktiv ebenso als "verspätet" behandelt: So kann Art. 115 EPÜ nicht der Ausweitung von Rechten Dritter, ganz zu schweigen gegenüber Verfahrensbeteiligten, dienen (T 951/91, ABl. 1995, 202). Die Einwendungen unterliegen den in der Rechtsprechung entwickelten Kriterien der Ermessensausübung für die Zulassung von verspätetem Vorbringen. Die Kammer stellte fest, dass die Einspruchsabteilungen in Anlehnung an die Mitteilung des EPA über die Einreichung von Einwendungen Dritter für die erste Instanz (s. ABl. 2011, 418 und 420) zumindest zur Relevanz von Einwendungen Dritter Stellung nehmen sollten, beispielsweise im Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung. Späte Einwendungen Dritter während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens müssen in der Regel seitens der Beschwerdekammer von Amts wegen unberücksichtigt bleiben, es sei denn, sie beziehen sich auf Änderungen der Ansprüche oder andere Teile des Patents während des Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens. In diesem Fall kann eine Beschwerdekammer unter Umständen im Zuge der Prüfung dieser Änderungen das späte Vorbringen Dritter entweder nicht beachten oder gegebenenfalls in Ausübung ihres Ermessens aufgreifen und ins Verfahren zulassen, vgl. Art. 12 (4) und 13 (1), (3) VOBK.

## K. Observations by third parties

(CLB, III.N.5)

In T 1756/11 the board noted the following: because Art. 115 EPC sets no upper time limit for presenting third-party observations, in principle they can also be filed after expiry of the opposition period, and so even during inter partes appeal proceedings. Recent decisions, however, had established that anonymous third-party observations received at a very late stage of opposition appeal proceedings are to be disregarded altogether on formal grounds, in order to preclude covert abuse of procedure by parties to the proceedings (see T 146/07, which goes against the notice from the EPO concerning the filing of third-party observations in first-instance proceedings, OJ 2011, 418 and 420). Although the Art. 114(2) EPC provision on late-filed submissions mentions only the parties to the proceedings, established case law holds that submissions (i.e. facts and evidence) emerging from third-party observations not filed until after expiry of the opposition period are likewise to be treated, by way of a legal fiction, as "late": this means that Art. 115 EPC cannot serve to extend third parties' rights, let alone extend them beyond the rights of parties to the proceedings (see T 951/91, OJ 1995, 202). Third-party observations are subject to the criteria developed in the case law for the boards' exercise of discretion in deciding whether to admit late-filed submissions. The board observed that, in view of the notice from the EPO concerning the filing of third-party observations in first-instance proceedings (see OJ 2011, 418 and 420), the opposition divisions should at least comment on the relevance of third-party observations, for example in the summons to oral proceedings. The boards usually have to disregard late-filed third-party observations in opposition appeal proceedings of their own motion, unless they relate to amendments to the claims or other parts of the patent made during the opposition or appeal proceedings. In that case, a board can, under certain circumstances, in the course of examining these amendments either disregard a third party's late-filed submission or, where appropriate, admit it into the proceedings and consider it at its discretion; see Art. 12(4) and 13(1) and (3) RPBA.

## K. Observations présentées par des tiers

(CLB, III.N.5)

Dans l'affaire T 1756/11, la chambre a indiqué qu'en principe, les observations de tiers peuvent également être présentées après l'expiration du délai d'opposition, et donc, par exemple, au stade de la procédure de recours inter partes, étant donné que l'art. 115 CBE ne fixe aucun délai. En vertu de la jurisprudence récente, il ne devrait pas être tenu compte de manière formelle d'observations anonymes présentées par un tiers à un stade très tardif de la procédure de recours sur opposition, afin d'exclure tout abus de procédure dissimulé par des parties (T 146/07, par dérogation au Communiqué de l'OEB relatif au dépôt d'observations par des tiers pour la première instance, JO 2011, 418 et 420). Bien que l'art. 114(2) CBE prévoit que les moyens invoqués tardivement ne concernent que les parties à la procédure, les moyens (c'est-à-dire les faits et les preuves) invoqués dans des observations de tiers qui n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai d'opposition sont, selon une jurisprudence constante, considérés de manière fictive également comme "tardifs". L'art. 115 CBE n'est donc pas destiné à étendre les droits des tiers, et encore moins à les étendre vis-à-vis des parties à la procédure (cf. T 951/91, JO 1995, 202). Les observations sont soumises aux critères développés par la jurisprudence pour l'évaluation de la recevabilité de moyens invoqués tardivement. La chambre a estimé que les divisions d'opposition devraient, par analogie avec le Communiqué de l'OEB relatif au dépôt d'observations par des tiers pour la première instance (cf. JO 2011, 418 et 420), se prononcer au moins sur la pertinence d'observations de tiers, par exemple dans la citation à une procédure orale. La chambre de recours devait d'office ne pas admettre les observations de tiers présentées tardivement pendant la procédure de recours sur opposition, à moins qu'elles ne portent sur des modifications des revendications ou d'autres parties du brevet au cours de la procédure d'opposition ou de recours. En pareil cas, une chambre de recours peut éventuellement, lors de l'examen de ces modifications, soit ne pas admettre les moyens invoqués tardivement par des tiers, soit, le cas échéant, en tenir compte dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et les admettre dans la procédure (cf. art. 12(4) et 13(1), (3) RPCR).

## L. Vertretung

### 1. Bevollmächtigung eines Vertreters

(CLB, III.R.4)

In der Sache **J 19/13** hatte der Anmelder (Beschwerdeführer) in erster Linie argumentiert, dass der Mangel bezüglich der Unterschrift auf dem Erteilungsantrag die Rechtsfolge gehabt habe, dass die Anmeldung keine "gültige und vorschriftsmäßige Einreichung" darstelle und deshalb wegen Nichterfüllung der Erfordernisse des Art. 78 EPÜ von Anfang an ungültig gewesen sei. Die Kammer schloss sich dieser Auffassung jedoch nicht an. Ein vom Amt gemäß R. 41 (1) EPÜ vorgeschriebenes Formblatt muss vom Anmelder oder seinem Vertreter unterzeichnet werden. Der Vertreter, der den Erteilungsantrag EPA Form 1001E elektronisch unterzeichnet hat, war für den Anmelder nicht unterschriftsberechtigt. Eine Verfahrenshandlung durch einen Nichtberechtigten ist genauso zu behandeln wie eine fehlende Unterschrift. Dasselbe gilt für die elektronische Einreichung eines Schriftstücks mit der elektronischen Unterschrift eines Nichtberechtigten, was z. B. in T 1427/09 (Nr. 8 der Gründe) bestätigt wurde. Der Erteilungsantrag war somit als nicht unterzeichnet zu betrachten. Die Unterschrift des Anmelders oder Vertreters ist eines der inhaltlichen Erfordernisse für den Erteilungsantrag (s. R. 41 (2) h) EPÜ). Die Unterschrift auf dem Erteilungsantrag ist jedoch kein Erfordernis für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Art. 80 EPÜ und R. 40 EPÜ. Eine Rechtsfolge, die man als Ungültigkeit "ab initio" bezeichnen könnte, ergibt sich, wenn die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt sind, aber nicht bei einem Mangel bezüglich der Unterschrift auf dem Erteilungsantrag. Die Kammer ging detailliert auf die Rechtsfolgen ein, die ein Mangel bezüglich der Unterschrift auf dem Erteilungsantrag nach sich zieht.

Der Beschwerdeführer argumentierte ferner, dass die Anmeldung nicht hätte weiterbehandelt werden dürfen, weil der Vertreter seine Bestellung für die Anmeldung nicht bestätigt habe. Ein vom Beschwerdeführer angedeutetes Erfordernis, wonach der im Erteilungsantrag angegebene Vertreter, der den Antrag aber nicht unterzeichnet habe, seine Bestellung durch eine spätere Gegenzeichnung des Erteilungsantrags bestätigen müsse, lässt sich aus den Vorschriften des EPÜ nicht ableiten. Wenn die Bestellung des Vertreters

## L. Representation

### 1. Authorisations for appointment of a representative

(CLB, III.R.4)

In case **J 19/13** the main line of argument put forward by the applicant (appellant) was that the deficiency concerning the signature on the request for grant had the legal consequence that the application did not constitute a "valid and regular filing" and was therefore invalid *ab initio* because the requirements of Art. 78 EPC were not met. The board, however, did not share this view. A form drawn up by the Office in accordance with R. 41(1) EPC must be signed by the applicant or his representative. The representative who electronically signed the request for grant (EPO Form 1001E) was not a valid signatory for the applicant. A procedural act performed by a non-entitled person is to be treated in the same way as a missing signature. For the electronic filing of a document accompanied by the electronic signature of an unauthorised person, the same principle applies, as confirmed, for instance, in T 1427/09 (point 8 of the Reasons). Therefore, the request for grant form was to be considered not signed. The signature of the applicant or his representative forms one of the requirements for the content of the request for grant (cf. R. 41(2)(h) EPC). The signature on the request for grant is, however, not one of the requirements for the accordance of a date of filing pursuant to Art. 80 EPC and R. 40 EPC. A legal consequence which could be described as invalidity *ab initio* exists with respect to non-fulfilment of the requirements for a date of filing, but not in respect of a deficiency concerning the signature on the request for grant. The board detailed the legal consequences that a deficiency concerning the signature on the request for grant has.

The appellant further argued that the application should not have proceeded since the representative had not confirmed his appointment for the application. A requirement, as suggested by the appellant, to the effect that the representative who is specified in the request for grant but who did not sign the form would need to confirm his appointment by a later (counter-)signature of the request for grant form cannot be derived from the provisions of the EPC. If the representative's appointment had not

## L. Représentation

### 1. Pouvoir de représentation

(CLB, III.R.4)

Dans l'affaire **J 19/13**, l'argument principal du demandeur (requérant) était que l'irrégularité relative à la signature sur la requête en délivrance avait pour conséquence juridique que la demande ne constituait pas un "dépôt valable et régulier" et qu'elle était donc nulle *ab initio*, étant donné qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences énoncées à l'art. 78 CBE. La chambre n'a toutefois pas partagé ce point de vue. Tout formulaire établi par l'Office au titre de la règle 41(1) CBE doit être signé par le demandeur ou par son mandataire. Le mandataire qui a signé électroniquement la requête en délivrance (formulaire OEB 1001E) n'était pas habilité à signer au nom du demandeur. Un acte de procédure accompli par une personne non habilitée doit être traité de la même façon qu'une signature manquante. Ce principe s'applique également au dépôt électronique d'un document accompagné de la signature électronique d'une personne non habilitée, comme cela a été confirmé, par exemple, dans la décision T 1427/09 (cf. point 8 des motifs). Par conséquent, le formulaire de requête en délivrance devait être considéré comme non signé. La signature du demandeur ou de son mandataire est une des conditions à remplir concernant le contenu de la requête en délivrance (cf. règle 41(2)h) CBE). La signature sur la requête en délivrance, en revanche, ne constitue pas une des exigences prévues à l'art. 80 CBE et à la règle 40 CBE pour l'attribution d'une date de dépôt. S'il existe une conséquence juridique que l'on pourrait décrire comme "nullité *ab initio*" en cas de non-respect des exigences relatives à la date de dépôt, il n'en va pas de même pour l'irrégularité relative à la signature sur la requête en délivrance, dont la chambre a énuméré les conséquences juridiques.

Le requérant a fait valoir en outre que la demande n'aurait pas dû être traitée étant donné que le mandataire n'avait pas confirmé sa désignation pour la demande. On ne saurait déduire des dispositions de la CBE qu'il est exigé, comme le laisse entendre le requérant, que le mandataire qui est mentionné dans la requête en délivrance, mais n'a pas signé le formulaire, confirme sa désignation en (contre-)signant ultérieurement le formulaire de requête en délivrance. Si la constitution du mandataire n'était pas régulière, il

nicht richtig gewesen wäre, hätte er das Amt entsprechend informieren können. Aber auch dies hätte nicht zu einer Ungültigkeit "ab initio" geführt. Vielmehr wäre, wenn das Amt einen solchen Mangel festgestellt hätte, der Anmelder, der nach Art. 133 (2) EPÜ vertreten sein muss, nach R. 58 EPÜ aufgefordert worden, diesen Mangel durch die Bestellung eines neuen Vertreters zu beseitigen. Da allerdings die Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung nicht verpflichtend ist, hätte die unterlassene Bestellung eines Vertreters trotz der entsprechenden Aufforderung nur zu einem "negativen" Abschluss des Erteilungsverfahrens führen können, nämlich der Zurückweisung der Anmeldung. Im vorliegenden Fall lag bezüglich der Vertretung des Beschwerdeführers offenbar kein Mangel vor.

### 1.1 Untervollmachten

(CLB, III.R.4.3)

In der Sache **T 2453/12** wurde der Einspruch des Einsprechenden 2 unter dem Namen "ISP Investments LLC" eingelegt, der zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung nicht mehr existent war. Nachdem die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung den Einspruch des Einsprechenden 2 als unzulässig verwarf, wurde für den Vertreter des Einsprechenden 2 eine Vertretungsvollmacht des Einsprechenden 1 für die Vertretung im laufenden Einspruchsverfahren vorgelegt. Die Beschwerden der beiden Einsprechenden (Beschwerdeführer) richteten sich u. a. gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch des Einsprechenden 2 als unzulässig zu verwerfen. Der Patentinhaber (Beschwerdegegner) sah es als unzulässig an, dass derselbe Vertreter nunmehr auch den anderen Einsprechenden vertreten sollte. Er beantragte, der Großen Beschwerdekammer Fragen vorzulegen, die die Zulässigkeit der Vertretung mehrerer Parteien durch denselben Vertreter betrafen. Die Beschwerdeführer argumentierten, dass die - ohnehin firmeninternen - Vertreter des Beschwerdeführers (Einsprechenden 1) nach wie vor für diesen vertretungsbefugt seien, und die durch diese Vertreter eingelegte Beschwerde daher zulässig sei. Entgegen der Behauptung des Beschwerdegegners habe kein Vertreterwechsel stattgefunden; der Einsprechende 1 habe im Einspruchsverfahren lediglich eine Untervollmacht an den Vertreter des Einsprechenden 2 ausgestellt.

been correct, he could have informed the Office accordingly. However, this would not have resulted either in the application being invalid *ab initio*. Instead, if the Office had become aware of such a deficiency, the applicant, obliged to be represented pursuant to Art. 133(2) EPC, would have been invited under R. 58 EPC to correct the deficiency by appointing a new representative. However, due to the fact that representation by a professional representative is not mandatory for the filing of a European patent application, non-appointment of such a representative despite the invitation to do so could only have led to one of the "negative" terminations of the grant proceedings, namely the refusal of the application. A deficiency concerning the appellant's representation did not seem to have existed in the case at issue.

### 1.1 Sub-authorisations

(CLB, III.R.4.3)

In **T 2453/12** opponent 2's notice of opposition had been filed under the name of an already defunct company and rejected as inadmissible by the opposition division at the oral proceedings. Its representative had then been issued with authorisation to act for opponent 1 during the remaining proceedings. On appeal, both opponents (appellants) contested the opposition division's decision to reject opponent 2's opposition. Taking the view that one opponent's representative could not now act for the other opponent too, the patent proprietor (respondent) requested that the board refer questions on whether it was admissible for the same representative to represent more than one party to the Enlarged Board. The opponents argued that opponent 1's original representatives – who were anyway its employees – remained authorised to represent it and that the appeal lodged by those representatives was therefore admissible. Contrary to what the respondent asserted, there had been no change of representative; opponent 1 had merely issued opponent 2's representative with a sub-authorisation during the opposition proceedings.

aurait pu en informer l'Office. Toutefois, cela n'aurait pas non plus entraîné la nullité *ab initio* de la demande. Au lieu de cela, si l'Office avait eu connaissance d'une telle irrégularité, le demandeur, tenu d'être représenté comme l'exige l'art. 133(2) CBE, aurait été invité au titre de la règle 58 CBE à remédier à l'irrégularité en désignant un nouveau mandataire. Cependant, la représentation par un mandataire professionnel n'étant pas obligatoire pour le dépôt d'une demande de brevet européen, la non-désignation d'un tel mandataire, malgré l'invitation en ce sens, aurait uniquement pu entraîner une des clôtures "négatives" de la procédure de délivrance, à savoir le rejet de la demande. La représentation du requérant ne semble pas avoir été entachée d'irrégularité dans l'affaire en question.

### 1.1 Subdélégation de pouvoir

(CLB, III.R.4.3)

Dans l'affaire **T 2453/12**, l'opposition de l'opposant 2 avait été formée sous le nom d'une entreprise qui avait déjà cessé d'exister ("ISP Investments LLC") et avait été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition pendant la procédure orale. Le représentant de l'opposant 2 avait alors été mandaté pour représenter l'opposant 1 pendant la procédure d'opposition. Les recours des deux opposants (requérants) étaient dirigés, entre autres, contre la décision par laquelle la division d'opposition avait rejeté comme irrecevable l'opposition de l'opposant 2. Le titulaire du brevet (intimé) a considéré que le même représentant ne pouvait pas agir également pour l'autre opposant. Il a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de savoir si le même représentant pouvait assurer la représentation de plusieurs parties. Les requérants ont fait valoir que les représentants de l'opposant 1 – qui étaient de toute façon ses employés – continuaient d'être habilités à représenter celui-ci et que le recours formé par ces représentants était donc recevable. Contrairement à ce qu'a prétendu l'intimé, aucun changement de représentant n'avait eu lieu ; l'opposant 1 avait simplement subdélégué le pouvoir au représentant de l'opposant 2 pendant la procédure d'opposition.

Die Kammer stellte fest, dass nach Maßgabe von Art. 133 (1) und (3) EPÜ eine juristische Person mit Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat nämlich nicht verpflichtet ist, sich in Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen, vielmehr kann für sie auch ein entsprechend bevollmächtigter Angestellter auftreten. Letzteres gilt auch dann, wenn sie parallel dazu auch noch einen zugelassenen Vertreter mandatiert hat. Da sich eine Partei niemals durch die Erteilung von Vollmachten das Recht entziehen kann, sich selbst zu vertreten, konnte schon deshalb kein Zweifel an der Berechtigung der firmeninternen Vertreter zur Einlegung der Beschwerde bestehen. Im Einspruchsverfahren wurde durch die firmeninternen Vertreter des Einsprechenden 1 selbst lediglich eine Untervollmacht für den Vertreter des Einsprechenden 2 ausgestellt, den Einsprechenden 1 im laufenden Einspruchsverfahren zu vertreten. Ein Hinweis auf einen Vertreterwechsel ergab sich daraus schon gar nicht. Nach Auffassung der Kammer lag kein Grund vor, die Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechenden 1) als unzulässig zurückzuweisen.

## 2. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

(CLB, III.R.5)

In **T 1693/10** war die - angefochtene - Untervollmacht, die einem zweiten Vertreter erteilt worden war, letztlich zurückgenommen worden. Der betreffende Vertreter galt fortin als Begleitperson des zugelassenen Vertreters im Sinne von G 4/95. Da er nicht wenigstens die dort genannten Kriterien für Begleitpersonen erfüllte, gestattete es ihm die Kammer nicht, in der mündlichen Verhandlung das Wort zu ergreifen. Die Kammer wies jedoch den Einwand des Beschwerdegegners nach R. 106 EPÜ zurück, der gefordert hatte, dass dieser "begleitende Vertreter" in der mündlichen Verhandlung nicht neben dem Vertreter des Beschwerdeführers, sondern nur im Publikum Platz nehmen dürfe. Dies begründete sie unter anderem damit, dass in dem Einwand nicht angegeben war, wodurch die bloße Anwesenheit der Begleitperson neben dem Vertreter des Beschwerdeführers die geltend gemachten Rechte angeblich verletzte, so das Recht auf ein faires Verfahren, welches überdies in der erschöpfenden Liste des Art. 112a (2) EPÜ nicht aufgeführt ist. Zudem befand die Kammer, dass mögliche Interessenskonflikte nicht in ihre Zuständigkeit fielen. Die bloße Behauptung des Beschwerdegegners, der "begleitende Vertreter",

The board observed that, under Art. 133(1) and (3) EPC, legal persons having their principal place of business in an EPC contracting state were not compelled to be represented by a professional representative in EPO proceedings and were instead free to have a duly authorised employee act for them. That applied irrespective of whether they chose also to authorise a professional representative in parallel; parties could never deprive themselves of the right to represent themselves by issuing authorisations. For that reason alone, there could be no doubt that opponent 1's in-house representatives had been entitled to lodge its appeal. In the opposition proceedings, they had merely issued opponent 2's representative with a sub-authorisation to act for opponent 1 during the remainder of those proceedings. That could by no means be considered evidence of a change of representative. The board could see no reason to reject opponent 1's appeal as inadmissible.

## 2. Oral submissions by an accompanying person

(CLB, III.R.5)

In **T 1693/10** the contested sub-authorisation given to a second professional representative had eventually been withdrawn. This second representative of the appellant was regarded from then on as assisting the first representative as an "accompanying person" within the meaning of G 4/95 but was not permitted to speak at the oral proceedings because at least one of the criteria laid down in that decision for such permission had not been met. The board dismissed the objection raised by the respondent under R. 106 EPC to the fact that the accompanying representative was beside the appellant's professional representative during the oral proceedings and not in the audience. One of the grounds for dismissal was that the respondent had failed to indicate how the mere presence of the accompanying person beside the appellant's professional representative infringed the rights invoked, which included the right to a fair hearing, a right not on the exhaustive list in Art. 112a(2) EPC. The board was in addition not competent to decide on possible conflicts of interest. The respondent's mere assertion that the accompanying person, who had worked for the firm of the respondent's

La chambre a fait observer que, selon l'art. 133(1) et (3) CBE, une personne morale dont le siège se trouve dans un État partie à la CBE n'est pas tenue de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB. Elle peut se faire représenter également par un employé habilité, et ce même si elle a donné pouvoir à un mandataire agréé en parallèle. Une partie ne peut en aucun cas se priver, en déléguant des pouvoirs, du droit de se représenter elle-même. Pour cette seule raison, il ne pouvait y avoir de doute sur le fait que les représentants internes de l'opposant 1 étaient habilités à former le recours. Dans la procédure d'opposition, ces derniers avaient simplement subdélégué au représentant de l'opposant 2 le pouvoir de représenter l'opposant 1 pendant la procédure d'opposition en cours. Cela ne saurait en aucun cas être considéré comme la preuve d'un changement de représentant. La chambre a estimé que rien ne justifiait de rejeter comme irrecevable le recours du requérant (opposant 1).

## 2. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

(CLB, III.R.5)

Dans l'affaire **T 1693/10**, le sous-pouvoir – contesté – donné à un second mandataire agréé avait finalement été retiré. Celui-ci a dès lors été considéré comme un assistant du mandataire au sens de la décision G 4/95. Faute de remplir au moins un des critères posés par la décision G 4/95, il n'a pas été autorisé par la chambre à prendre la parole lors de la procédure orale. La chambre a rejeté l'objection au titre de la règle 106 CBE formulée par l'intimé et tendant à ce que la personne accompagnant le mandataire ne soit pas, lors de la procédure orale, aux côtés du mandataire du requérant mais seulement dans le public. Parmi les motifs de rejet, l'objection ne précisait pas en quoi la seule présence de cette personne aux côtés du mandataire représentant le requérant entraînait la violation des droits invoqués, parmi lesquels le droit à un procès équitable qui, d'ailleurs, ne figure pas tel quel dans la liste limitative de l'art. 112bis (2) CBE. Par ailleurs, la chambre n'était pas compétente pour connaître d'éventuels conflits d'intérêts. La seule affirmation par l'intimé, selon laquelle la personne accompagnant le mandataire, qui avait travaillé dans le cabinet du représentant de l'intimé, avait eu accès

der früher für die Kanzlei seines Vertreters tätig gewesen sei, habe Zugang zu vertraulichen Informationen über die betreffende Akte gehabt, war nicht näher begründet worden. Nachdem der Beschwerdegegner ansonsten keinerlei Einwände gegen die Vertretung des Beschwerdeführers durch den eigentlichen Vertreter geäußert hatte, musste diese Frage nicht geprüft werden.

#### IV. VERFAHREN VOR DEM EPA

##### A. Prüfungsverfahren

##### 1. Änderungen – Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 137 (3) EPÜ

(CLB, IV.B.2.6.1)

In **T 918/14** befand sich der Beschwerdeführer aufgrund der unvollständigen Recherche nach Art. 17 (2) a) PCT und wegen der erforderlichen, aber nicht durchgeführten Zusatzrecherche der Prüfungsabteilung in dem Dilemma, in Unkenntnis des Stands der Technik Änderungen vornehmen zu müssen, die sich später als zwecklos herausstellen könnten. Vom Beschwerdeführer konnte daher nicht erwartet werden, auf die Bescheide der Prüfungsabteilung angemessen zu reagieren bzw. vorherzusehen, in welche Richtung sich das Prüfungsverfahren entwickeln wird.

Die Beschwerdekammer befand, dass wegen einer Mischung aus fehlender (aber gerechtfertigter) Zusatzrecherche und vagen Hinweisen zur Patentierbarkeit von Anspruchsänderungen deren Zulassung ins Verfahren zu verweigern, den Ermessensspielraum der Prüfungsabteilung nach R. 137 (3) EPÜ überschreitet und einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt.

Die Kammer wies zudem darauf hin, dass die Vorgehensweise einer Recherchen- und Prüfungsabteilung, zunächst eine unvollständige Recherche mit nicht substantiierter Begründung zu erstellen, um daraufhin trotz Einwand und Änderungen durch den Anmelder keine Zusatzrecherche zu neuen Anspruchssätzen durchzuführen, aber stattdessen nadelstichartig vage Einwände zur Patentierbarkeit vorzutragen, bereits für sich genommen einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt.

representative, had had access to confidential information on the matter at issue had not been substantiated. Since the respondent had in any event not objected to the appellant's actual representative, there was no need to decide on the question.

#### IV. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

##### A. Examination procedure

##### 1. Amendments – discretion of the examining division under Rule 137(3) EPC

(CLB, IV.B.2.6.1)

In **T 918/14**, because the international search had been incomplete on the basis of Art. 17(2)(a) PCT and the examining division had not conducted a required additional search, the appellant had found itself having to make amendments that might later prove to be pointless because it did not know the state of the art. The board ruled that it could not have been expected in these circumstances to deal appropriately with the examining division's communications or foresee what direction its examination would take.

It found that, in refusing to admit claim amendments after having failed to carry out an additional search (even though there was good reason to do so) and made only vague remarks on those amendments' patentability, the examining division had exceeded its discretion under R. 137(3) EPC and so committed a serious procedural error.

Moreover, for a search and examining division to have carried out an incomplete search and then – despite the applicant's objections and amendments – not conducted an additional search for its new sets of claims, instead raising vague "pinprick-like" objections to patentability, was in itself a serious procedural error.

à des informations confidentielles sur le dossier en question, n'était pas étayée. Enfin, l'intimé n'ayant de toute façon soulevé aucune objection à l'encontre de la représentation par le mandataire même du requérant, il n'y avait pas lieu de trancher la question.

#### IV. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

##### A. Procédure d'examen

##### 1. Modifications – pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 137(3) CBE

(CLB, IV.B.2.6.1)

Dans l'affaire **T 918/14**, une recherche incomplète avait été effectuée en application de l'art. 17.2(a) PCT, et la division d'examen n'avait pas procédé à la recherche additionnelle nécessaire, en conséquence de quoi le requérant, bien que ne connaissant pas l'état de la technique, avait dû apporter des modifications pouvant se révéler sans objet à un stade ultérieur. Dans ces conditions, on ne pouvait escompter de la part du requérant qu'il réagisse de la manière appropriée aux notifications de la division d'examen ou qu'il prévienne la tournure que prendrait la procédure d'examen.

La chambre a estimé que la division d'examen avait outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui conférait la règle 137(3) CBE, et commis un vice fondamental de procédure en refusant d'admettre dans la procédure des modifications apportées aux revendications, alors qu'elle n'avait pas effectué de recherche additionnelle (laquelle était pourtant justifiée) et qu'elle avait donné de vagues indications concernant la brevetabilité des revendications modifiées.

La chambre a fait observer en outre qu'une division de la recherche et d'examen qui effectue tout d'abord une recherche incomplète sans donner de justification précise, qui ne réalise pas par la suite de recherche additionnelle concernant les nouveaux jeux de revendication, et ce malgré les objections et les modifications présentées par le demandeur, et qui, au lieu de cela, soulève ponctuellement de vagues objections concernant la brevetabilité, adopte une manière de procéder qui constitue déjà en soi un vice fondamental de procédure.

## 2. Zusätzliche Recherchen während der Prüfung

(CLB, IV.B.4.1.2)

In T 779/11 hatte die Prüfungsabteilung ihre Einwände wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf das gestützt, was sie als allgemein bekannten Stand der Technik ansah. Der Beschwerdeführer hatte die Korrektheit der Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT, die das EPA als ISA erlassen hatte, angefochten und argumentiert, dass die Prüfungsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie keine Recherche im Stand der Technik durchgeführt habe. Die Kammer übernahm den in T 1242/04 vertretenen Standpunkt, wonach unter bestimmten Umständen die Prüfungsabteilung nicht immer eine zusätzliche Recherche im druckschriftlichen Stand der Technik durchführen muss. Insbesondere sei es legitim, eine Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen, wenn der Einwand auf Fachwissen gestützt werde, das "notorisch" sei oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen sei. Diesem Ansatz war in mehreren anderen Entscheidungen gefolgt worden. Hier war die Kammer in der Sache aber nicht überzeugt, dass die Existenz dieses allgemeinen Fachwissens zum Prioritätszeitpunkt nicht durchaus hätte bestritten werden können. Unter solchen Umständen müsse die Existenz des allgemeinen Wissens durch Beweismittel nachgewiesen werden. Die Sache sei deshalb zur weiteren Bearbeitung, insbesondere zur Durchführung einer zusätzlichen Recherche, an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Schließlich prüfte die Kammer von Amts wegen, ob eine Erstattung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entsprach (vgl. J 3/14). Sie stellte fest, dass nach der ständigen Rechtsprechung Merkmale, die keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung leisten, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt bleiben. Deshalb musste die Prüfungsabteilung auch nicht begründen, warum diese Merkmale zum allgemeinen Wissen des Fachmanns gehörten. Die Kammer war daher der Auffassung, dass die nicht erfolgte Recherche im Stand der Technik keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte.

## 2. Additional searches during examination

(CLB, IV.B.4.1.2)

In T 779/11 the examining division based its objections of lack of inventive step on what it considered to be notorious prior art. The appellant contested the correctness of the declaration under Art. 17(2)(a) PCT issued by the EPO acting in its capacity of ISA and argued that the examining division had committed a substantial procedural violation by not carrying out a prior-art search. The board adopted the view taken in T 1242/04, where the board had held that in certain circumstances it was not always necessary for the examining division to carry out an additional search in the documented prior art. In particular, it was legitimate to refuse an application for lack of inventive step where the objection was based on knowledge that was "notorious" or indisputably formed part of the common general knowledge. This approach had been followed in a number of other decisions. On the merits, the board was not convinced in the present case, that the existence of this common general knowledge at the priority date could not reasonably be disputed. In such circumstances, the existence of common general knowledge needed to be proved by evidence. The case was therefore to be remitted to the examining division for further prosecution, in particular for carrying out an additional search. Finally, the board examined *ex officio* whether reimbursement of the appeal fee was equitable by reason of a substantial procedural violation (cf. J 3/14). It noted that it was established case law that features not contributing to the technical character of the invention are not taken into account in assessing inventive step. Hence the examining division did not need to give reasons why those features were part of the common general knowledge of the skilled person. Accordingly, the board considered that no substantial procedural violation had occurred in connection with the lack of a prior-art search.

## 2. Recherches additionnelles au cours de l'examen

(CLB, IV.B.4.1.2)

Dans l'affaire T 779/11, la division d'examen avait fondé ses objections concernant l'absence d'activité inventive sur des éléments qui représentaient, selon elle, un état de la technique notoire. Le requérant a contesté le bien-fondé de la déclaration émise au titre de l'art. 17.2a) PCT par l'OEB agissant en qualité d'ISA, et a fait valoir que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en n'effectuant pas de recherche sur l'état de la technique. La chambre a adopté la position suivie dans l'affaire T 1242/04, où il avait été estimé que dans certaines circonstances, la division d'examen n'était pas toujours tenue d'effectuer une recherche additionnelle sur l'état de la technique matérialisé par des documents. Il est en particulier légitime de rejeter une demande pour absence d'activité inventive lorsque l'objection est fondée sur des connaissances qui sont "notoires" ou qui font incontestablement partie des connaissances générales de l'homme du métier. Cette approche a été suivie dans un certain nombre d'autres décisions. Sur le fond, la chambre n'était pas convaincue en l'espèce que l'existence de ces connaissances générales de l'homme du métier à la date de priorité ne puisse pas raisonnablement être contestée. Leur existence devait dès lors être étayée par des preuves. L'affaire devait donc être renvoyée à la division d'examen pour suite à donner, afin, en particulier, que celle-ci effectue une recherche additionnelle. Enfin, la chambre a déterminé d'office si le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (cf. J 3/14). Elle a constaté que conformément à la jurisprudence constante, les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention ne sont pas prises en considération pour l'évaluation de l'activité inventive. Par conséquent, la division d'examen n'était pas tenue d'indiquer les motifs pour lesquels ces caractéristiques faisaient partie des connaissances générales de l'homme du métier. La chambre a donc considéré que l'absence de recherche sur l'état de la technique n'avait pas conduit à un vice substantiel de procédure.

### 3. Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand – Regel 137 (5) EPÜ

(CLB, IV.B.3.3.3)

In **T 736/14** stellte die Kammer fest, dass die Richtlinien H-II, 7.1 - Stand 2013 ("Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung") einen möglichen Wechsel von einer zu prüfenden Erfindung zu einer anderen nur unter dem Aspekt behandeln, dass der Anmelder zuvor angegeben hat, dass er eine bestimmte recherchierte Erfindung weiterverfolgen möchte, aber die Prüfungsabteilung den Gegenstand dieser Erfindung für nicht gewählbar hält. In der angefochtenen Entscheidung war unter anderem R. 137 (3) EPÜ als Rechtsgrundlage dafür angeführt worden, die Ansprüche der ersten Erfindung nicht zum Prüfungsverfahren zuzulassen. Die Kammer stellte fest, dass das EPÜ nicht explizit regelt, wie bei einem Anmelder vorzugehen ist, dessen Anmeldung nicht einheitlich ist und der auf die Aufforderung der Prüfungsabteilung, genau anzugeben, welche der recherchierten Erfindungen er weiterverfolgen möchte, unklar oder missverständlich reagiert. Im vorliegenden Fall aber hätten nach Auffassung der Kammer die Richtlinien H-II, 7.1 bei der Nichtzulassung des Hilfsantrags gar nicht angewandt werden dürfen, weil der Anmelder in diesem Stadium des Prüfungsverfahrens nicht klar angegeben hat, welche Erfindung weiterverfolgt werden sollte. Durch Auswahl und Prüfung der zweiten Erfindung hatte die Prüfungsabteilung Tatsachen geschaffen, die später zur Nichtzulassung der Ansprüche der ersten Erfindung nach R. 137 (5) EPÜ und zur Zurückweisung der Anmeldung nach Art. 113 (2) EPÜ 1973 geführt haben. Wenn - so die Kammer - eine Anmeldung nicht einheitlich ist und der Anmelder unklar und/oder missverständlich auf die Aufforderung der Prüfungsabteilung reagiert, mitzuteilen, welche der recherchierten Erfindungen er weiterverfolgen möchte, kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass der Anmelder die im Hauptantrag enthaltene Erfindung ausgewählt hat. Vielmehr muss die Prüfungsabteilung z. B. über eine weitere Mitteilung klären, welche der recherchierten Erfindungen der Anmelder tatsächlich prüfen lassen möchte. Den Anmelder mit der unwiderprüflichen Entscheidung zu konfrontieren, einen Hilfsantrag zu einer der recherchierten Erfindungen nicht zuzulassen, ohne dass er zur Zulässigkeit Stellung nehmen konnte, stellte eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Die Kammer entschied, die Sache zur weiteren Bearbei-

### 3. Amendments relating to unsearched subject-matter – Rule 137(5) EPC

(CLB, IV.B.3.3.3)

In **T 736/14** the board stated that Guideline H-II, 7.1 (version 2013), (entitled "Restriction to a single, searched invention") is concerned merely with a possible switch of the invention to be examined to another one after the applicant has indicated that it wants a specific searched invention to be further prosecuted and the examining division considers the subject-matter of the selected invention to be unallowable. The decision under appeal cited R. 137(3) EPC, among others, as the legal basis for not admitting the claims of the first invention into the examination proceedings. The board noted that the EPC contains no explicit provisions about how to proceed if an applicant whose application is non-unitary responds unclearly or in a misleading way to an invitation from the examining division to specify which searched invention it wishes to prosecute further. However, the board held that, in the present case, Guideline H-II, 7.1 should not have been applied at all when refusing to admit the auxiliary request, since the applicant did not clearly indicate the invention to be further examined at that stage of the examination proceedings. By selecting and examining the second invention, the examining division created a fait accompli, which later led to the non-admittance of the claims of the first invention under R. 137(5) EPC and the refusal of the application under Art. 113(2) EPC 1973. The board held that, if an applicant whose application is non-unitary responds unclearly and/or in a misleading way to an invitation from the examining division to designate which searched invention it wishes to prosecute further, it could not be automatically assumed that the applicant selected the invention covered by the main request for examination. Rather, the examining division had to clarify, e.g. via a further communication, which of the searched inventions the applicant actually wanted it to examine. Confronting the applicant with an irrevocable decision not to admit an auxiliary request covering one of the inventions searched, without giving an opportunity to comment on its admissibility beforehand, constituted a substantial procedural violation of the applicant's right to be heard. The board decided to remit the case to the examining division for further prosecution on the basis of the first invention, filed as auxiliary request, or

### 3. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche – règle 137(5) CBE

(CLB, IV.B.3.3.3)

Dans l'affaire **T 736/14**, la chambre a déclaré que le point H-II, 7.1 des Directives (version 2013) (intitulé "Limitation à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche") traite uniquement de la possibilité de remplacer l'invention à examiner par une autre invention lorsque le demandeur indique qu'il souhaite maintenir pour la suite de la procédure une invention spécifique, ayant fait l'objet de la recherche, mais que la division d'examen juge non admissible l'objet de l'invention choisie. La décision frappée de recours citait entre autres la règle 137(3) CBE comme base juridique pour la non-admission des revendications de la première invention dans la procédure d'examen. La chambre a déclaré que la CBE ne comporte pas de dispositions expresses précisant comment il convient de procéder si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à indiquer quelle invention ayant fait l'objet de la recherche il souhaite maintenir. La chambre a toutefois estimé que dans la présente affaire, le point H-II, 7.1 des Directives n'aurait dû en aucun cas être appliqué pour refuser l'admission de la requête subsidiaire, étant donné que le demandeur n'avait pas clairement indiqué l'invention qui devait être examinée à ce stade de la procédure d'examen. En sélectionnant et en examinant la deuxième invention, la division d'examen avait créé un fait accompli, qui avait conduit ultérieurement à la non-admission des revendications de la première invention en vertu de la règle 137(5) CBE, ainsi qu'au rejet de la demande en vertu de l'art. 113(2) CBE 1973. La chambre a jugé que si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à désigner l'invention ayant fait l'objet de la recherche qu'il souhaite maintenir, on ne saurait partir automatiquement du principe que le demandeur a sélectionné pour l'examen l'invention couverte par la requête principale. La division d'examen devait au contraire établir, par exemple en envoyant une autre notification, quelle invention ayant fait l'objet de la recherche le demandeur souhaitait réellement conserver en vue



tung auf der Grundlage der als Hilfsantrag eingereichten ersten Erfindung oder der als Hauptantrag eingereichten zweiten Erfindung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Ferner ordnete sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

the second invention, filed as main request. It also ordered the reimbursement of the appeal fee.

de l'examen. Le droit du demandeur d'être entendu avait été enfreint et, par conséquent, un vice substantiel de procédure avait été commis, puisque le demandeur s'était vu opposer une décision irrévocable de non-admission d'une requête subsidiaire couvrant l'une des inventions ayant fait l'objet de la recherche, et qu'il n'avait pas eu la possibilité de prendre position au préalable sur la recevabilité de la requête en question. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner sur la base de la première invention, déposée en tant que requête subsidiaire, ou de la deuxième invention, déposée en tant que requête principale. Elle a également ordonné le remboursement de la taxe de recours.

## **B. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens**

## **B. Special features of opposition and appeal proceedings**

## **B. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours**

### **1. Übertragung der Parteistellung**

### **1. Transfer of party status**

### **1. Transmission de la qualité de partie**

#### **1.1 Übertragung zusammen mit dem Geschäftsbereich, auf den sich der Einspruch bezieht**

#### **1.1 Transfer together with the business assets to which the opposition relates**

#### **1.1 Transmission conjointe de la qualité d'opposant et de l'activité économique à laquelle se rapporte l'opposition**

(CLB, IV.C.2.2.3)

(CLB, IV.C.2.2.3)

(CLB, IV.C.2.2.3)

In **T 423/11** vom 11. März 2015 ging es um die Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung von SAGEM SA an SAGEM Défense Sécurité. Aus der Sicht der Kammer ging aus der Wiederholungsvereinbarung hinreichend hervor, dass es sich bei den an SAGEM Défense Sécurité übertragenen Vermögensbestandteilen um diejenigen handelte, in deren Interesse der Einspruch eingelegt worden war. Das angefochtene Patent lag auf dem Gebiet der Flugdatensysteme für Luftfahrzeuge. Somit fiel das technische Gebiet des angefochtenen Patents unter die übertragenen Vermögensbestandteile, nämlich in den Bereich der "Navigations- und Luftfahrtsysteme". Der Einwand, dass nicht alle einschlägigen Vermögensbestandteile übertragen worden seien, weil für einzelne Patente Ausnahmen gemacht worden seien, war nicht relevant. Zwar seien einzelne Patente nicht übertragen worden, sondern es sei lediglich eine Lizenz erteilt worden, doch verleihe eine Lizenz dem Lizenznehmer die erforderlichen Rechte, um das betreffende Patent durch entsprechende Schritte zu verteidigen. Also beraubten diese Ausnahmen den Übertragungsempfänger nicht der allgemeinen Rechte, die ihm aufgrund der Übertragung der anderen Vermögensbestandteile zukamen.

In **T 423/11** of 11 March 2015 the board was concerned with the validity of the transfer of the opposition from SAGEM SA to SAGEM Défense Sécurité. According to the board it resulted sufficiently from the "reiterative agreement" that the assets transferred to SAGEM Défense Sécurité were those in whose interest the opposition had been filed. The opposed patent related to the field of aircraft flight data systems. This meant that the field of the opposed patent fell within the assets transferred, namely in the "navigation and aeronautical systems" division. The objection that not all the corresponding assets had been transferred, because exceptions had been made for some patents, had no bearing. It was true that some patents had not been transferred and only a licence had been given. However a licence conferred on the licensee the necessary rights to undertake any action to defend the patent under licence. Therefore those exceptions did not deprive the transferee of the general rights conferred on it by the transfer of the other assets.

Dans l'affaire **T 423/11** du 11 mars 2015, la chambre s'est penchée sur la validité de la transmission de l'opposition de SAGEM SA à SAGEM Défense Sécurité. Selon la chambre, il découlait de "l'accord réitératif" que les actifs transférés à SAGEM Défense Sécurité étaient ceux dans l'intérêt desquels l'opposition avait été formée. Le brevet frappé d'opposition concernait le domaine des systèmes aériens de données de vols. Cela signifiait que ce domaine faisait partie des actifs transférés, à savoir de la division des "systèmes de navigation et aéronautiques". L'objection selon laquelle tous les actifs correspondants n'avaient pas été transférés, parce que des exceptions avaient été faites pour certains brevets, n'avait aucune importance. Il était vrai que certains brevets n'avaient pas été transférés et que seule une licence avait été accordée. Une licence confère cependant à son titulaire les droits nécessaires pour prendre toute mesure visant à défendre le brevet sous licence. Les exceptions ne privaient donc pas le cessionnaire des droits généraux que le transfert des autres actifs lui conférait.

Die Kammer befand, dass die lange Zeitspanne von mehr als acht Jahren zwischen der Übertragung und der Stellung des Antrags beim EPA auf Eintragung dieses Rechtsübergangs beanstandet werden könnte. Allerdings gab es keinen Hinweis darauf, dass beabsichtigt war, die wahre Situation zu verdecken. Der Beschwerdegegner erlitt auch keinen Schaden daraus, dass er, wie von ihm vorgebracht, in Bezug auf die wahre Identität des Einsprechenden im Dunkeln gelassen wurde. Die Kammer schloss, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung rechtswirksam war.

### **1.2 Auswirkung der Feststellung, dass während des Einspruchsverfahrens keine Übertragung stattgefunden hat**

(CLB, IV.C.2.2)

In **T 194/15** war der Einspruch am 30. August 2012 von Abbott Laboratories ("Abbott") eingelegt worden. Am 3. Januar 2013 stellte der Einsprechende einen Antrag auf Übertragung der Einsprechendenstellung von Abbott auf AbbVie Inc ("AbbVie"). Die Einspruchsabteilung gab diesem Antrag statt und entschied damit implizit, dass AbbVie der neue Einsprechende war.

Auf der Grundlage der zusammen mit dem Übertragungsantrag eingereichten Beweismittel kam die Kammer zu dem Schluss, dass der einschlägige Geschäftsbereich am 1. August 2012 übertragen wurde. Somit war der Geschäftsbereich, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt worden war, bei Einlegung des Einspruchs bereits auf AbbVie übertragen worden, und der Einspruch konnte nicht mehr auf AbbVie übertragen werden. Das Einspruchsverfahren wurde also mit einem falschen Einsprechenden fortgesetzt.

Die Kammer prüfte dann, ob sie die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverweisen sollte. Sie verwies darauf, dass in der ähnlich gelagerten Rechtssache T 1178/04 die damalige Kammer entschieden hatte, dass Anträge, die ein falscher Beteiligter im Verfahren vor der Einspruchsabteilung stellt, unzulässig sind, und keine andere Möglichkeit gesehen hatte, diesem Verfahrensmangel abzuwehren, als die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung anzuordnen, damit das Verfahren mit dem richtigen Beteiligten fortgesetzt werden konnte. In der Rechtssache T 1982/09 hatte die Kammer in der gleichen Situation in Einklang mit Art. 11 VOBK geprüft, ob "besondere Gründe" gegen die Zurückverweisung sprachen. Letztendlich

The board noted that the long time delay, more than eight years, between the transfer and the request to the EPO to register the transfer, was open to criticism. However, there was no indication on the file that it was intended to obscure the true situation. The respondent also suffered no harm from the fact that, as it complained, it was kept in the dark as to the true identity of the opponent. The board concluded that the transfer of opponent status was valid.

### **1.2 Effect of finding that no transfer took place during opposition proceedings**

(CLB, IV.C.2.2)

In **T 194/15** the notice of opposition had been filed on 30 August 2012 by Abbott Laboratories ("Abbott"). On 3 January 2013 the opponent filed a request for a transfer of the opposition from Abbott to AbbVie Inc ("AbbVie"). The opposition division accepted and implicitly decided that AbbVie was the new opponent.

The board concluded on the basis of the evidence filed with the request for the transfer of the opposition that the date of the transfer of the relevant business assets was 1 August 2012. Thus, when the opposition was filed, the business assets in the interest of which the opposition was filed had already been transferred to AbbVie. Accordingly, the opposition could no longer be transferred to AbbVie. The opposition proceedings were thus continued with the wrong party as opponent.

The board then considered whether or not to remit the case to the opposition division. It recalled that in circumstances like the present ones, the board in case T 1178/04 had held that requests made by the wrong party during the proceedings before the opposition division were inadmissible, and saw no other means to correct this procedural deficiency than to order remittal of the case to the opposition division so that the proceedings could be conducted with the right party. The board in case T 1982/09, in the same circumstances, had considered in accordance with Art. 11 RPBA whether there were any "special reasons" speaking against remittal. In the end it decided against remittal.

La chambre a fait observer que le long délai, supérieur à huit ans, qui s'était écoulé entre le transfert et la demande d'inscription du transfert adressée à l'OEB était sujet à critique. Cependant, rien dans le dossier ne laissait entendre que l'intention avait été d'occulter la véritable situation. En outre, le fait que l'intimé avait été tenu dans l'ignorance de la véritable identité de l'opposant, ce dont il s'était plaint, ne lui avait pas causé de préjudice. La chambre a conclu que la transmission de la qualité d'opposant était valable.

### **1.2 Conséquence de la conclusion d'absence de transmission au cours de la procédure d'opposition**

(CLB, IV.C.2.2)

Dans l'affaire **T 194/15**, l'acte d'opposition avait été déposé le 30 août 2012 par Abbott Laboratories ("Abbott"). Le 3 janvier 2013, l'opposant a demandé la transmission de l'opposition d'Abbott à AbbVie Inc ("AbbVie"). La division d'opposition a fait droit à cette requête et décidé implicitement qu'AbbVie était le nouvel opposant.

Sur la base des éléments disponibles, produits avec la requête en transfert de l'opposition, la chambre a conclu que les actifs pertinents avaient été transférés le 1<sup>er</sup> août 2012. Ainsi, à la date à laquelle il a été fait opposition, les actifs dans l'intérêt desquels l'opposition était formée avaient déjà été transférés à AbbVie. Par conséquent, il n'était plus possible de transmettre l'opposition à AbbVie. La procédure d'opposition a donc été poursuivie avec une partie qui n'était pas le véritable opposant.

La chambre s'est ensuite demandé si l'affaire devait être renvoyée à la division d'opposition. Elle a rappelé que dans l'affaire T 1178/04, en des circonstances similaires à la présente espèce, la chambre avait retenu que les requêtes présentées par une partie qui n'est pas le véritable opposant au cours de la procédure devant la division d'opposition étaient irrecevables, et elle avait estimé que le seul moyen de remédier à ce vice de procédure était d'ordonner le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, de manière à ce que la procédure puisse être conduite avec le véritable opposant. Dans l'affaire T 1982/09, dont les circonstances étaient identiques, la chambre s'était demandé, conformément à l'art. 11 RPCR, s'il existait des "raisons particulières"

entschied sie sich gegen eine Zurückverweisung.

Im vorliegenden Fall prüfte die Kammer ebenfalls, ob "besondere Gründe" gegen eine Zurückverweisung sprachen. Sie war sich zwar der negativen Auswirkungen einer Zurückverweisung bewusst, konnte aber keine solchen "besonderen Gründe" erkennen, und entschied, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit das Verfahren mit dem richtigen Beteiligten fortgesetzt werden konnte.

## 2. Beitritt – Rechtsstellung des Beitretenden

(CLB, IV.C.3.2.1)

In T 614/13 (2. Juli 2015) hatte die Einspruchsabteilung aufgrund des bei ihr anhängigen Verfahrens entschieden, dass der Einspruch des Beitretenden mangels Nachweises einer fristgerechten Beitrittserklärung unzulässig war. Die Beschwerdekammer entschied, dass selbst wenn die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung bestätigt würde, dies nicht bedeute, dass der Beitretende nie ein Verfahrensbeteiligter war, sondern nur, dass er vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beschwerdeentscheidung nicht mehr berechtigt wäre, am (weiteren) Verfahren teilzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre die Verfahrensstellung des Beitretenden darauf beschränkt, eine Klärung zu ermöglichen, ob er zur Teilnahme am Verfahren berechtigt war.

## 3. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen oder Verzicht

(CLB, IV.C.4.1.2)

In T 740/15 legte die Kammer R. 84 (1) EPÜ dahingehend aus, dass, wenn der Einsprechende die Fortsetzung des Verfahrens innerhalb der vorgegebenen Frist beantragt, der Entscheidungsspielraum der Einspruchsabteilung nach R. 84 (1) EPÜ auf eine einzige mögliche rechtmäßige Entscheidung – nämlich die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens – begrenzt ist. Die Kammer wies darauf hin, dass diese Auffassung durch die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ 1973 gestützt wird.

In T 500/12 gab die Kammer dem Antrag des Beschwerdeführers (Einsprechenden) auf Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens statt. Der Beschwerdeführer hatte Auszüge aus verschiedenen nationalen Patentregistern vorgelegt, die belegten, dass das angefochtene Patent nicht in allen Vertragsstaaten erloschen, sondern

In the present case, the board considered whether there were any "special reasons" against remittal. Whilst well aware of the negative consequences that remittal entails, the board did not see any "special reasons" justifying non-remittal and decided to remit the case to the opposition division so that the proceedings could be conducted with the right party.

## 2. Intervention – procedural status of intervener

(CLB, IV.C.3.2.1)

In T 614/13 (2 July 2015) the board had to rule on the admissibility of an intervener's appeal against the opposition division's decision to reject its opposition because it had not shown that it had intervened in the opposition proceedings in time. The board held that, even if it upheld the opposition division's decision, that would not mean the intervener had never been a party to the proceedings, but only that as from the date on which decision on appeal took effect it would no longer be entitled to take part in the (further) proceedings. Until that point in time its procedural status would be confined to obtaining clarification as to whether it was entitled to take part.

## 3. Continuation of opposition proceedings after lapse or surrender

(CLB, IV.C.4.1.2)

The board in T 740/15 interpreted R. 84(1) EPC to mean that if the opponent files a request for continuation of the opposition proceedings within the given time limit, the scope of discretion of the opposition division provided in R. 84(1) EPC was thereby limited to only one possible lawful decision and this was the continuation of the opposition proceedings. The board noted that this understanding found support in the *travaux préparatoires* of the EPC 1973.

In T 500/12 the board granted the request filed by the appellant (opponent) for continuation of the appeal proceedings. The appellant had provided evidence from several national patent registers showing that the opposed patent had not lapsed in all contracting states and was still in force. The appellant further submitted that the

s'opposant au renvoi de l'affaire. En fin de compte, elle s'était prononcée contre le renvoi.

Dans la présente espèce, la chambre s'est demandé s'il existait des "raisons particulières" s'opposant au renvoi de l'affaire. Bien que consciente des conséquences négatives d'un renvoi, la chambre n'a pas vu de "raisons particulières" justifiant le non-renvoi et a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition afin que la procédure puisse être conduite avec le véritable opposant.

## 2. Intervention – position juridique de l'intervenant

(CLB, IV.C.3.2.1)

Dans l'affaire T 614/13 (2 juillet 2015), la division d'opposition avait décidé, dans le cadre de la procédure en instance devant elle, que l'opposition de l'intervenant n'était pas recevable en l'absence de preuve selon laquelle la déclaration d'intervention avait été présentée dans les délais. La chambre de recours a décidé que même si la décision contestée de la division d'opposition était confirmée, cela ne signifiait pas que l'intervenant n'avait jamais été partie à la procédure, mais seulement qu'à compter de la date de prise d'effet de la décision de recours, il n'aurait plus le droit de participer à la (suite de la) procédure. Jusqu'à cette date, la place accordée à l'intervenant dans la procédure devait seulement permettre de déterminer si celui-ci était habilité à y participer.

## 3. Poursuite de la procédure d'opposition après la renonciation au brevet ou l'extinction de celui-ci

(CLB, IV.C.4.1.2)

Dans l'affaire T 740/15, la chambre a estimé que si l'opposant présente une requête en poursuite de la procédure d'opposition dans le délai requis, le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition prévu à la règle 84(1) CBE se limite à la seule décision possible qui est prévue dans les textes, à savoir la poursuite de la procédure d'opposition. La chambre a fait observer que cette interprétation de la règle 84(1) CBE est étayée par les travaux préparatoires de la CBE 1973.

Dans l'affaire T 500/12, la chambre a fait droit à la requête en poursuite de la procédure de recours présentée par le requérant (opposant). Le requérant avait fourni des preuves émanant de plusieurs registres nationaux de brevets, qui indiquaient que le brevet frappé d'opposition ne s'était pas éteint dans tous les États contractants, et qu'il

noch in Kraft war. Außerdem machte er geltend, dass die Jahresgebühren nicht nur von Patentinhabern, sondern auch von Dritten entrichtet werden könnten. Ferner könnten die Jahresgebühren in vielen Vertragsstaaten unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr noch wirksam nachgezahlt werden, und selbst wenn sie nicht fristgerecht mit Zuschlagsgebühr entrichtet worden seien, müssten auch noch die Wiedereinsetzungsfristen beachtet werden.

#### 4. Kosten

(CLB, IV.C.6.2.2)

In der Sache **T 383/13** hatte der Beschwerdegegner (Einsprechende) die Anordnung einer anderen Kostenverteilung nach Art. 104 (1) EPÜ beantragt, weil er sich zu einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingefunden hatte, während der Beschwerdeführer sein Fernbleiben erst mit einem zwei Tage vor dem Verhandlungstermin datierten Schreiben mitgeteilt hatte. Die Kammer entschied, dass in Fällen, in denen ein Beteiligter seine Entscheidung über sein Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung oder die entsprechende Benachrichtigung der Kammer und der übrigen Beteiligten hinauszögert, eine Kostenverteilung zugunsten der anderen Partei insofern gerechtfertigt sein kann, als die Kosten unmittelbar dadurch verursacht worden sind, dass die Mitteilung nicht innerhalb einer angemessenen Frist vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden ist. Als den für die Ausübung ihres Ermessens angebrachten Maßstab nannte sie den in T 1079/07 angewandten. Die Kammer war der Auffassung, dass die mündliche Verhandlung keineswegs überflüssig war, weil sie die Verhandlung selbst dann nicht abgesagt hätte, wenn der Beschwerdeführer sein Fernbleiben früher mitgeteilt hätte, und sie an dem für die mündliche Verhandlung vorgesehenen Termin in der Sache entscheiden und somit den Fall zum Abschluss bringen wollte. In diesem Zusammenhang sei es zudem irrelevant, dass ihre vorläufige Stellungnahme zugunsten des Beschwerdegegners ausgefallen sei, denn die in der vorläufigen Stellungnahme einer Kammer vertretene Auffassung sei nur eine vorläufige Einschätzung und in keiner Weise bindend oder rechtskräftig, sodass es keine Gewähr gebe, dass die endgültige Entscheidung entsprechend laute. Die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung gehöre jedoch auch dann zur Sorgfaltspflicht des Vertreters, wenn die vorläufige Stellungnahme in seinem Sinne ausgefallen ist und die Gegenpartei der Verhandlung fernbleibt. Die

annuity fees could be paid not only by the patentees but also by a third party. Furthermore, annuity fees could still be validly paid with a surcharge in many of the contracting states and, even if they were not paid with a surcharge in due time, reinstatement periods also had to be considered.

#### 4. Costs

(CLB, IV.C.6.2.2)

In **T 383/13** the respondent (opponent) asked the board to order a different apportionment of costs under Art. 104(1) EPC, having attended oral proceedings for which the appellant had announced its absence by letter dated just two days beforehand. The board held that if a party was late in deciding not to attend oral proceedings or in informing the board or other party of that decision, awarding costs against it may well be justified – if those costs were directly caused by not letting them know in time. In exercising that discretionary power, the board should apply the standard laid down in T 1079/07. In the case in point, the oral proceedings were not superfluous: the board would not have cancelled them even if informed of the appellant's absence well in advance, because it wanted to be able to decide the case at the oral proceedings and close it on that date. That the board's provisional opinion had been in the respondent's favour was immaterial; that opinion merely set out preliminary views that in no way bound the board when taking its final decision. Any diligent professional representative had a duty to attend oral proceedings even if the provisional opinion was in his favour and the other party did not come. The board concluded that it was not appropriate in the present case to order a different apportionment of costs under Art. 104(1) EPC.

était encore en vigueur. Le requérant a également fait valoir que les taxes annuelles peuvent être acquittées non seulement par le titulaire du brevet, mais aussi par un tiers. De plus, elles peuvent encore être valablement acquittées, moyennant une surtaxe, dans de nombreux États contractants et même si elles ne sont pas acquittées dans le délai moyennant une surtaxe, des délais de rétablissement dans les droits doivent encore être pris en considération.

#### 4. Coûts

(CLB, IV.C.6.2.2)

Dans l'affaire **T 383/13**, l'intimé (opposant) demandait qu'une répartition des frais, au sens de l'art. 104(1) CBE, soit ordonnée. L'intimé s'est en effet rendu à la procédure orale devant la chambre de recours afin de défendre un cas pour lequel le requérant avait annoncé son absence par une lettre datée de seulement deux jours avant la tenue de ladite procédure orale. Selon la chambre, dans les cas où une partie tarde à décider de ne pas assister à une procédure orale ou à prévenir la chambre ou les parties de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut effectivement être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale. Le standard de décision appliqué dans l'affaire T 1079/07 est le standard approprié pour exercer son pouvoir d'appréciation. Selon la chambre, la procédure orale n'était aucunement superflue car elle n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si le requérant l'avait prévenue à un stade précoce, puisqu'elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là de le clore à la date prévue de ladite procédure orale. Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la chambre fût en faveur de l'intimé ne peut jouer étant donné que les vues exprimées dans l'opinion préliminaire d'une chambre restent des évaluations provisoires, qui ne sont nullement engageantes ou contraignantes et il n'y a aucune garantie qu'elles soient maintenues dans la décision finale. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas. La chambre conclut qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter une répartition différente des frais au sens de l'art. 104(1) CBE.

Kammer entschied, dass die Anordnung einer anderen Kostenverteilung nach Art. 104 (1) EPÜ nicht angebracht war.

### C. Einspruchsverfahren

#### 1. Fristgerechte Einspruchseinlegung

(CLB, IV.D.2.2)

In **T 2061/12** bestritt der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Einlegung und die Zulässigkeit des Einspruchs, da dieser per Fax übermittelt worden und beim EPA elf Sekunden nach Mitternacht des letzten Tages der Einspruchsfrist eingegangen sei.

Die Kammer erinnerte daran, dass beim Eingang eines Faxes zwischen den vor und den nach Mitternacht eingegangenen Teilen zu unterscheiden ist. Ihnen wird jeweils ein eigener Eingangstag zuerkannt (T 683/06, T 2133/10; Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007, ABI. SA 3/2007, 7). Die Faxübermittlung (von Großbritannien aus) begann, wie aus der ersten Seite ersichtlich, um 22 Uhr 57 (GMT). Die Übermittlung dauerte rund drei Minuten, wie sich aus dem Zeitpunkt des Endes der Faxübermittlung ergibt, der vom EPA unten auf jeder Seite attestiert wurde: elf Sekunden nach Mitternacht (MEZ). Dieser Zeitraum entspricht einer Übertragungsgeschwindigkeit von rund 20 Sekunden pro Seite. Geht man von einem Übertragungsbeginn kurz vor 22 Uhr 58 aus, beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit rund 13 Sekunden pro Seite. Unter Zugrundelegung einer geschätzten Übertragungsgeschwindigkeit zwischen 13 und 20 Sekunden pro Seite sind nur die letzte Seite und möglicherweise ein Teil der vorletzten Seite nach Mitternacht eingegangen. Das Formblatt 2300 mit der Unterschrift des Patentvertreters, das Gebührenblatt und mindestens die ersten zwei Seiten der Einspruchsschrift, auf denen mindestens ein Neuheitsangriff begründet ist, sind beim EPA vor Mitternacht eingegangen. Somit wurde der Einspruch innerhalb der Frist nach Art. 99 (1) EPÜ eingelegt und genügt den Erfordernissen der R. 76 (1) und (2) EPÜ. Er war daher auch zulässig (R. 77 (1) und (2) EPÜ).

### C. Opposition procedure

#### 1. Filing of opposition in due time

(CLB, IV.D.2.2)

In **T 2061/12** the appellant (patentee) challenged the filing and admissibility of the opposition, as it had been filed by a fax received at the EPO eleven seconds after midnight of the final day of the opposition period.

The board recalled that the EPO distinguishes between fax parts received before and after midnight, according to their different dates of receipt (T 683/06, T 2133/10; decision of the President dated 12 July 2007, OJ SE 3/2007, 7). In this case, as indicated on the first page, transmission (from Great Britain) had started at 22.57 hrs GMT. The time recorded by the EPO, at the bottom of each page, as marking the end of transmission was eleven seconds past midnight (CET), so the process had taken about three minutes, or about 20 seconds per page. If transmission had started at nearly 22.58 hrs, its speed was then around 13 seconds per page. At a rate of between 13 and 20 seconds, only the last page and possibly part of the penultimate one would have arrived after midnight. Form 2300 signed by the representative, the payment form and at least the first two pages of the notice of opposition – with at a minimum a reasoned novelty objection – had all certainly reached the EPO before midnight. The opposition had therefore been filed in due time under Art. 99(1) EPC, and complied with R. 76(1) and (2) EPC. It was therefore also admissible (R. 77(1) and (2) EPC).

### C. Procédure d'opposition

#### 1. Formation de l'opposition dans les délais

(CLB, IV.D.2.2)

Pendant la procédure de recours dans l'affaire **T 2061/12**, la requérante (titulaire du brevet) a contesté la formation et la recevabilité de l'opposition parce que celle-ci avait été déposée par télécopie et aurait été reçue à l'OEB à minuit et onze secondes le lendemain du dernier jour du délai d'opposition.

La chambre a rappelé qu'il convient de différencier lors de la réception d'un télécopie les éléments reçus avant minuit de ceux reçus après minuit. Une date de réception distincte leur est en effet attribuée à chacun (T 683/06, T 2133/10 ; Décision de la Présidente en date du 12 juillet 2007, JO éd. spéc. 3/2007, 7). L'envoi du télécopie depuis la Grande Bretagne a débuté à 22h57 (GMT), comme cela apparaît sur la première page. La transmission a duré environ trois minutes au vu de l'heure de fin de transmission du télécopie comme attesté par l'OEB en bas de chacune des pages à savoir : minuit et onze secondes (HEC). Une telle durée correspond à une vitesse de transmission de l'ordre de 20 secondes par page. En envisageant le début de l'envoi proche de 22h58, la vitesse de transmission devient de l'ordre de 13 secondes par page. Prenant en considération la plage estimée de vitesse de transmission de 13 à 20 secondes par page, seulement la dernière page et, éventuellement, une partie de l'avant-dernière page seraient arrivées après minuit. Le formulaire 2300 avec la signature du mandataire, le bordereau de paiement ainsi qu'au moins les deux premières pages de l'acte d'opposition dans lesquelles est motivée au moins une attaque de manque de nouveauté ont quant à eux bien été reçus à l'OEB avant minuit. L'opposition a donc été formée dans les délais prescrits à l'art. 99(1) CBE et a satisfait par la même occasion aux exigences de la règle 76(1) et (2) CBE. Elle était donc aussi recevable (règle 77(1) et (2) CBE).

## 2. Berichtigung der Namensangabe – Nachweis der ursprünglichen Absicht

(CLB, IV.D.2.2.4)

Die Anwendbarkeit von R. 139 EPÜ auf die Berichtigung des Namens des Einsprechenden wurde in **T 615/14** mit folgender Maßgabe bestätigt: Einem Antrag auf Berichtigung der Bezeichnung des Einsprechenden in der Einspruchsschrift ist nach R. 139 Satz 1 EPÜ stattzugeben, wenn dieser Antrag den in G 1/12 (Abl. 2014, A114) bestätigten Grundsätzen entspricht, d. h. insbesondere die ursprüngliche Absicht bei der Einspruchseinlegung widerspiegelt und nicht die Durchsetzung neuer Vorstellungen nach einem Sinneswandel oder weiter ausgestalteter Pläne ermöglichen soll, und wenn dies der wirklichen und nicht der vorgelieblichen Absicht des Beteiligten entspricht. Die ursprüngliche Absicht zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung kann auch anhand von nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Beweismitteln festgestellt werden.

## 3. Neuer Einspruchsgrund gegen geänderten Anspruch

(CLB, IV.D.3.4.3)

In **T 565/13** wurde der Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ weder in der Einspruchsschrift noch während des Einspruchsverfahrens geltend gemacht. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aber brachte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vor, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 1 nicht hinreichend offenbart sei. Die Kammer befand, dass Anspruch 3 des Antrags den Gegenstand von Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lediglich dahin gehend beschränkte, dass das beanspruchte Erzeugnis durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 herstellbar sein sollte, der mit Anspruch 13 in der erteilten Fassung identisch war. Der angebliche Mangel lag also bereits in den erteilten Ansprüchen vor. Unter diesen Umständen hätte ein solcher neuer Einspruchsgrund nur mit Zustimmung des Patentinhabers geprüft werden können (G 10/91), die aber nicht erteilt worden war. Somit konnte dieser neue Grund nicht in das Verfahren zugelassen werden.

## 2. Correction of opponent's name – evidence of original intention

(CLB, IV.D.2.2.4)

The availability of R. 139 EPC to correct the name of the opponent was confirmed by **T 615/14** as follows. A request to correct the designation of the opponent in the notice of opposition is allowable under R. 139, first sentence, EPC provided that it complies with the principles endorsed in G 1/12 (OJ 2014, A114), in particular that it reflects what was originally intended when filing the notice of opposition, that it does not give effect to a change of mind or development of plans and that it represents the opponent's actual rather than ostensible intention. The original intention at the time of filing the opposition can also be established on the basis of evidence submitted after the expiry of the opposition period.

## 3. Fresh ground for opposition against amended claim

(CLB, IV.D.3.4.3)

In **T 565/13** the ground under Art. 100(b) EPC had not been invoked in the notice of opposition, and was not raised during the opposition proceedings. The appellant (opponent) nevertheless argued during the oral proceedings before the board that the subject-matter of the claims of auxiliary request 1 was not sufficiently disclosed. The board found that claim 3 of the request limited the subject-matter of claim 1 of the patent as granted merely by requiring that the claimed product should be obtainable by the process of claim 1, which was identical to claim 13 as granted. The alleged deficiency was therefore already present in the claims as granted. Under these circumstances, such a fresh ground for opposition could only be examined with the consent of the respondent (G 10/91), which had not been given. Thus, this fresh ground could not be admitted into the proceedings.

## 2. Correction du nom de l'opposant – preuve du but poursuivi initialement

(CLB, IV.D.2.2.4)

Dans la décision **T 615/14**, il a été confirmé, sur la base des principes suivants, que le nom de l'opposant pouvait être corrigé en vertu de la règle 139 CBE. Il peut être fait droit, en vertu de la règle 139, première phrase CBE, à une requête en correction de la désignation de l'opposant dans l'acte d'opposition si elle satisfait aux principes énoncés dans la décision G 1/12 (JO 2014, A114), en particulier si elle reflète le but poursuivi initialement lorsque l'opposition a été formée, si elle n'est pas un moyen d'obtenir une modification de l'opinion d'une partie ou un développement de ses intentions, et si elle représente l'intention réelle de l'opposant, et non son intention prétendue. Le but poursuivi initialement lorsque l'opposition a été formée peut également être établi sur la base de preuves produites après l'expiration du délai d'opposition.

## 3. Nouveau motif d'opposition contre une revendication modifiée

(CLB, IV.D.3.4.3)

Dans l'affaire **T 565/13**, le motif énoncé à l'art. 100b) CBE n'avait pas été invoqué dans l'acte d'opposition, ni soulevé pendant la procédure d'opposition. Au cours de la procédure orale devant la chambre, le requérant (opposant) a néanmoins fait valoir que l'objet des revendications de la requête subsidiaire 1 n'était pas exposé de manière suffisante. La chambre a estimé que la revendication 3 de la requête limitait l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré du seul fait qu'elle exigeait que le produit revendiqué puisse être obtenu par le procédé de la revendication 1, laquelle était identique à la revendication 13 du brevet. L'insuffisance alléguée était par conséquent déjà présente dans les revendications du brevet. Dans ces conditions, ce nouveau motif d'opposition ne pouvait être examiné que si le titulaire y consentait (G 10/91), ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Le nouveau motif d'opposition ne pouvait donc pas être introduit dans la procédure.

#### 4. Verspätetes Vorbringen im Einspruchsverfahren

(CLB, IV.C.1.2.1)

In **T 1883/12** bestätigte die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Dokumente D5 bis D12 nicht zum Verfahren zuzulassen. Sie verwies auf die ständige Rechtsprechung, wonach eine Ermessensentscheidung wie die Zulassung bzw. Nichtzulassung verspätet eingereichter Beweismittel nur daraufhin überprüft werden kann, ob das Ermessen ordnungsgemäß, d. h. nach Maßgabe der richtigen Kriterien, ausgeübt wurde. Die maßgeblichen Kriterien für die Zulassung verspätet eingereichter Dokumente sind beispielsweise in den Richtlinien, E-V, 2 dargelegt. Demnach ist die Prima-facie-Relevanz das wichtigste (aber nicht das ausschließliche) Kriterium. Die Prima-facie-Relevanz wird anhand augenscheinlicher Fakten geprüft, d. h. ohne großen Ermittlungsaufwand; bei der Berücksichtigung und Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel ist der Verfahrensökonomie Rechnung zu tragen. Der Gedanke der Verfahrensökonomie kommt auch in dem gängigen Ansatz der Entscheidung T 1557/05 zum Ausdruck, verspätete Dokumente nicht zuzulassen, wenn sie prima facie nicht relevanter sind als der vorhandene Inhalt der Akte. Diesbezüglich fügte die Kammer hinzu, dass es auf die Relevanz für die zu beweisenden Tatsachen ankommt; sind verspätet eingereichte Dokumente dem ersten Anschein nach für diese Tatsachen nicht relevanter als bereits zugelassene Beweismittel und fügen sie diesen somit offenbar nichts hinzu, so ist es im Sinne der Verfahrensökonomie angemessen, sie nicht zuzulassen.

In **T 66/14** wurden die Dokumente D6 bis D11 nach Ablauf der Einspruchsfrist, jedoch vor dem in R. 116 (1) EPÜ genannten Zeitpunkt eingereicht, d. h. vor dem Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Die Kammer wies darauf hin, dass nach der Rechtsprechung Beweismittel, die vom Einsprechenden im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erst nach Ablauf der Neunmonatsfrist nach Art. 99 (1) EPÜ vorgebracht werden, grundsätzlich als verspätet im Sinne von Art. 114 (2) EPÜ angesehen

#### 4. Late-filed submissions in opposition proceedings

(CLB, IV.C.1.2.1)

In **T 1883/12** the board confirmed the decision of the opposition division that the documents D5 to D12 should not be admitted into the proceedings. The board referred to the established case law that a discretionary decision such as the admission or not of late-filed evidence is open to review only to determine whether or not discretion was exercised properly, that is according to the proper principles. The relevant criteria for whether or not to admit late-filed submissions were set out e.g. in the Guidelines, E-V.2, which mentioned *prima facie* relevance as the most important (but not exclusive) criterion. *Prima facie* relevance was ascertained on the face of the facts, i.e. with little investigative effort, which reflected the need for procedural expediency in considering, and admitting late-filed facts and evidence. The interest in procedural expediency was also expressed in the common approach of T 1557/05 not to admit late documents if *prima facie* no more relevant than what is already on file. In this regard the board added that relevance was decided in relation to facts to be proven, and if late documents, on the face of it, are no more relevant to that fact than admitted evidence and thus appeared to add nothing, it was perfectly reasonable in the interest of procedural economy not to admit them.

In **T 66/14** the opponent had submitted a number of documents after expiry of the nine-month opposition period under Art. 99(1) EPC but before the final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings within the meaning of R. 116(1) EPC. Referring to the case law, the board observed that evidence first submitted after expiry of the opposition period was generally to be regarded as late for the purposes of Art. 114(2) EPC, and that R. 116(1), fourth sentence, EPC was not to be understood to mean that a fresh period during which new evidence

#### 4. Moyens invoqués tardivement dans la procédure d'opposition

(CLB, IV.C.1.2.1)

Dans l'affaire **T 1883/12**, la chambre a confirmé la décision de la division d'opposition de ne pas admettre les documents D5 à D12 dans la procédure. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle une décision rendue dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, telle que l'admission ou non de preuves produites tardivement, ne peut être réexaminée que pour déterminer si le pouvoir d'appréciation a été exercé correctement, c'est-à-dire conformément aux principes applicables. Les critères pertinents pour admettre ou non des moyens invoqués tardivement sont exposés, par exemple, dans la partie E-V.2 des Directives, la pertinence de prime abord y étant présentée comme le critère le plus important (bien que non exclusif). La pertinence de prime abord est déterminée sur la base des faits, c'est-à-dire sans effort de recherche excessif, ce qui répond à la nécessité de prendre en considération les principes d'économie de la procédure lorsqu'il s'agit d'examiner et d'admettre des faits et des preuves produits tardivement. Le souci de l'économie de la procédure a également été exprimé dans la décision T 1557/05 qui a adopté l'approche courante selon laquelle il convient de ne pas admettre de documents produits tardivement si, de prime abord, ils ne sont pas plus pertinents que ceux déjà versés au dossier. À cet égard, la chambre a ajouté que la pertinence est décidée par rapport à des faits qui doivent être prouvés, et que si des documents produits tardivement ne sont pas de prime abord plus pertinents pour les faits en question que les preuves déjà admises et n'apportent donc manifestement rien de nouveau, il est tout à fait sensé de ne pas les admettre dans l'intérêt de l'économie de la procédure.

Dans l'affaire **T 66/14**, les documents D6 à D11 avaient été produits après l'expiration du délai d'opposition, mais avant la date visée à la règle 116(1) CBE, c'est-à-dire avant la date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La chambre a fait observer que, selon la jurisprudence, les preuves qui ne sont produites par l'opposant dans la procédure devant la division d'opposition qu'après l'expiration du délai de neuf mois défini à l'art. 99(1) CBE sont en principe considérées comme n'ayant pas été

werden. R. 116 (1) Satz 4 EPÜ ist dabei nicht so zu verstehen, dass mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine neue Frist in Gang gesetzt würde, innerhalb der neue Beweismittel eingereicht werden könnten, welche dann nicht als "verspätet" im Sinne von Art. 114 (2) EPÜ zu werten seien (s. T 841/08).

Neue Beweismittel, die nach dem Zeitpunkt gemäß R. 116 (1) EPÜ eingereicht werden, sind zum Verfahren zuzulassen, wenn eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts vorliegt. Dies war jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Kammer hatte daher die Frage zu beantworten, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen pflichtgemäß, d. h. nach Maßgabe der richtigen Kriterien, ausgeübt hatte. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass "die Dokumente D6 bis D11 nicht mehr relevant (sic) oder aufschlussreicher als die rechtzeitig eingereichten Entgegenhaltungen D1 bis D5" seien, weshalb sie "nach Art. 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben" könnten.

Die Kammer wies darauf hin, dass nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Einspruchsabteilung die Prima-facie-Relevanz der verspätet vorgebrachten Beweismittel zu prüfen hat. Für die Prüfung, ob eine Druckschrift prima facie relevant ist, ist es jedoch nicht entscheidend, ob sie von noch größerer Relevanz ist als eine früher eingereichte Druckschrift, sondern ob sie prima facie für den Ausgang des Falles entscheidend ist (s. T 1652/08). Dabei ist die verspätet eingereichte Druckschrift nicht isoliert vom Vortrag der sich auf sie stützenden Partei zu berücksichtigen. Vielmehr muss die Einspruchsabteilung bei ihrer Ermessensausübung berücksichtigen, welchen Einwand das verspätete Dokument untermauern soll.

##### 5. Anwendbarkeit der Regel 43 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren

(CLB, IV.D.4.1.4 c))

In T 830/11 hatte die Einspruchsabteilung einen Hilfsantrag gemäß Art. 114 (2) und R. 116 (2) EPÜ zurückgewiesen, weil die drei unabhängigen Vorrichtungsansprüche nicht den Erfordernissen von Art. 84 EPÜ 1973 (Knappheit) und R. 43 (2) EPÜ (mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie) genügten. Die Ansprüche bezogen sich weder auf

could be filed without being treated as late was triggered on issue of the summons to oral proceedings (see T 841/08).

New evidence submitted after the R. 116(1) EPC date had to be admitted if the subject of the proceedings had changed, but as that had not been the case here, the question was whether the opposition division had exercised its discretion properly, i.e. in accordance with the right criteria, in concluding that the documents in question were no more relevant or illuminating than those filed on time and could therefore be disregarded under Art. 114(2) EPC.

It was the boards' settled case law that an opposition division had to examine whether late-filed evidence was *prima facie* relevant. The decisive factor, however, was not whether such evidence was even more relevant than a previously filed document, but rather whether it was *prima facie* relevant for the outcome of the case (see T 1652/08). That could not be assessed in isolation from the arguments put forward by the party submitting the late document; in exercising its discretion, the opposition division had to consider what objection the late-filed document was supposed to substantiate.

##### 5. Applicability of Rule 43(2) EPC in opposition proceedings

(CLB, IV.D.4.1.4 c))

In T 830/11 the opposition division had refused to admit an auxiliary request under Art. 114(2) and R. 116(2) EPC because the three independent apparatus claims did not fulfil the requirements of Art. 84 EPC 1973 (conciseness) and R. 43(2) EPC (multiple independent claims in the same category). The claims related neither to interrelated products nor to

produites en temps utile au sens de l'art. 114(2) CBE. À cet égard, la quatrième phrase de la règle 116(1) CBE ne doit pas être interprétée en ce sens que la citation à la procédure orale déclenche un nouveau délai au cours duquel il serait possible de produire de nouvelles preuves qui ne seraient alors pas considérées comme n'ayant pas été produites "en temps utile" au sens de l'art. 114(2) CBE (cf. T 841/08).

Les nouvelles preuves produites après la date définie à la règle 116(1) CBE doivent être admises dans la procédure si un changement intervient dans les faits de la cause. Ce n'était toutefois pas le cas dans la présente affaire. La chambre devait donc déterminer si la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation correctement, c'est-à-dire conformément aux critères applicables. Dans sa décision, la division d'opposition avait conclu que "les documents D6 à D11 n'étaient pas plus pertinents, ni ne présentaient guère plus d'intérêt que les documents D1 à D5 déposés dans les délais" et qu'il était donc possible de "ne pas en tenir compte conformément à l'art. 114(2) CBE".

La chambre a indiqué que, selon une jurisprudence constante des chambres de recours, la division d'opposition devait vérifier si des preuves produites tardivement étaient de prime abord pertinentes. Dans le cadre de l'examen de la pertinence de prime abord d'un document, la question décisive n'est toutefois pas de savoir si celui-ci est encore plus pertinent qu'un document produit précédemment, mais s'il est de prime abord déterminant pour l'issue de l'affaire (cf. T 1652/08). À cet égard, il ne faut pas considérer le document produit à un stade tardif de la procédure séparément de la présentation de la cause par la partie qui s'appuie sur ledit document. Au contraire, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'opposition doit déterminer l'objection que le document produit tardivement est censé fonder.

##### 5. Champ d'application de la règle 43(2) CBE dans la procédure d'opposition

(CLB, IV.D.4.1.4 c))

Dans l'affaire T 830/11, la division d'opposition avait rejeté une requête subsidiaire en vertu de l'art. 114(2) et de la règle 116(2) CBE au motif que les trois revendications de dispositif indépendantes ne satisfaisaient pas aux exigences prévues à l'art. 84 CBE 1973 (concision) et à la règle 43(2) CBE (pluralité de revendications indépendantes de la même catégorie).



mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse noch auf verschiedene Verwendungen oder Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe. Die Kammer kam zu dem Urteil, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht korrekt ausgeübt habe, als sie in ihrer Entscheidung feststellte: "Art. 84 EPÜ 1973 und R. 43 (2) EPÜ müssen unabhängig davon erfüllt sein, dass Art. 82 EPÜ sich nur auf die Anmeldung bezieht". Dies würde nämlich bedeuten, dass die Entscheidung G 1/91 keinerlei Wirkung entfaltet, denn es liefe darauf hinaus, dass ein Antrag, der mehrere unabhängige Ansprüche umfasst, aus ebendiesem Grund zurückzuweisen wäre. Nach Auffassung der Kammer sind die Bedingungen der Knappheit in Art. 84 EPÜ 1973 und die Bestimmungen von R. 29 (2) EPÜ 1973 (R. 43 (2) EPÜ) im Einspruchsverfahren im Lichte von G 1/91, Nr. 4.2 der Gründe auszulegen: "Den Ordnungszwecken der Einheitlichkeit ist [...] bis zur Patenterteilung im Wesentlichen gedient. ... Sinn und Zweck sowohl der Einheitlichkeit wie des Einspruchs lassen es daher weder als notwendig noch als zweckmäßig erscheinen, dass einer etwaigen Uneinheitlichkeit im Einspruch noch Bedeutung zugemessen wird. Das Erfordernis der Einheitlichkeit hat mit dem Abschluss des Prüfungsverfahrens durch Patenterteilung seine Ordnungsfunktion erfüllt." R. 29 (2) EPÜ 1973 (R. 43 (2) EPÜ) sollte der Verteidigung des Patents in allen seinen Bestandteilen nicht entgegenstehen (vgl. T 263/05, ABl. EPA 2008, 329, und T 1416/04). Die Kammer hob hervor, dass sie nicht die generelle Anwendbarkeit von Art. 84 EPÜ 1973 (Knappheit) und von R. 29 (2) EPÜ 1973 (R. 43 (2) EPÜ) im Einspruchsverfahren infrage stelle. Sie sei nur der Auffassung, dass diese Vorschriften nicht für Anspruchssätze gälten, deren Gegenstand bereits im Patent in der erteilten Fassung beansprucht wurde.

different uses nor to alternative solutions to a particular problem. The board found that the opposition division had not exercised its discretion correctly. In its decision it had noted that "Art. 84 EPC 1973 and R. 43(2) EPC have to be fulfilled, regardless of the fact that Art. 82 EPC only relates to the application". This was tantamount to depriving decision G 1/91 of any effects, since it led to the finding that a request including a plurality of independent claims must be rejected for this very reason. In the board's judgement, the condition of conciseness of Art. 84 EPC 1973 and the provisions of R. 29(2) EPC 1973 (R. 43(2) EPC) had to be construed in opposition proceedings in the light of the finding in G 1/91, point 4.2 of the Reasons, that "the administrative purposes of unity are fulfilled in the main up to the time the patent is granted. ... In view of the object and purpose of both unity and opposition, it seems neither necessary nor appropriate to continue to attach importance to any lack of unity at the opposition stage. Once the examination procedure has been concluded with the grant of a patent, the requirement of unity has fulfilled its administrative function." R. 29(2) EPC 1973 (R. 43(2) EPC) should not constitute an obstacle to defending the patent in all its branches (cf. T 263/05, OJ 2008, 329, and T 1416/04). The board emphasised that it was not questioning the general applicability of Art. 84 EPC 1973 as to conciseness and of R. 29(2) EPC 1973 (R. 43(2) EPC) in opposition proceedings. It merely considered that these norms did not apply to sets of claims whose subject-matter was already claimed in the granted version of the patent.

Les revendications ne portaient ni sur des produits ayant un lien entre eux, ni sur différentes utilisations, ni sur des solutions alternatives à un problème particulier. La chambre a estimé que la division d'opposition n'avait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, cette dernière avait indiqué que "les exigences prévues à l'art. 84 CBE 1973 et à la règle 43(2) CBE [devaient] être satisfaites, indépendamment du fait que l'art. 82 CBE ne [concernait] que la demande". Cette position revenait à priver la décision G 1/91 de tout effet car elle amenait à conclure qu'une requête comportant une pluralité de revendications indépendantes doit être rejetée précisément pour cette raison. La chambre a retenu que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, la condition de concision énoncée à l'art. 84 CBE 1973 et les dispositions de la règle 29(2) CBE 1973 (règle 43(2) CBE) devaient être interprétées à la lumière du point 4.2 des motifs de la décision G 1/91 : "jusqu'à la délivrance du brevet, les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel. [...] Dès lors, si l'on considère la raison d'être et le but de la procédure d'opposition et de l'exigence d'unité, il n'est ni nécessaire ni utile d'attacher encore de l'importance à une éventuelle absence d'unité au stade de l'opposition. L'exigence d'unité a rempli sa fonction d'ordre administratif lorsque la procédure d'examen se clôt par la délivrance du brevet." La règle 29(2) CBE 1973 (règle 43(2) CBE) ne doit pas faire obstacle à la défense du brevet dans toutes ses branches (cf. T 263/05, JO 2008, 329, et T 1416/04). La chambre a souligné qu'elle ne remettait pas en question l'applicabilité générale de l'art. 84 CBE 1973 pour ce qui était de la concision, ni celle de la règle 29(2) CBE 1973 (règle 43(2) CBE) dans le cadre d'une procédure d'opposition. Elle a simplement considéré que ces dispositions ne s'appliquaient pas à des jeux de revendications dont l'objet avait déjà été revendiqué dans le brevet tel que délivré.

## 6. Klarheit der Änderung – Merkmal des erteilten Anspruchs aus dem Kontext gelöst – Anwendbarkeit von G 3/14

(CLB, IV.D.4.2.2)

Anspruch 1 des im Einspruchsbeschwerdeverfahren **T 248/13** eingereichten Hilfsantrags 1 bezog sich auf ein Verfahren zur Beeinflussung des Geschmacks einer Schokoladenmasse, wobei das Geschmacksattribut definiert war als "vom Konsumenten erkennbarer mit Schokolade assoziierter Geschmack im Gegensatz zu einem Schokoladengeschmacksverstärker oder einem vorherrschenden, dominierenden Geschmack, der sich vom Schokoladengeschmack unterscheidet". Die Kammer befand diese Definition für unklar und wies mit Verweis auf G 3/14 das Vorbringen des Patentinhabers zurück, dass die Änderung nicht nach Art. 84 EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren angegriffen werden könne, weil dieses Merkmal bereits im abhängigen Anspruch 15 in der erteilten Fassung vorliege. Tatsächlich enthielt auch der erteilte Anspruch 15 die mehrdeutigen Begriffe "vom Konsumenten erkennbar", "Schokoladengeschmacksverstärker" und "vorherrschender, dominierender Geschmack". Allerdings bezogen sich diese Begriffe nicht wie im streitigen Anspruch 1 auf die Zutat (Geschmacksattribut), die der Schokolade zugesetzt werden soll, sondern definierten im erteilten Anspruch 15 den Geschmack der fertigen Schokolade ("der erzeugten Schokolade"). Dadurch, dass diese Begriffe aus dem Kontext des erteilten Anspruchs 15 (fertige Schokolade) herausgelöst und im Kontext des streitigen Anspruchs 1 (Zutat, die der Schokolade zugesetzt werden soll) verwendet wurden, entstand eine zuvor nicht vorhandene Mehrdeutigkeit. Deshalb war diese Änderung nach Art. 84 EPÜ zu beanstanden, und der Hilfsantrag 1 wurde als unbegründet zurückgewiesen.

### D. Beschwerdeverfahren

#### 1. Zuständige Beschwerdekammer

(CLB, IV.E.2.3)

In **T 854/12** hatte die Kammer zu untersuchen, ob sie die Frage einer möglichen Unterbrechung nach R. 142 EPÜ in eigener Zuständigkeit entscheiden konnte oder diesbezüglich eine Entscheidung der Rechtsabteilung herbeiführen musste. Die Kammer stellte fest, dass eine mit der Entscheidung befassete Beschwerdekammer selbst entscheiden muss, ob aufgrund der

## 6. Clarity of amendment – feature of granted claim taken out of context – applicability of G 3/14

(CLB, IV.D.4.2.2)

Claim 1 of auxiliary request 1 filed in opposition appeal proceedings **T 248/13** was to a process for manipulating the flavour of a single mass of chocolate, in which the flavour attribute was defined as "a consumer-recognisable flavour associated with chocolate, other than chocolate flavour enhancement or an overriding, dominant flavour different to chocolate". The board found this definition to be unclear and, with reference to G 3/14, rejected the proprietor's argument that the amendment could not be attacked under Art. 84 EPC in opposition appeal proceedings since this feature was already present in dependent claim 15 as granted. It was true that claim 15 as granted also contained the ambiguous terms "consumer-recognisable", "chocolate flavour enhancement" and "overriding, dominant flavour". However, unlike claim 1 in issue, where these terms referred to the ingredient (flavour attribute) to be added to the chocolate, in claim 15 as granted they defined the flavour of the final chocolate ("chocolate however manufactured"). By taking these terms out of the context in claim 15 as granted (final chocolate) and placing them in the context of claim 1 in issue (ingredient to be added to the chocolate) a new ambiguity was introduced that was not present before. Therefore this amendment was objectionable under Art. 84 EPC, and auxiliary request 1 was held not allowable.

### D. Appeal procedure

#### 1. Board competent to hear a case

(CLB, IV.E.2.3)

The question for the board in **T 854/12** was whether it was competent to decide itself whether proceedings had been interrupted under R. 142 EPC, or had to arrange for the Legal Division to take a decision in this regard. It found that a decision-making board had to ascertain for itself whether, based on the facts submitted and any additional facts it had had to investigate of its own

## 6. Clarté de la modification – caractéristique d'une revendication du brevet tel que délivré prise hors contexte – applicabilité de la décision G 3/14

(CLB, IV.D.4.2.2)

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 présentée dans le cadre de la procédure de recours sur opposition **T 248/13** portait sur un procédé de manipulation de l'arôme d'une masse unique de chocolat, dans laquelle l'arôme était caractérisé comme suit : "un arôme associé à du chocolat reconnaissable par le consommateur, différent d'un exhausteur d'arôme du chocolat, ou un puissant arôme prédominant différent du chocolat". La chambre a trouvé cette définition peu claire et, se référant à la décision G 3/14, a rejeté le moyen invoqué par le titulaire du brevet selon lequel la modification ne pouvait être attaquée au titre de l'art. 84 CBE dans le cadre d'une procédure de recours sur opposition, car cette caractéristique était déjà présente dans la revendication dépendante 15 du brevet tel que délivré. Certes, cette revendication 15 contenait également les termes ambigus "reconnaisable par le consommateur", "exhausteur d'arôme du chocolat" et "puissant arôme prédominant". Cependant, à la différence de la revendication 1 en question, dans laquelle ces termes renvoyaient à l'ingrédient (caractéristiques de l'arôme) à ajouter au chocolat, dans la revendication 15 du brevet, ils définissaient l'arôme du chocolat final ("chocolat fabriqué d'une quelconque manière"). Le fait de tirer ces termes hors du contexte de la revendication 15 du brevet (chocolat final) et de les placer dans le contexte de la revendication 1 en question (ingrédient à ajouter au chocolat) a introduit une nouvelle ambiguïté, jusqu'alors absente. Par conséquent, cette modification était contestable au titre de l'art. 84 CBE et la requête subsidiaire 1 a été rejetée.

### D. Procédure de recours

#### 1. Chambre de recours compétente

(CLB, IV.E.2.3)

Dans l'affaire **T 854/12**, la chambre devait examiner si elle pouvait trancher elle-même la question d'une éventuelle interruption en vertu de la règle 142 CBE, ou si elle devait veiller à ce que la division juridique statue à ce sujet. La chambre a constaté qu'une chambre de recours chargée de statuer doit décider elle-même si, compte tenu des faits qui ont été exposés et des éventuels faits

vorgetragenen und gegebenenfalls von Amts wegen ergänzend zu ermittelnden Fakten die Voraussetzungen einer Unterbrechung vorliegen, sofern dies eine Vorfrage für die zu treffende Entscheidung darstellt.

Daher sah die Kammer keinen Anlass, zunächst die Rechtsabteilung zu beteiligen, obwohl schon der Beschluss des Präsidenten vom 10. März 1989 (ABl. 1989, 177) die Vorschrift enthielt:

"1. Für folgende Aufgaben ist nur die Rechtsabteilung zuständig: ...

1.2 Patentregister ... b) Unterbrechung und Wiederaufnahme des Verfahrens (Regel 90 EPÜ)."

Ebenso war die Juristische Kammer bereits in J 49/92, J 26/95 und J 12/98 verfahren, wobei sich die Beschwerde in den beiden letztgenannten Fällen jeweils gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung richtete. Auch Technische Beschwerdekammern hatten die Frage, ob eine Unterbrechung eingetreten ist, von jeher selbst geprüft, vgl. etwa T 315/87, T 15/01, T 65/05, T 1476/05, T 710/06, T 1451/06.

Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass daneben zwar auch die Möglichkeit besteht, dass die Rechtsabteilung direkt mit einem Antrag befasst wird, über die Eintragung einer Unterbrechung des Verfahrens im Register zu entscheiden. Ihre Zuständigkeit für Registereintragungsentscheidungen ergibt sich direkt aus Art. 20 EPÜ. Für das vorliegende Verfahren kann es jedoch offenbleiben, ob der Rechtsabteilung eine derartige eigene erstinstanzliche Entscheidungskompetenz tatsächlich noch zukommt, wenn bereits ein Beschwerdeverfahren anhängig ist. Denn da die Registereintragung weder konstitutiv wirkt, noch an dieser oder anderer Stelle im EPÜ vorgesehen ist, dass die Beschwerdekammer bei ihrer Verpflichtung, Unterbrechungstatbestände von Amts wegen zu berücksichtigen an die Entscheidung anderer Entscheidungsträger gebunden wäre, kommt die Beschwerdekammer ohnehin nicht umhin, eine eigenständige Entscheidung über das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Unterbrechungsvoraussetzungen zu treffen.

Die Beschwerdekammern werden ihrer sich aus Art. 21 (1) EPÜ ergebenden Zuständigkeit für das Beschwerdeverfahren, sowohl im Hinblick auf die Entscheidung in der Sache, als auch auf die zur Verfahrensführung erforderlichen Nebenfragen, auch nicht durch die Zuständigkeit der Rechtsabteilung

motion, the conditions for an interruption had been met, if its decision depended on this point.

It thus saw no reason to involve the Legal Division first, even though the decision of the President of the European Patent Office dated 10 March 1989 (OJ 1989, 177) provided:

"1. Sole responsibility for the following duties shall be vested in the Legal Division: ...

1.2 Register of Patents ... (b) Interruption and resumption of proceedings (Rule 90 EPC)."

That was how the Legal Board of Appeal had proceeded in J 49/92, J 26/95 and J 12/98 (the appeals in the last two cases having been filed against examining division decisions). Technical boards of appeal too had always examined themselves whether proceedings had been interrupted (see for example, T 315/87, T 15/01, T 65/05, T 1476/05, T 710/06, T 1451/06).

The board conceded that there was the additional option of directly asking the Legal Division to decide whether to enter an interruption of proceedings in the European Patent Register; its responsibility for decisions in respect of Register entries arose directly from Art. 20 EPC. But it could remain open in this case whether or not the Legal Division, as a first-instance body, was indeed still also competent to take the actual decision to be entered once an appeal was already pending. Making an entry in the Register was not constitutive, and neither Art. 20 nor any other provision of the EPC bound the board to follow other departments' decisions whenever it had to consider interruptions of proceedings of its own motion. It therefore had to decide for itself anyway whether the conditions for an interruption had been met.

Besides, the Legal Division's responsibility for decisions in respect of Register entries under Art. 20 EPC could not be regarded as relieving the boards of their responsibility under Art. 21(1) EPC for handling appeal proceedings. That responsibility covered both deciding on the

qui doivent être déterminés d'office à titre complémentaire, les conditions préalables dont dépend l'interruption sont réunies, dans la mesure où il s'agit d'une question préalable à trancher en vue de la décision à prendre.

La chambre a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire d'abord intervenir la division juridique, et ce bien que la décision du Président de l'Office, en date du 10 mars 1989 (JO 1989, 177), dispose que :

"1. Les tâches suivantes relèvent de la seule compétence de la division juridique : ...

1.2 Registre des brevets ... b) Interruption et reprise de la procédure (règle 90 CBE)."

La chambre de recours juridique avait déjà procédé de cette manière dans les affaires J 49/92, J 26/95 et J 12/98, même si, dans ces deux dernières, le recours était dirigé contre une décision de la division d'examen. De plus, les chambres de recours techniques avaient toujours examiné elles-mêmes la question de savoir si la procédure était interrompue (cf. par exemple T 315/87, T 15/01, T 65/05, T 1476/05, T 710/06 et T 1451/06).

La chambre a indiqué qu'il était certes également possible de confier à la division juridique le soin de statuer elle-même sur l'inscription d'une interruption de la procédure au Register, sa compétence en matière de décisions relatives aux mentions à porter sur le Register découlant directement de l'art. 20 CBE. Dans la présente procédure, il n'était toutefois pas nécessaire d'établir si la division juridique était réellement encore compétente pour statuer elle-même en tant qu'instance du premier degré, dans la mesure où une procédure de recours était déjà en instance. Étant donné que l'inscription au registre n'a pas d'effet constitutif et que la CBE ne prévoit pas non plus qu'une chambre de recours, dans le cadre de son obligation de tenir compte d'office des faits concernant une interruption, soit liée par la décision d'autres instances, la chambre était nécessairement amenée à décider elle-même si les conditions d'une interruption étaient ou non réunies.

La compétence de la division juridique pour "toute décision relative (...) aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets", telle qu'elle découle de l'art. 20 CBE, n'a pas non plus pour effet de dessaisir les chambres de recours de la compétence qui leur incombe en vertu de l'art. 21(1)

für "Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen im Europäischen Patentregister" gemäß Art. 20 EPÜ enthoben.

## 2. Form und Frist der Beschwerde – Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

(CLB, IV.E.2.5.3)

In T 1325/15 befasste sich die Kammer mit der Frage, ob eine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgen (s. auch T 2017/12, ABl. 2014, A76 und T 1553/13, ABl. 2014, A84). Das EPÜ sieht zwar keine Bindungswirkung von Präzedenzfällen vor, doch ist es nach den Grundsätzen der Rechtssicherheit und der einheitlichen Rechtsanwendung geboten, dass eine Kammer auch frühere Entscheidungen berücksichtigt. Die Kammer sah keinen zwingenden Grund, von dem bewährten Ansatz abzuweichen, wonach eine nicht fristgerecht eingelegte Beschwerde als nicht eingelegt gilt. In zahlreichen Bestimmungen des EPÜ ist festgelegt, dass ein bestimmtes Dokument innerhalb einer bestimmten Frist oder "rechtzeitig" einzureichen ist. In fast allen Fällen gibt das EPÜ dabei die Rechtsfolge für die nicht "rechtzeitige" Einreichung an, ohne allerdings zwischen verspäteter Einreichung und unterlassener Einreichung zu unterscheiden. Die allgemeine Regel lautet deshalb, dass die verspätete Einreichung eines Dokuments genauso behandelt wird wie die unterlassene Einreichung (eine mögliche Ausnahme sei die Prioritätsfrist nach Art. 87 (1) EPÜ). Gemäß Art. 108 Satz 1 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzulegen. Wenn keine Beschwerde eingelegt wird, liegt auch keine Beschwerde vor. Die Kammer hielt es zwar nicht für abwegig, R. 101 (1) EPÜ dahin gehend auszulegen, dass eine verspätet eingelegte Beschwerde zu einer unzulässigen Beschwerde führt, befand jedoch angesichts der allgemeinen Regel, wonach kein Unterschied zwischen der verspäteten Einreichung und der unterlassenen Einreichung eines Dokuments gemacht wird, dass keine Beschwerde vorliegt, wenn die Beschwerde nicht rechtzeitig eingereicht wird (oder als nicht rechtzeitig eingereicht gilt). Der von ihr verfolgte Ansatz werde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zwar nicht immer konsequent angewandt, entspreche aber der Argumentation früherer Entscheidungen.

substantive merits of an appeal and settling any ancillary procedural matters.

## 2. Form and time limit of appeal – appeal filed within the time limit

(CLB, IV.E.2.5.3)

In T 1325/15 the board addressed the question whether an appeal had to be found inadmissible or deemed not to have been filed if the notice of appeal was filed, and the appeal fee paid, only after expiry of the time limit for filing the notice of appeal (see also T 2017/12, OJ 2014, A76, and T 1553/13, OJ 2014, A84). The board held that, although there was no doctrine of binding precedent under the EPC, the principles of legal certainty and uniform application of the law required a board to take into account earlier decisions. The board saw no compelling reason to deviate from the established approach of regarding an appeal filed out of time as deemed not to have been filed. Numerous provisions of the EPC specified that a certain document had to be filed within a particular time period or "in due time". In almost all cases, the EPC specified the legal consequence of not filing the document "in due time" without, however, distinguishing between late filing and non-filing. Thus, the general rule was that the late filing of a document was treated in the same way as its non-filing (a possible exception being the special case of the priority period of Art. 87(1) EPC). Art. 108, first sentence, EPC required that notice of appeal be filed within two months of notification of the decision. If no notice of appeal was filed, no appeal came into existence. Although the position that R. 101(1) EPC means that a late-filed notice of appeal brings into existence an inadmissible appeal might be not unreasonable, the board considered, in view of the general rule that no distinction was to be made between the late filing and the non-filing of a document, that no appeal exists where a notice of appeal was not (deemed to be) filed in due time. The board noted that its approach, although not always consistently applied in the jurisprudence of the boards of appeal, was also in line with the reasoning in earlier decisions that an appeal was deemed not to have been filed where the appeal fee had been paid in time but the notice of appeal had been filed only after expiry of the two-month period of Art. 108(1) EPC (see in particular J 19/90, points 1.2.2 and 4 of the Reasons; T 445/98, points 1.2, 5, 6

CBE pour la procédure de recours, tant en ce qui concerne la décision sur le fond que s'agissant des questions secondaires qui doivent être clarifiées en vue de la conduite de la procédure.

## 2. Forme et délai du recours – introduction du recours dans les délais

(CLB, IV.E.2.5.3)

Dans l'affaire T 1325/15, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si un recours devait être considéré comme irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé lorsque la formation du recours et le paiement de la taxe de recours n'ont lieu qu'après l'expiration du délai de recours (cf. également T 2017/12, JO 2014, A76, et T 1553/13, JO 2014, A84). La chambre a estimé que malgré l'absence de doctrine du précédent dans le cadre de la CBE, les principes de sécurité juridique et d'application uniforme du droit exigent qu'une chambre tienne compte de décisions antérieures. Elle a jugé qu'il n'y avait pas de raison sérieuse de s'écarter de l'approche établie, selon laquelle un recours formé après l'expiration des délais applicables est réputé ne pas avoir été formé. De nombreuses dispositions de la CBE précisent qu'une pièce particulière doit être produite dans un délai défini ou "dans les délais". Dans la quasi-totalité des cas, la CBE définit la conséquence juridique du défaut de production "dans les délais", sans toutefois établir de distinction entre la production tardive et la non-production. De manière générale, la production tardive d'une pièce est donc traitée de la même manière que sa non-production (sauf, éventuellement, dans le cas particulier du délai de priorité au titre de l'art. 87(1) CBE). L'art. 108, première phrase CBE exige que le recours soit formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Si aucun acte de recours n'a été déposé, il n'y a jamais eu de recours. Il n'est certes pas déraisonnable d'interpréter la règle 101(1) CBE comme signifiant qu'un acte de recours déposé tardivement fait naître un recours irrecevable, mais, au vu de la règle générale consistant à ne faire aucune distinction entre la production tardive et la non-production d'une pièce, la chambre a estimé qu'il n'existe aucun recours lorsque ce dernier n'a pas été formé ou n'est pas réputé formé dans les délais. La chambre a noté que son approche, bien qu'elle ne soit pas toujours appliquée de manière uniforme dans la jurisprudence des chambres de recours, est également conforme au raisonnement, suivi dans des décisions

gen, wonach eine Beschwerde als nicht eingelegt gilt, wenn zwar die Beschwerdegebühr fristgerecht entrichtet, aber die Beschwerde erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist gemäß Art. 108 (1) EPÜ eingelegt wurde (s. insbesondere J 19/90, Nrn. 1.2.2 und 4 der Gründe; T 445/98, Nrn. 1.2, 5, 6 und 7 der Gründe; sowie T 778/00, ABl. 2001, 554, Nr. 6 der Gründe). Im vorliegenden Fall galt die Beschwerde deshalb als nicht eingelegt, und die Beschwerdegebühr wurde zurückgezahlt.

### 3. Reformatio in peius – Ausnahme vom Verschlechterungsverbot

(CLB, IV.E.3.1.8)

In T 2129/14 ging es um eine unzulässige Änderung, die vier Elemente des beanspruchten Systems und deren Verhältnis zueinander betraf. Gegenüber dem Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Antrags wurden im Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags drei Merkmale gestrichen. Damit wurde der Schutzbereich gegenüber dem Antrag erweitert, auf dessen Grundlage das Patent aufrechterhalten worden wäre, wenn der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer keine Beschwerde eingelegt hätte. Unter diesen Umständen war der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt, als wenn er keine Beschwerde eingelegt hätte. Für den vorliegenden Fall galten dieselben Umstände wie in G 1/99, wo die Große Beschwerdekammer befunden hatte, dass "grundsätzlich ... ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden [muss]". Grundsätzlich wäre also die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer anwendbar, und das Patent müsste widerrufen werden. Allerdings hatte die Große Beschwerdekammer auch befunden, dass "von diesem Grundsatz ... ausnahmsweise abgewichen werden [kann], um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geänderter Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste".

Die Große Beschwerdekammer legte die Bedingungen fest, unter denen diese Ausnahmeregelung greift. Die Kammer merkte an, dass es sich dabei um drei sequenzielle Bedingungen

and 7 of the Reasons; and T 778/00, OJ 2001, 554, point 6 of the Reasons). In the case before the board, the appeal was thus deemed not to have been filed and the appeal fee was reimbursed.

### 3. Reformatio in peius – exception to the prohibition

(CLB, IV.E.3.1.8)

In T 2129/14 the inadmissible amendment concerned four elements of the claimed system and some relationships between them. Compared with claim 1 of the request found allowable by the opposition division, in claim 1 of the second auxiliary request three features were deleted. As a result, the protection was extended with respect to that of the request on the basis of which the patent would have been maintained if the opponent and sole appellant had not appealed. Under such circumstances the opponent and sole appellant was in a worse situation than if it had not appealed. The present case fell under the same circumstances as in G 1/99, in which the Enlarged Board held that "in principle, an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, must be rejected". Hence, in principle, the conclusion of the Enlarged Board would apply and the patent would have to be revoked. However, the Enlarged Board also held that "an exception to this principle may be made in order to meet an objection put forward by the opponent (appellant) or the board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the opposition division in its interlocutory decision."

The Enlarged Board laid down the conditions under which the exception may be made. The board noted that the three conditions laid down by the Enlarged Board are sequential. Further,

antérieures, selon lequel un recours est réputé non formé lorsque la taxe de recours a été acquittée dans les délais, mais que l'acte de recours n'a été déposé qu'après l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'art. 108(1) CBE (cf. en particulier J 19/90, points 1.2.2 et 4 des motifs ; T 445/98, points 1.2, 5, 6 et 7 des motifs ; et T 778/00, JO 2001, 554, point 6 des motifs). Dans l'affaire traitée par la chambre, le recours était donc réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours a été remboursée.

### 3. Reformatio in peius – exception à l'interdiction

(CLB, IV.E.3.1.8)

Dans l'affaire T 2129/14, la modification irrecevable concernait quatre éléments du système revendiqué et certaines interactions entre eux. Trois caractéristiques avaient été supprimées dans la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire par rapport à la revendication 1 de la requête jugée admissible par la division d'opposition. La protection était par conséquent plus large que celle conférée par la requête sur la base de laquelle le brevet aurait été maintenu si l'opposant et unique requérant n'avait pas formé de recours. Dans ces circonstances, l'opposant et unique requérant était dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La présente affaire entraine dans le cadre de l'affaire G 1/99, dans laquelle la Grande Chambre de recours avait considéré qu'"en principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours". En principe, la conclusion de la Grande Chambre de recours aurait donc dû s'appliquer et le brevet aurait dû être révoqué. La Grande Chambre de recours avait toutefois également estimé qu'il peut "être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant (requérant) ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire".

La Grande Chambre de recours avait énoncé les conditions dans lesquelles cette exception pouvait être appliquée. La chambre a fait observer que les trois conditions définies par la Grande

handle. In Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags seien Merkmale hinzugekommen, die auch das Verhältnis der vier Elemente des Systems zueinander betreffen. Jedes Erfordernis, das durch Streichung der unzulässigen Änderung verloren gegangen sei, müsse zusammen mit den hinzugekommenen Merkmalen im Lichte der in G 1/99 definierten Bedingungen betrachtet werden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Änderungen die Bedingungen für die Ausnahmeregelung nach G 1/99 erfüllten - womit die Streichung der früheren unzulässigen Änderungen möglich wurde - und damit gewährbar waren.

#### 4. Verspätetes Vorbringen im Beschwerdeverfahren

##### 4.1 Relevanzprüfung

(CLB, IV.C.1.3.7)

In **T 2054/11** erfolgte die Einreichung des Auszugs D14 aus einem Fachbuch vier Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Nach Auffassung des Einsprechenden (Beschwerdeführers) sei D14 für ihn erst jetzt zugänglich gewesen, dessen Inhalt leicht erfassbar und in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 wie aufrechterhalten hoch relevant. Die Kammer war der Ansicht, dass das Auffinden eines Fachbuchs, offenbar für Maschinenbaustudenten, die extreme Verspätung seiner Vorlage, nämlich über sechs Jahre nach Einspruchseinlegung, wohl nicht rechtfertigen konnte. Darüber hinaus wäre es zu diesem Verfahrenszeitpunkt weder für den Patentinhaber (Beschwerdeführer) noch für die Kammer zumutbar bzw. fair gewesen, auf die verspätete Vorlage von D14 während der Verhandlung angemessen zu reagieren. Der Patentinhaber erwog zu Recht, als Reaktion weitere Hilfsanträge zu stellen. Dies hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Verlegung der Verhandlung geführt, da eine Diskussion der neuen Sachlage in Bezug auf neu zuzulassende Hilfsanträge über den Rahmen der Verhandlung hinausgegangen wäre. Zur angeblich hohen Relevanz von D14 verwies die Kammer auf den Umstand, dass es im Beschwerdeverfahren nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und insbesondere unmittelbar vor bzw. während der Verhandlung auf die Relevanz bei der Frage der Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von späten Änderungen des Vorbringens einer Partei de facto nicht mehr ankommt (vgl. Art. 13 (3) VOBK). Eine

the board noted that in claim 1 of the second auxiliary request features had been added which also involved some relationships between the four elements of the system. In the board's opinion, each of the requirements lost by deleting the inadmissible amendment has to be considered together with the added features in the light of the conditions established in G 1/99. The board came to the conclusion that the amendments fell within the conditions for an allowable exception under G 1/99, allowing the deletion of the former inadmissible amendments, and were therefore allowable.

#### 4. Late-filed submissions in appeal proceedings

##### 4.1 Relevance

(CLB, IV.C.1.3.7)

In **T 2054/11** the opponent (appellant) had produced an extract from a textbook for students of mechanical engineering only four days before the oral proceedings, asserting that it had only just been able to obtain it, that its content was easy to grasp and that it was highly relevant for deciding whether claim 1 as maintained was inventive. The board, however, could not see how its extremely late production, six years after the opposition had been filed, could possibly be justified by the time needed to find a textbook. It would anyway be unreasonable and unfair at this stage to expect either the proprietor (appellant) or the board to deal appropriately with the late-filed extract during the oral proceedings. The proprietor had understandably considered filing additional auxiliary requests, but this would most likely have meant adjourning the oral proceedings because it would have been impossible to discuss the situation arising from such new requests within the time available. As to the argument that the extract was highly relevant, the board observed that, once oral proceedings on appeal had been arranged, and especially just before or during those proceedings, whether or not late-filed amendments to a party's case could be considered no longer depended in practice on whether they were relevant (see Art. 13(3) RPBA). Accordingly, the board could see no reason to admit the extract.

Chambre sont consécutives. De plus, la chambre a constaté que la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire contenait des caractéristiques supplémentaires qui impliquaient également des interactions entre les quatre éléments du système. Du point de vue de la chambre, chacune des exigences éliminées lors de la suppression de la modification irrecevable devait être examinée avec les caractéristiques supplémentaires, à la lumière des conditions formulées dans la décision G 1/99. La chambre a conclu que les modifications étaient admissibles, puisqu'elles remplissaient les conditions déterminant l'application de l'exception prévue dans la décision G 1/99 et que les modifications irrecevables antérieures pouvaient dès lors être supprimées.

#### 4. Moyens invoqués tardivement dans la procédure de recours

##### 4.1 Pertinence

(CLB, IV.C.1.3.7)

Dans l'affaire **T 2054/11**, le document D14, extrait d'un ouvrage spécialisé, avait été produit quatre jours avant la procédure orale devant la chambre. L'opposant (requérant) avait prétendu que c'est seulement à cette date qu'il avait eu accès pour la première fois au document D14, dont le contenu était facilement compréhensible et particulièrement pertinent pour déterminer si la revendication 1 telle que maintenue impliquait une activité inventive. La chambre a estimé que la recherche d'un ouvrage spécialisé, manifestement destiné à des étudiants en génie mécanique, ne pouvait justifier le retard considérable avec lequel il avait été présenté, à savoir plus de six ans après que l'opposition avait été formée. En outre, à ce stade de la procédure, il n'aurait été ni acceptable, ni équitable d'attendre du titulaire du brevet (opposant) ou de la chambre qu'ils réagissent de manière appropriée pendant la procédure orale au document produit tardivement. Le titulaire du brevet avait envisagé, à juste titre, de présenter en réponse des requêtes subsidiaires supplémentaires, ce qui aurait très probablement entraîné un report de la procédure orale, étant donné qu'une discussion sur la nouvelle situation découlant de ces nouvelles requêtes subsidiaires aurait dépassé le cadre de la procédure orale. Concernant le prétendu haut degré de pertinence du document D14, la chambre a fait observer qu'au stade du recours, après la fixation de la date de la procédure orale, et en particulier juste avant, voire pendant cette procédure, la question de savoir si des

Zulassung von D14 ins Verfahren kam für die Kammer folglich nicht in Betracht.

In **T 2471/13** hätten das mit der Beschwerdebegründung eingereichte Dokument zum Stand der Technik und die darauf beruhenden Einwände im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt werden können und sollen. Die Kammer entschied, das Dokument ungeachtet seiner möglichen Relevanz nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 114 (2) EPÜ und Art. 12 (4) VOBK).

In **T 340/12** ließ die Kammer das verspätet eingereichte Dokument zum Verfahren zu und erklärte, dass in diesem Fall die *prima facie* hohe Relevanz des Dokuments Vorrang vor dem Verfahrensaspekt seiner verspäteten Einreichung haben sollte.

#### 4.2 Artikel 12 (4) VOBK – Allgemeine Grundsätze

(CLB, IV.E.4.3.1)

In **T 1873/11** folgte die Kammer nicht der Behauptung des Beschwerdeführers, dass die Verwendung des Begriffs "Befugnis" in Art. 12 (4) VOBK (im Gegensatz zu dem Begriff "Ermessen" in Art. 13 (1) VOBK) eine Ermessungsentscheidung durch die Kammer ausschließe. Die Kammer wies darauf hin, dass der Begriff "Befugnis" vielmehr gerade die Entscheidungsmöglichkeit impliziert, Anträge etc. unter bestimmten, in der Verfahrensordnung genannten Umständen nicht ins Verfahren zuzulassen, wobei eine Nichtzulassung selbstverständlich einer Begründung bedarf. Der Begriff "Befugnis" drückt daher lediglich aus, dass für die Kammer auch dann keine Verpflichtung zur Nichtzulassung besteht, wenn die in Absatz 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Nach Auffassung der Kammer, die mit der Rechtsprechung der Kammern übereinstimmt, handelt es sich daher um eine Ermessensentscheidung.

#### 4.3 Mitteilungen der Beschwerdekammern

(CLB, IV.C.1.3.9)

Mitteilungen der Beschwerdekammern nach Art. 15 (1) VOBK dienen der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung; sie sind keine Aufforderung an die Verfahrensbeteiligten, weitere Vorbringen oder Anträge einzureichen (**T 1459/11**).

In **T 2471/13** the prior art document filed with the statement of grounds and objections based thereon could and should have been filed in first-instance proceedings. The board decided not to admit the document into the proceedings, irrespective of its potential relevance (Art. 114(2) EPC and Art. 12(4) RPBA).

In **T 340/12** the board admitted the late-filed document into the proceedings and stated that in this case the *prima facie* high relevance of the document should take precedence over the procedural aspect of its late filing.

#### 4.2 Article 12(4) RPBA – general principles

(CLB, IV.E.4.3.1)

In **T 1873/11** the board rejected the appellant's contention that the use of "power" in Art. 12(4) RPBA (as opposed to "discretion" in Art. 13(1) RPBA) prevented it from taking a decision at its discretion. Rather, "power" implied the very ability to decide not to admit requests, etc. in certain circumstances specified in the RPBA, even if any such refusal to admit them naturally had to be supported by reasons. All that could be inferred from "power" was that the board was under no obligation to refuse admission even where the conditions set out in Art. 12(4) RPBA were met. The board therefore took the view – in line with the boards' case law – that it had discretion to decide on the matter.

#### 4.3 Communication of a board of appeal

(CLB, IV.C.1.3.9)

The purpose of a communication of a board of appeal pursuant to Art. 15(1) RPBA is to prepare the oral proceedings; it is not an invitation to the parties to make further submissions or to file further requests (**T 1459/11**).

modifications apportées tardivement aux moyens invoqués par une partie devaient ou non être prises en compte, ne dépendait plus de leur pertinence (cf. art. 13(3) RPCR). Il était par conséquent exclu pour la chambre d'admettre le document D14 dans la procédure.

Dans l'affaire **T 2471/13**, le document de l'état de la technique qui accompagnait le mémoire exposant les motifs du recours et les objections se fondant sur ce document auraient dû et auraient pu être produits au cours de la procédure de première instance. La chambre a décidé de ne pas admettre le document dans la procédure, sans tenir compte de sa pertinence potentielle (art. 114(2) CBE et art. 12(4) RPCR).

Dans l'affaire **T 340/12**, la chambre a admis dans la procédure le document produit tardivement et indiqué que le fait que ce document présente de prime abord un haut degré de pertinence l'emportait sur l'aspect procédural de son dépôt tardif.

#### 4.2 Article 12(4) RPCR – principes généraux

(CLB, IV.E.4.3.1)

Dans l'affaire **T 1873/11**, la chambre n'a pas retenu l'argument du requérant selon lequel l'utilisation du terme "pouvoir" à l'art. 12(4) RPCR (et non du terme "appréciation" comme à l'art. 13(1) RPCR) excluait que la chambre statue en exerçant son pouvoir d'appréciation. La chambre a fait observer qu'au contraire, le terme "pouvoir" impliquait justement la possibilité de décider de ne pas admettre des requêtes dans la procédure, dans certains cas énumérés par le RPCR, étant entendu qu'une telle décision doit être motivée. Le terme "pouvoir" signifie seulement que la décision de ne pas admettre des requêtes ne s'impose pas à la chambre, même lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies. La chambre a donc estimé, en accord avec la jurisprudence des chambres de recours, qu'il était bien question d'une décision rendue dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

#### 4.3 Notification des chambres de recours

(CLB, IV.C.1.3.9)

La finalité d'une notification d'une chambre de recours au titre de l'art. 15(1) RPCR est de préparer la procédure orale et non d'inviter les parties à présenter de nouveaux moyens ou de nouvelles requêtes (**T 1459/11**).

#### 4.4 Nicht substantiierte Anträge

(CLB, IV.E.4.2.4)

In einigen Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, dass nicht substantiierte Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen sind.

Gemäß Art. 12 (2) VOBK müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten. Es ist insbesondere anzugeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung abzuändern oder zu bestätigen. Der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist in ihrer Gesamtheit zu entnehmen, dass das Beschwerdeverfahren primär ein schriftliches ist, wobei Art. 12 (2) VOBK festlegt, dass das vollständige Vorbringen der Beteiligten bereits zu Beginn des Verfahrens zu erfolgen hat. Zweck dieser Bestimmung ist es, ein faires Verfahren für alle Beteiligten sicherzustellen und es der Kammer zu ermöglichen, ihre Arbeit auf der Basis eines vollständigen Vorbringens beider Seiten zu beginnen. Im zweiseitigen Verfahren sollen sowohl die Rechte als auch die Pflichten zwischen den Parteien gleich verteilt sein, sodass die Kammer ihre unabhängige richterliche Funktion wahrnehmen kann (T 217/10, T 1890/09).

In T 217/10 wurde ausgeführt, dass nicht nur der Beschwerdeführer seine Beschwerde substantiiert zu begründen hat, sondern dass gleichermaßen auch der Beschwerdegegner zu einem frühen Verfahrensstadium darzulegen hat, weshalb die in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Einwände nach seiner Ansicht nicht greifen. Wenn Hilfsanträge vorgelegt werden, erfordert dies in der Regel auch eine Begründung, inwiefern diese Einwände hierdurch ausgeräumt werden (zumindest wenn dies anhand der hierin eingefügten Änderungen nicht offensichtlich ist). In der vorliegenden Sache war es für die Kammer in keinerlei Weise direkt ersichtlich, wie die Hilfsanträge die vorgebrachten Einwände ausräumen konnten. Daher berücksichtigte sie die ohne jegliche Begründung eingereichten Hilfsanträge nicht.

Im Orientierungssatz zu T 1784/14 heißt es, dass Anträge zu Anspruchsänderungen, die nicht aus sich selbst heraus verständlich sind und während des gesamten Beschwerdeverfahrens nicht begründet werden, als nicht wirksam eingereicht betrachtet werden können (im Anschluss an T 1732/10). In T 2288/12 bestätigte die Kammer, dass nicht aus sich heraus verständliche

#### 4.4 Unsubstantiated requests

(CLB, IV.E.4.2.4)

In some decisions, it has been observed that unsubstantiated auxiliary requests cannot be considered in appeal proceedings.

Under Art. 12(2) RPBA, the statement of grounds of appeal and the reply must set out the parties' complete case. In particular, it must be set out why it is requested that the decision under appeal be amended or upheld. Taken as a whole, the RPBA make it clear that appeal proceedings are primarily written in nature, with Art. 12(2) RPBA requiring that the parties' complete case be submitted at the outset. The purpose of this provision is to ensure fair proceedings for all concerned and to enable the board to start working on the case on the basis of both parties' complete submissions. In inter partes proceedings, both rights and obligations should be divided equally among the parties so that the board can perform its independent judicial function (T 217/10, T 1890/09).

In T 217/10 the board observed that it was not only for the appellant to substantiate its appeal but equally for the respondent to show at an early stage why it considered that the objections raised in the grounds of appeal did not withstand scrutiny. If auxiliary requests were submitted, reasons usually had to be given to explain how they overcame those objections (at least if this was not obvious from the amendments made). In the case in question, the auxiliary requests had not been accompanied by any reasons, so it was not immediately apparent to the board how they could overcome the objections raised. The board therefore refused to consider them.

In T 1784/14 the board summarised in its catchword that if no substantiation is provided, at any stage during the appeal proceedings, for claim amendments which are not self-explanatory, the requests containing those amendments may be considered not validly filed (following T 1732/10). In T 2288/12 the board confirmed that requests that are not self-explanatory

#### 4.4 Requêtes non motivées

(CLB, IV.E.4.2.4)

Dans un certain nombre de décisions, il est souligné que des requêtes subsidiaires non motivées ne doivent pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure de recours.

Conformément à l'art. 12(2) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent notamment indiquer les motifs pour lesquels il est demandé de modifier ou de confirmer la décision. Il ressort du règlement de procédure des chambres de recours dans sa totalité que la procédure de recours se déroule avant tout par écrit, l'art. 12(2) RPCR prévoyant à cet égard que les parties doivent présenter l'ensemble des moyens dès le début de la procédure. Cette disposition a pour finalité de garantir une procédure équitable à toutes les parties et de permettre à la chambre d'entamer ses travaux sur la base de l'ensemble des moyens des deux parties. Dans une procédure inter partes, les droits comme les obligations doivent être équitablement répartis entre les parties, de sorte que la chambre puisse s'acquitter de sa fonction juridictionnelle indépendante (T 217/10, T 1890/09).

Dans l'affaire T 217/10, il a été indiqué qu'il appartient non seulement au requérant de motiver son recours, mais également à l'intimé de présenter à un stade précoce de la procédure les raisons pour lesquelles les objections soulevées dans le mémoire exposant les motifs du recours sont, selon lui, inopérantes. Lorsque des requêtes subsidiaires sont présentées, il est, en règle générale, également nécessaire d'indiquer en quoi elles permettent de lever ces objections (à tout le moins lorsque cela ne ressort pas clairement des modifications insérées dans les requêtes). Dans l'affaire en question, la chambre n'a pas été en mesure d'établir d'emblée comment les requêtes subsidiaires pouvaient lever les objections soulevées. Elle n'a donc pas pris en considération ces requêtes subsidiaires, qui n'étaient étayées par aucun motif.

Dans l'affaire T 1784/14, la chambre a indiqué en résumé dans son exergue que si aucun motif n'est fourni, à quel que stade que ce soit de la procédure de recours, pour étayer des modifications de revendications qui ne s'expliquent pas d'elles-mêmes, les requêtes comportant ces modifications peuvent être considérées comme n'ayant pas été valablement présentées



Anträge erst an dem Tag wirksam werden, an dem sie begründet werden.

In **T 2355/14** wies die Beschwerdekammer auf Folgendes hin: Reicht der Patentinhaber mit der Beschwerdebegründung oder Erwidern Hilfsanträge ein, gibt aber nicht an, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung abzuändern bzw. das Patent aufrechtzuerhalten ist, können diese Hilfsanträge nicht zum Verfahren zugelassen werden, vgl. Art. 12 (2) VOBK in Verbindung mit Art. 12 (4) VOBK.

In **T 100/13** stellte die Kammer zur Zulassung von erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträgen Folgendes fest: Reicht ein Patentinhaber erst sehr spät im Verfahren divergierende Hilfsanträge ein ohne jedwede Begründung zur Gewährbarkeit dieser Anträge gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, so ist weder der Kammer noch der anderen Partei in diesem Verfahrensstadium zuzumuten, erstmals in der mündlichen Verhandlung eine Diskussion zur Patentfähigkeit dieser auf verschiedene Aspekte gerichteten Anträge zu führen. Es obliegt dem Beschwerdegegner (Patentinhaber), in der Erwidern auf die Beschwerdebegründung zu substantieren, inwieweit die Einwände gegen die angegriffene Entscheidung unzutreffend sind bzw. inwieweit durch eine Anpassung der unbedingt oder hilfsweise gestellten Anträge den in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwänden so Rechnung getragen wurde, dass die geänderten Anspruchsätze die Grundlage für ein beschränkt aufrechtzuerhaltendes Patent bilden können. Nach Auffassung der Kammer ist erst recht bei, wie im vorliegenden Fall, sehr spät im Verfahren eingereichten Hilfsanträgen eine angemessene Substantiierung im Hinblick auf die Patentfähigkeit der Ansprüche gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu erwarten. Auch wenn die Hilfsanträge 1 bis 12 keinen neuen Sachverhalt oder neuen Fall schaffen und von einfacher bzw. nicht komplexer Natur sein mögen, hat der Beschwerdegegner nicht vorgetragen, wieso damit eine gewährbare Anspruchsfassung vorliegt. Die Kammer hat deshalb die Hilfsanträge nicht in das Verfahren zugelassen. Da kein gewährbarer Antrag vorlag, war das Streitpatent zu widerrufen.

become effective only at the date on which they are substantiated.

In **T 2355/14** the board observed that auxiliary requests filed by proprietors with their statement of grounds of appeal or reply could not be admitted if they neglected also to specify why the contested decision should be amended or the patent maintained (see Art. 12(2) RPBA in conjunction with Art. 12(4) RPBA).

In **T 100/13** a proprietor had filed divergent auxiliary requests addressing a variety of points at a very late stage in the proceedings, namely after the oral proceedings had been arranged, without stating why they should be allowed over the cited prior art. The board found that, in these circumstances, neither it nor the other party could reasonably be expected to discuss their patentability for the first time at the oral proceedings. It was up to the proprietor as respondent to show in its reply to the statement of grounds for appeal why those grounds were wrong or how amending the main or auxiliary requests could overcome the objections raised and thereby enable the thus amended claims to be taken as a basis for maintaining the patent in limited form. Where, as in the case in hand, auxiliary requests had been filed at a very late stage, it could be expected all the more that adequate reasons to support the contention that the claims were patentable over the prior art would be provided. It was true that the requests (1 to 12) at issue did not introduce any new facts or create a new case, and were simple, or at least not especially complex, but the proprietor had nevertheless failed to substantiate its view that they constituted an allowable set of claims. The board therefore refused to admit them and, in the absence of any allowable request, revoked the patent.

(cf. T 1732/10). Dans l'affaire **T 2288/12**, la chambre a confirmé que les requêtes qui ne s'expliquent pas d'elles-mêmes ne deviennent valables qu'à compter de la date à laquelle elles sont motivées.

Dans l'affaire **T 2355/14**, la chambre de recours a indiqué que si le titulaire du brevet présente des requêtes subsidiaires avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le mémoire produit en réponse, mais qu'il n'explique pas pourquoi il convient de modifier la décision attaquée ou de maintenir le brevet, ces requêtes subsidiaires ne peuvent être admises dans la procédure (cf. art. 12(2) RPCR, ensemble l'art. 12(4) RPCR).

Dans l'affaire **T 100/13**, la chambre a énoncé ce qui suit concernant l'admission de requêtes subsidiaires présentées après que la date de la procédure orale a été fixée : si le titulaire d'un brevet ne présente des requêtes subsidiaires divergentes, abordant différents aspects, qu'à un stade très tardif de la procédure et sans la moindre justification quant à l'admissibilité de ces requêtes par rapport à l'état de la technique déjà cité, on ne saurait attendre ni de la chambre, ni de l'autre partie qu'elles débattent pour la première fois au cours de la procédure orale de la brevetabilité de ces requêtes. Il appartient à l'intimé (titulaire du brevet) d'expliquer, dans le mémoire produit en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, dans quelle mesure les objections contre la décision contestée sont inopérantes ou comment, en modifiant les requêtes présentées à titre principal ou subsidiaire, il a été répondu à ces objections, de sorte que les jeux de revendications modifiés peuvent servir de base à un brevet maintenu sous une forme limitée. Selon la chambre, c'est précisément lorsque des requêtes subsidiaires ont été présentées à un stade très tardif de la procédure, comme c'est le cas dans la présente affaire, que ces requêtes doivent être dûment étayées en ce qui concerne la brevetabilité des revendications par rapport à l'état de la technique cité. Bien que les requêtes subsidiaires 1 à 12 en cause n'apportent aucun élément nouveau ou ne modifient en rien l'affaire et qu'elles soient simples ou à tout le moins dépourvues de complexité, l'intimé n'a pas expliqué en quoi le texte des revendications ainsi proposé était admissible. C'est la raison pour laquelle la chambre n'a pas admis ces requêtes dans la procédure. Faute de requête admissible, le brevet litigieux a été révoqué.

In **T 1533/13** hatte sich die Kammer mit der Zulässigkeit von verspätet eingereichten Anträgen zu befassen, die rund einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden. Die beantragten Ansprüche beruhten auf Anträgen, die zuvor ohne Erläuterung zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht worden waren. Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebeurteilung zehn Hilfsanträge eingereicht hatte, die diverse Parameter enthielten, ohne in der Beschwerdebeurteilung auszuführen, warum all diese Parameter eingeführt wurden und welcher Einwand der Einspruchsabteilung damit ausgeräumt werden sollte. Durch das bloße Einreichen geänderter Ansprüche wurde der Beschwerdeführer nicht von seiner Verpflichtung befreit, in der Beschwerdebeurteilung ausdrücklich anzugeben, inwiefern diese Änderungen dazu dienen, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Einwände auszuräumen (T 933/09). Diese Anforderung sollte sicherstellen, dass die Kammer und der andere Beteiligte verstehen konnten, warum die angefochtene Entscheidung für unrichtig erachtet wurde.

#### **4.5 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung**

(CLB, IV.E.4.2.5)

In **T 416/12** fasste die Kammer einen Ansatz zusammen, den die Kammern häufig bei der Ausübung ihres Ermessens für die Zulassung von kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingereichten Änderungen anwenden: So spät im Verfahren werden Änderungen nur zugelassen, wenn sie eindeutig oder offensichtlich gewöhnlich sind oder stichhaltige Gründe vorliegen - beispielsweise bei Änderungen, die durch Entwicklungen während des Verfahrens bedingt sind. Das heißt, für die Kammer muss ohne bzw. ohne großen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich sein, dass die vorgenommenen Änderungen der aufgeworfenen Frage erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen Anlass zu geben (s. T 87/05).

#### **4.6 Ermessen der Kammer hinsichtlich der Zulassung von Anträgen, die von der ersten Instanz bereits nicht zugelassen worden sind**

(CLB, IV.E.3.6)

In **T 182/12** beantragte der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebeurteilung, das Patent auf der Grundlage

In **T 1533/13** the board had to deal with the admissibility of late-filed claim requests which were filed roughly one month prior to the oral proceedings. These requests were based on claim requests already filed without explanation with the statement of grounds of appeal. The board stated that the appellant had filed ten auxiliary requests with the statement of grounds of appeal, containing various parameters, and had provided no explanation at all in the statement of grounds of appeal as to why all these parameters had been introduced and which of the opposition division's objections was therefore overcome. The mere filing of amended claims did not exonerate the appellant from the task of expressly specifying in the statement of grounds of appeal the relevance of the amendments for overcoming the objections on which the decision under appeal was based (T 933/09). This requirement ensured that the board and the other party were in a position to understand the reasons why the decision was alleged to be incorrect.

#### **4.5 Amendments after arrangement of the oral proceedings**

(CLB, IV.E.4.2.5)

In **T 416/12** the board summarised an approach frequently adopted by the boards when exercising their discretion in admitting amendments filed shortly before or in the course of oral proceedings as follows: unless good reasons exist for filing amendments so far into the procedure – this may be the case when amendments are occasioned by developments during the proceedings – they are only admitted at such a late stage if they are clearly or obviously allowable. This means that it must be immediately apparent to the board, with little or no investigative effort on its part, that amendments successfully address the issues raised without giving rise to new ones (see T 87/05).

#### **4.6 Discretion of the boards to admit requests already refused by the department of first instance**

(CLB, IV.E.3.6)

In **T 182/12** the appellant had asked the board in its statement of grounds for appeal to maintain its patent on the

Dans l'affaire **T 1533/13**, la chambre s'est penchée sur l'admissibilité de requêtes qui avaient été présentées tardivement, c'est-à-dire environ un mois avant la procédure orale. Celles-ci s'appuyaient sur des requêtes qui avaient été déposées précédemment sans explication avec le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a indiqué que le requérant avait présenté dix requêtes subsidiaires avec le mémoire exposant les motifs du recours, que celle-ci contenait divers paramètres, et qu'il n'avait donné aucune explication dans le mémoire exposant les motifs du recours quant à la raison pour laquelle tous ces paramètres avaient été introduits, ni indiqué les objections de la division d'opposition qui se trouvaient ainsi levées. Le simple fait de déposer des revendications modifiées ne dispensait pas le requérant de l'obligation de préciser dans le mémoire exposant les motifs du recours en quoi ces modifications étaient pertinentes pour lever les objections sur lesquelles était fondée la décision contestée (T 933/09). Cette exigence garantit que la chambre et l'autre partie sont à même de comprendre pourquoi la décision serait erronée.

#### **4.5 Modifications après fixation de la date de la procédure orale**

(CLB, IV.E.4.2.5)

Dans l'affaire **T 416/12**, la chambre a résumé comme suit une approche couramment retenue par les chambres de recours dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'admission de modifications déposées peu avant ou pendant la procédure orale : à moins que de bonnes raisons ne le justifient, ce qui peut être le cas si de nouveaux éléments sont apparus dans la procédure, de telles modifications ne sont admises à un stade aussi tardif que si elles sont clairement ou manifestement admissibles. Cela signifie que la chambre doit pouvoir constater immédiatement, en faisant peu de recherches, voire aucune, que les modifications apportées répondent de manière satisfaisante aux questions soulevées, sans donner lieu à de nouvelles objections (cf. T 87/05).

#### **4.6 Pouvoir d'appréciation des chambres en matière d'admission de requêtes déjà rejetées par la première instance**

(CLB, IV.E.3.6)

Dans l'affaire **T 182/12**, le requérant avait demandé dans son mémoire exposant les motifs du recours que le

eines Antrags aufrechtzuerhalten, dessen Ansprüche identisch mit den in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als Hilfsantrag eingereichten Ansprüchen waren. Dieser Antrag wurde von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen. Gemäß Art. 12 (4) VOBK hat die Kammer die Befugnis, einen solchen Antrag nicht zuzulassen. Die Kammer verwies auf die Rechtsprechung bezüglich der Überprüfung erstinstanzlicher Ermessungsentscheidungen, wonach eine Beschwerdekammer "sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen sollte, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat". Die Kammer war der Auffassung, dass - bei der Entscheidung, diesen Antrag nicht zuzulassen - die Einspruchsabteilung die richtigen Kriterien in Betracht gezogen hatte und ihr Ermessen nicht in einer willkürlichen Weise ausgeübt hatte. Die Kammer merkte u. a. an, dass der Patentinhaber diesen Antrag zumindest teilweise aus verfahrenstaktischen Gründen nicht früher eingereicht hatte und zudem keine unerwartete Entwicklung vorlag, die eine verspätete Einreichung des Antrags hätte rechtfertigen können. Die Kammer sah daher keinen Grund, sich über die Art und Weise, in der die Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegzusetzen. Die Kammer kam daher zum Schluss, dass der einzige Antrag des Beschwerdeführers auch im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen war, sodass die Beschwerde erfolglos bleiben musste.

In **T 971/11** hatte die Einspruchsabteilung das vom Einsprechenden (Beschwerdeführer) zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung vorgelegte Dokument B1 nicht zum Verfahren zugelassen. Die Kammer stellte fest, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen gemäß den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen ausgeübt und angemessen gehandelt hatte. Der Beschwerdeführer reichte B1 mit der Beschwerdebegründung erneut ein. Die Kammer prüfte, ob es in ihrem Ermessen lag, ein im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassenes Dokument zuzulassen. Nach Art. 12 (4) VOBK hat die Kammer die Befugnis, ein Dokument zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, das im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen wurde. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, wonach ein mit der Beschwerdebegründung einge-

basis of a request comprising claims identical to those filed, but not admitted, as an auxiliary request during the oral proceedings before the opposition division. Noting that Art. 12(4) RPBA gave it the power to hold such a request inadmissible, the board cited the case law on reviewing discretionary decisions taken at first instance, according to which the boards should "only overrule the way in which a department of first instance has exercised its discretion if it comes to the conclusion either that the first instance department in its decision has not exercised its discretion in accordance with the right principles, or that it has exercised its discretion in an unreasonable way". The board found that, in deciding not to admit the auxiliary request, the opposition division had applied the right criteria and exercised its discretion reasonably. The appellant's failure to file it earlier had been at least partly a procedural tactic and in any event not justified by an unexpected turn of events. The board therefore saw no reason to overrule the opposition division's exercise of discretion and concluded that, since it too could not admit the appellant's sole request, the appeal had to be dismissed.

In **T 971/11** the opponent (appellant) filed document B1 two days before the oral proceedings before the opposition division, which did not admit it into the proceedings. The board stated that the opposition division had based its discretionary decision on the principles established by the jurisprudence and had not acted in an unreasonable way. Together with its statement of grounds of appeal, the appellant re-submitted document B1. The board considered whether it had discretion to admit a document which was not admitted in the first-instance proceedings. According to Art. 12(4) RPBA the non-admission of a document which was not admitted in the first-instance proceedings into the appeal proceedings is at the discretion of the board. The board referred to the established case law, according to which a filing made with the statement

brevet soit maintenu sur la base d'une requête dont les revendications étaient identiques à celles de la requête subsidiaire présentée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Cette requête n'avait pas été admise dans la procédure par la division d'opposition. La chambre a fait observer qu'en vertu de l'art. 12(4) RPCR, elle pouvait ne pas admettre une telle requête. Elle s'est référée ensuite à la jurisprudence relative au réexamen des décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation, jurisprudence selon laquelle une chambre de recours "ne devrait annuler une décision rendue par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle conclut que la première instance a exercé ce pouvoir sur la base de principes erronés, sans tenir compte des principes corrects, ou de façon déraisonnable". Selon la chambre, la division d'opposition, lorsqu'elle a décidé de ne pas admettre cette requête, avait tenu compte des principes corrects et n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de façon déraisonnable. La chambre a fait observer, entre autres, que le titulaire du brevet s'était gardé de présenter cette requête plus tôt au moins en partie pour des raisons de tactique procédurale et qu'il n'était survenu rien d'inattendu qui eût pu expliquer une présentation tardive de la requête. La chambre a donc estimé que rien ne justifiait d'annuler la décision rendue par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Elle a donc conclu que l'unique requête du requérant était également inadmissible dans la procédure de recours et que le recours devait par conséquent être rejeté.

Dans l'affaire **T 971/11**, l'opposant (requérant) avait produit le document B1 deux jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, laquelle avait alors refusé d'admettre ce document dans la procédure. La chambre a indiqué que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en s'appuyant sur les principes établis par la jurisprudence et qu'elle n'avait pas agi de manière déraisonnable. Le requérant ayant de nouveau déposé le document B1 avec son mémoire exposant les motifs du recours, la chambre s'est demandé si elle pouvait accepter un document qui n'avait pas été admis dans la procédure de première instance. En vertu de l'art. 12(4) RPCR, une chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre dans la procédure de recours un document qui

reiches Vorbringen zuzulassen ist, wenn es sich als angemessene und umgehende Reaktion auf Vorgänge im bisherigen Verfahren darstellt. Dem im Einspruchsverfahren unterlegenen Beschwerdeführer soll so Gelegenheit gegeben werden, die Lücken in seiner Argumentation durch Einreichung weiterer Beweise im Beschwerdeverfahren zu schließen. Beanstandet ein Beschwerdeführer eine Feststellung in der angefochtenen Entscheidung auf Nichtzulassung eines Dokuments, indem er weitere relevante Dokumente vorlegt, muss die Kammer prüfen, ob es sich dabei um eine angemessene und umgehende Reaktion auf Vorgänge im erstinstanzlichen Verfahren und auf diesen Aspekt der angefochtenen Entscheidung handelt. Die Kammer ist dann womöglich mit zusätzlichen Tatsachen und geänderten Umständen konfrontiert. Sie muss ihr Ermessen gemäß Art. 12 (4) VOBK unabhängig und unter angemessener Berücksichtigung des zusätzlichen Vorbringens des Beschwerdeführers ausüben. Nach Auffassung der Kammer sollte ein Dokument, das zum Beschwerdeverfahren zugelassen worden wäre, wenn es zu Beginn dieses Verfahrens erstmals eingereicht worden wäre, nicht allein deshalb als unzulässig betrachtet werden, weil es bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt (und nicht zugelassen) wurde. Eine solche Einschränkung des Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK könnte sogar den unerwünschten Effekt haben, dass ein Beteiligter ein Dokument im Einspruchsverfahren zurückhält, nur um es im Beschwerdeverfahren vorzulegen (vgl. T 876/05). Die Tatsache, dass der Einsprechende B1 von sich aus schon kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht hat, damit das Dokument von der ersten Instanz geprüft werden konnte, anstatt es zurückzuhalten, um es erst im Beschwerdeverfahren vorzulegen, beeinträchtigte weder die Verfahrensökonomie noch die Interessen des Beschwerdegegners (oder der Kammer) und sollte dem Beschwerdeführer daher nicht nach Art. 12 (4) VOBK angelastet werden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass das Dokument nicht nach Art. 12 (4) VOBK für unzulässig erklärt werden sollte (s. auch T 490/13).

In T 820/14 stellte sich die Frage, ob der mit der Beschwerde neu vorgelegte, von der Prüfungsabteilung nicht zuge-

of grounds of appeal should not be considered inadmissible if it is an appropriate and immediate reaction to developments in the previous proceedings, such that the appellant who lost the opposition proceedings is thereby given the opportunity to fill the gaps in its arguments by presenting further evidence on appeal. Where an appellant challenges a finding in the impugned decision concerning the non-admission of a document by bringing forward further related submissions, the board must establish whether these submissions can be considered an appropriate and immediate reaction to developments in the first-instance proceedings and to this aspect of the appealed decision. The board may be now confronted with additional facts and different circumstances. The board has to exercise its discretion under Art. 12(4) RPBA independently, giving due consideration to the appellant's additional submissions. In the judgement of the board, a document which would have been admitted into appeal proceedings if it had been filed for the first time at the outset of those proceedings should not, however, be held inadmissible for the sole reason that it was already filed before the department of first instance (and not admitted). To impose such a limitation on the discretion conferred by Art. 12(4) RPBA could even have the undesirable effect of encouraging a party to hold back a document during the opposition proceedings, only to present it at the appeal stage (cf. T 876/05). The fact that the opponent had already filed document B1, on its own initiative, shortly before the oral proceedings so that this document could possibly be considered by the department of first instance, instead of holding it back in order to submit it only at the appeal stage, was neither detrimental to procedural economy nor a disadvantage to the respondent (or the board) and was thus not to be held against the appellant under Art. 12(4) RPBA. The board concluded that the document was not to be held inadmissible under Art. 12(4) RPBA (see also T 490/13).

In T 820/14 the board had to decide whether it could and should admit an auxiliary request not admitted by the

n'a pas été admis dans la procédure de première instance. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle il convient de ne pas considérer comme inadmissible un document déposé en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours s'il s'agit d'une réaction immédiate et adaptée à des éléments nouveaux apparus dans la précédente procédure, afin de donner au requérant débouté lors de la procédure d'opposition la possibilité de combler les lacunes de son argumentation en présentant des preuves supplémentaires au stade du recours. Lorsqu'un requérant conteste une conclusion de la décision attaquée concernant la non-admission d'un document en invoquant de nouveaux moyens sur cette question, la chambre doit déterminer si ces moyens peuvent être considérés comme une réaction adaptée et immédiate aux évolutions intervenues au cours de la procédure de première instance et à cet aspect de la décision contestée. La chambre peut alors se retrouver face à de nouveaux faits et à des circonstances différentes. Elle doit exercer en toute indépendance son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR, en tenant dûment compte des moyens supplémentaires invoqués par le requérant. De l'avis de la chambre, un document qui aurait été admis dans la procédure de recours s'il avait été déposé pour la première fois au début de cette procédure ne doit toutefois pas être considéré comme inadmissible pour la seule raison qu'il a déjà été déposé devant la première instance (et qu'il n'a pas été admis). Limiter de la sorte le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 12(4) RPCR pourrait même avoir l'effet indésirable d'encourager les parties à garder pour elles un document pendant la procédure d'opposition, uniquement afin de le produire au stade du recours (cf. T 876/05). Le fait que l'opposant ait déjà déposé le document B1, de sa propre initiative, peu avant la procédure orale, afin que ce document puisse éventuellement être pris en considération par la première instance, au lieu de le garder pour soi en vue de le soumettre uniquement au stade du recours, n'a porté préjudice ni à l'économie de la procédure, ni à l'intimité (ou à la chambre), et ne devait donc pas être retenu contre le requérant au titre de l'art. 12(4) RPCR. La chambre a conclu que le document ne devait pas être considéré comme inadmissible au titre de l'art. 12(4) RPCR (cf. également T 490/13).

Dans l'affaire T 820/14, la question se posait de savoir s'il était permis et s'il convenait d'admettre une requête

lassene Hilfsantrag zugelassen werden durfte und sollte. Die Kammer stellte fest, dass eine Beschwerdekammer, wenn die erste Instanz ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, diese Entscheidung **in der Regel** nicht aufheben sollte, um das eigene Ermessen an die Stelle des Ermessens der ersten Instanz zu setzen - ungeachtet der Frage, ob die Kammer schließlich das nicht zugelassene Vorbringen zulässt, die Nichtzulassungsentscheidung aus anderen Gründen bestätigt oder der ersten Instanz durch Zurückverweisung Gelegenheit gibt, ihr Ermessen erneut auszuüben.

Eine Verpflichtung der Kammer, eine korrekte Ermessensentscheidung der ersten Instanz aufrechtzuerhalten, kann aus der Entscheidung G 7/93 (ABl. 1994, 775) jedoch ebenfalls nicht abgeleitet werden, unter anderem weil sie nur eine Sollvorgabe formuliert ("... sollte die Kammer"). Die Kammer war der Ansicht, dass sie über ein eigenes Ermessen verfügt, einen im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassenen Antrag im Beschwerdeverfahren zuzulassen, und dieses Ermessen im Grundsatz unabhängig davon ist, wie die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat (im Einklang mit **T 971/11**, s. oben). Die Kammer merkte an, dass eine solche Kompetenzbeschränkung der überprüfenden Kammer auch nicht wünschenswert sein kann. Denn sie würde unter anderem bedeuten, dass eine Prüfungsabteilung allein mit ihrer Entscheidung, einen Anspruchssatz wegen eines prima facie festgestellten Mangels nicht zuzulassen, anstatt ihn zuzulassen und wegen desselben Mangels in der Sache zurückzuweisen, verhindern könnte, dass die Beschwerdekammer die materielle Annahme der Nichtzulassungsentscheidung auf den "zweiten Blick" überprüft und gegebenenfalls anders bewertet.

In der Sache **T 1286/14** äußerte sich die Beschwerdekammer zur beschränkten Ermessensüberprüfung durch eine Beschwerdekammer im Falle eines "neuen Einspruchsgrunds" und bei fehlendem Einverständnis zu dessen Zulassung durch den Patentinhaber. Die Einspruchsabteilung hatte den verspätet vorgebrachten Einspruchsgrund wegen mangelnder Relevanz nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen. Die Kammer betrachtete den mit der Beschwerde begründung erneut vorgebrachten Einspruchsgrund als "neuen

examining division but resubmitted on appeal. It observed that, so long as departments of first instance had exercised their discretion properly, the boards **as a rule** should not overrule their decisions and substitute their own discretion for that exercised at first instance. That applied regardless of whether not they ultimately decided to admit the previously refused submissions, uphold the refusal to admit them on different grounds or remit the case to the department of first instance and give it an opportunity to exercise its discretion anew.

By the same token, however, the case law established in G 7/93 (OJ 1994, 775) could not be interpreted as imposing on the boards any duty to uphold a proper exercise of discretion at first instance, particularly as it merely issued a recommendation ("a board of appeal should ..."). The board found that it had its own margin of discretion to decide whether or not to admit on appeal a request refused at first instance, and was, in essence, free to exercise that discretion irrespective of how the department of first instance had exercised its (in line with **T 971/11**; see above). Indeed, to find otherwise would result in an undesirable restriction on the boards' powers of review. It would mean, for instance, that examining divisions, simply by deciding not to admit claims on the ground that they were prima facie deficient, rather than first admitting them and then refusing to grant them on the merits on the basis of the same deficiency, could prevent the boards from taking a second look at the substance of their refusal to admit them and, if need be, reaching a different conclusion.

In **T 1286/14** the board addressed the limited scope for reviewing exercises of discretion to refuse a "fresh ground for opposition" where the proprietor objects to its admission on appeal. In the case at issue, the opposition division had considered the late-filed ground irrelevant and refused to admit it. On its resubmission in the statement of grounds for appeal, the board regarded it as a "fresh ground for opposition" within the meaning of G 10/91 (OJ 1993, 420), as interpreted in G 1/95 (OJ 1996, 615), and, since the

subsidiäre qui n'avait pas été admise par la division d'examen et qui était présentée de nouveau dans le cadre du recours. Selon la chambre, lorsque la première instance a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait pas, **en principe**, annuler la décision en question pour substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la première instance – indépendamment de la question de savoir si, en fin de compte, la chambre admet les moyens invoqués, confirme la décision de non-admission pour d'autres motifs ou donne la possibilité à la première instance d'exercer à nouveau son pouvoir d'appréciation en renvoyant l'affaire.

Pour autant, on ne saurait non plus déduire de la décision G 7/93 (JO 1994, 775) que la chambre est tenue de maintenir une décision correctement prise par la première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, étant donné, entre autres raisons, que la prescription formulée dans la décision n'est pas impérative ("la chambre devrait"). La chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'admission dans la procédure de recours d'une requête non admise dans la procédure de première instance, elle disposait d'un pouvoir d'appréciation propre, en principe indépendant de la manière dont la première instance a exercé le sien (en accord avec la décision **T 971/11**, voir ci-dessus). En outre, elle a fait observer qu'une telle limitation du pouvoir d'appréciation de la chambre en matière de réexamen pourrait ne pas être souhaitable. En effet, cela signifierait notamment qu'une division d'examen, par sa seule décision de ne pas admettre un jeu de revendications en raison d'une irrégularité constatée de prime abord, au lieu d'admettre le jeu en question et de le rejeter quant au fond à cause de cette même irrégularité, pourrait empêcher la chambre de recours de porter un "autre regard", éventuellement différent, sur le bien-fondé de la décision de non-admission.

Dans l'affaire **T 1286/14**, la chambre s'est prononcée sur les limites du réexamen effectué par une chambre de recours dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation lorsqu'un "nouveau motif d'opposition" est invoqué et que le titulaire du brevet s'oppose à l'admission de ce motif. La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure le motif d'opposition invoqué tardivement en raison de son manque de pertinence. La chambre a considéré le motif d'opposition à nouveau invoqué dans le mémoire

Einspruchsgrund" im Sinne von G 10/91 (ABl. 1993, 420) mit G 1/95 (ABl. 1996, 615). Da der Patentinhaber (Beschwerdegegner) im Beschwerdeverfahren ausdrücklich sein Einverständnis zu dessen Einführung in das Beschwerdeverfahren verweigert hatte, durfte dieser Einspruchsgrund nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden. In einem solchen Fall obliegt es der Beschwerdekammer lediglich zu überprüfen, ob die Einspruchsabteilung tatsächlich geprüft hat, dass dieser Grund auch *prima facie* relevant ist und dies auch in der Sache begründet wurde. Das bedeutet wiederum, dass anstatt - wie in der überholten Entscheidung T 986/93 (vgl. Nr. 2.6 der Gründe) - zu überprüfen, ob die Einspruchsabteilung die Prüfung der *Prima-facie*-Relevanz des neuen Einspruchsgrunds sachlich "richtig" vorgenommen hat - nur überprüft werden sollte, ob überhaupt die *Prima-facie*-Relevanz des neuen Einspruchsgrunds nachweislich überprüft wurde. Mit anderen Worten ist hier eine beschränkte Ermessensüberprüfung vonseiten einer Beschwerdekammer durchzuführen. Mithin ging die Kammer in Anlehnung an G 10/91 (Nr. 18 der Gründe) sachlich auch nicht auf den vorgebrachten Einspruchsgrund ein.

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Zulassung eines "neuen Einspruchsgrunds" bei fehlendem Einverständnis des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren folgte sie der einer beschränkten Ermessensüberprüfung zuzuordnenden Vorgehensweise, wie in den Fällen T 736/95 (Nr. 5 der Gründe), T 1519/08 (Nr. 3.3 der Gründe) bzw. T 1592/09 (Nr. 2.6 der Gründe) und konnte sich nicht der auf einer Ermessensüberprüfung mit detaillierter sachlicher Überprüfung der erstinstanzlichen Ermessensentscheidung fußenden Herangehensweise anschließen, wie sie z. B. in den Fällen T 1053/05 (Nr. 3 - 17 der Gründe), T 1142/09 (Nr. 1.5.1 der Gründe) und T 620/08 (Nrn. 3.4 - 3.7 der Gründe), in der sich die Kammer hauptsächlich auf T 986/93 berief, durchgeführt wurde.

#### 4.7 Spät eingereichte Argumente

(CLB, IV.C.1.3.11 b))

In der mündlichen Verhandlung in der Sache **T 55/11** brachte der Beschwerdeführer I (Einsprechende I) bei der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit der erteilten Ansprüche 1 und 20 ausgehend von Dokument D1 unter Berücksichtigung von Dokument D13 erstmals vor, dass es den Gegenstän-

proprietor (respondent) had expressly refused to consent to its admission on appeal, declared it inadmissible. In such circumstances, it was sufficient for the board to establish that there was evidence that the opposition division had actually examined whether the ground was *prima facie* relevant and given reasons for its finding on this. Contrary to what had been held in the obsolete decision T 986/93 (see point 2.6 of the Reasons), there was no need for it also to review whether that finding was correct. In other words, the board's duty to review the exercise of discretion was limited. Citing G 10/91 (point 18 of the Reasons), it thus refrained from examining the substance of the fresh ground.

In concluding that, where a proprietor objects to a "fresh ground for opposition" on appeal, there is only limited scope for reviewing the department of first instance's exercise of its discretion in deciding whether to admit it, the board followed the approach taken in T 736/95 (point 5 of the Reasons), T 1519/08 (point 3.3 of the Reasons) and T 1592/09 (point 2.6 of the Reasons) and rejected that entailing a thorough review of the earlier exercise of discretion on its merits, as taken in e.g. T 1053/05 (points 3 to 17 of the Reasons), T 1142/09 (point 1.5.1 of the Reasons) and - based chiefly on T 986/93 - T 620/08 (point 3.4 to 3.7 of the Reasons).

#### 4.7 Late-filed arguments

(CLB, IV.C.1.3.11 b))

During the oral proceedings in case **T 55/11**, when discussing inventive step of granted claims 1 and 20 starting from document D1 and taking into account document D13, appellant I (opponent I) argued for the first time that the subject-matter of said claims also lacked an inventive step starting from

exposant les motifs du recours comme étant un "nouveau motif d'opposition" au sens des décisions G 10/91 (JO 1993, 420) et G 1/95 (JO 1996, 615). Ce motif ne pouvait être admis dans la procédure de recours, étant donné que le titulaire du brevet (intimé) s'y était expressément opposé. En pareil cas, la chambre de recours doit simplement s'assurer que la division d'opposition a bien vérifié que le motif d'opposition était pertinent de prime abord et que cela a été motivé quant au fond, ce qui signifie qu'au lieu de vérifier, comme dans la décision obsolète T 986/93 (cf. point 2.6 des motifs), si la division d'opposition a "correctement" examiné, quant au fond, la pertinence de prime abord du nouveau motif d'opposition, il lui suffit de s'assurer, sur la base de preuves, qu'un tel examen a bien été effectué. Autrement dit, la chambre de recours devait procéder en l'espèce à un réexamen limité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. S'appuyant sur la décision G 10/91 (point 18 des motifs), elle n'a donc pas examiné sur le fond le motif d'opposition invoqué.

En considérant que lorsqu'il s'agit de réexaminer l'admission d'un "nouveau motif d'opposition" en l'absence d'accord du titulaire du brevet au stade de la procédure de recours, il convient de limiter la portée de ce réexamen dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la chambre a suivi l'approche adoptée dans les affaires T 736/95 (point 5 des motifs), T 1519/08 (point 3.3 des motifs) et T 1592/09 (point 2.6 des motifs) et ne s'est pas ralliée à celle préconisant un réexamen détaillé sur le fond de la décision rendue par la première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui avait été mise en œuvre par exemple dans les affaires T 1053/05 (points 3 à 17 des motifs) et T 1142/09 (point 1.5.1 des motifs), ainsi que dans l'affaire T 620/08 (points 3.4 à 3.7 des motifs), dans laquelle la chambre s'était principalement référée à la décision T 986/93.

#### 4.7 Arguments produits tardivement

(CLB, IV.C.1.3.11 b))

Au cours de la procédure orale tenue dans l'affaire **T 55/11**, en discutant de l'activité inventive des revendications 1 à 20 du brevet tel que délivré à partir du document D1 et compte tenu du document D13, le requérant I (opposant I) a fait valoir pour la première fois que l'objet des dites

den dieser Ansprüche auch ausgehend von D13 unter Berücksichtigung von D1 an erfinderischer Tätigkeit mangle. Bei der Entscheidung, ob ein neues Argument eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten im Sinne von Art. 13 (1) VOBK ist, hat die Kammer zu prüfen, ob das neue Argument ein Abgehen von der ursprünglich eingebrachten Argumentation oder nur deren Weiterentwicklung ist (s. T 1621/09). Im vorliegenden Fall, so die Kammer, konnte das neue Argument nicht als bloße Weiterentwicklung oder nähere Ausführung des früheren Standpunkts des Beschwerdeführers I betrachtet werden. Die neue Analyse beruhte auf einer anderen Wahl des nächstliegenden Stands der Technik (D13 statt D1), was wiederum bedeutete, dass im Vergleich zur früheren Argumentation andere (nun auf D13 basierende) Gründe dafür herangezogen werden müssen, warum sich die Merkmale für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergaben. Die Kammer beschloss, die neuen Argumente aus den folgenden Gründen zuzulassen. In ihrer Mitteilung hatte sie angegeben, dass die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1 in Kombination mit D13 in der mündlichen Verhandlung erörtert werden könnte, sodass der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) damit hätte rechnen müssen, dass nun auch das vom Beschwerdeführer I (Einsprechenden I) vorgebrachte Argument erörtert würde. Beide Dokumente D1 und D13 waren im Verfahren vor der Einspruchsabteilung Gegenstand ausführlicher Erörterungen gewesen.

#### 4.8 Dokumente/Beweismittel wurden zugelassen

(CLB, IV.C.1.3.14 c)

In der Entscheidung T 1830/11 ließ die Kammer Beweise zu, die zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegt worden waren. Sie stellte fest, dass das EPÜ keine Vorschrift enthält, die den Einsprechenden verpflichtet, Beweise gegen jede mögliche in den abhängigen Ansprüchen definierte Rückfallposition einzureichen. Wird der Anspruchssatz in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geändert, wie hier durch die Änderung von Anspruch 1, mit der in diesen Anspruch Merkmale eines abhängigen Anspruchs des Patents in der erteilten Fassung aufgenommen wurden, so kann die Verpflichtung nach Art. 114 (2) EPÜ, Beweismittel rechtzeitig vorzulegen, je nach Sachlage erst bei Ein-

document D13 and taking into account document D1. In deciding whether a new argument has the effect of amending a party's case within the meaning of Art. 13(1) RPBA the board considered whether the new argument was a departure from, or just a development of, the original arguments (see T 1621/09). In the case at hand, the new argument could not be seen as merely a further development or elaboration of appellant I's previous position. The new analysis was based on a different choice of closest prior art (document D13 instead of document D1), and this in turn meant that, compared to the previous argument, it was necessary to consider different reasons (based now on document D13) as to why the skilled person would find it obvious to arrive at the distinguishing features having regard to the prior art. The board decided to admit the new arguments for the following reasons. In its communication the board had indicated that inventive step based upon D1 in combination with D13 might be discussed at the oral proceedings, and hence appellant II (patent proprietor) could have foreseen that the argument which appellant I (opponent I) was now relying on might well become a subject for discussion. Documents D1 and D13 had both been before the opposition division and had been extensively discussed throughout the proceedings.

#### 4.8 Documents and evidence admitted

(CLB, IV.C.1.3.14 c)

In T 1830/11 the board admitted evidence produced with the statement of grounds of appeal. It found that there were no provisions in the EPC which obliged the opponent to provide evidence against every possible fallback position defined in the dependent claims. Thus when amendments were made to the claims during oral proceedings before the opposition division (as in the case at issue, claim 1 having been amended to include the features of a dependent claim in the patent as granted), the requirement under Art. 114(2) EPC that evidence be submitted "in due time" might, depending on the circumstances, arise only when the statement of grounds of appeal was filed.

revendications était également dénué d'activité inventive en partant du document D13 et en tenant compte du document D1. Pour décider si un nouvel argument a pour effet de modifier les moyens invoqués par une partie au sens de l'art. 13(1) RPCR, la chambre doit examiner si ce nouvel argument rompt avec les arguments présentés initialement, ou s'il en constitue un simple développement (cf. T 1621/09). Dans l'affaire en instance, ce nouvel argument ne pouvait être considéré comme le simple développement ou prolongement de la position défendue antérieurement par le requérant I. La nouvelle analyse s'appuyait sur un choix différent concernant l'état de la technique le plus proche (D13 au lieu de D1), ce qui signifiait que, par rapport à l'argument antérieur, il était nécessaire de prendre en considération d'autres motifs (fondés désormais sur le document D13) indiquant pour quelles raisons il était évident pour l'homme du métier de parvenir aux caractéristiques distinctives compte tenu de l'état de la technique. La chambre a décidé d'admettre les nouveaux arguments pour les raisons suivantes. Dans sa notification, la chambre avait indiqué que l'activité inventive fondée sur le document D1 combiné au document D13 pouvait être débattue lors de la procédure orale ; par conséquent, le requérant II (titulaire du brevet) aurait pu prévoir que l'argument sur lequel le requérant I (opposant I) s'appuyait désormais était susceptible d'être examiné. Les documents D1 et D13 avaient tous deux fait l'objet de discussions approfondies devant la division d'opposition tout au long de la procédure.

#### 4.8 Des documents/moyens de preuve ont été admis

(CLB, IV.C.1.3.14 c)

Dans la décision T 1830/11, la chambre a admis des preuves produites avec le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a constaté que la CBE ne comprend pas de dispositions imposant à l'opposant de fournir des moyens de preuve à l'encontre de chacune des positions de repli possibles définies dans les revendications dépendantes. Aussi, lorsque des modifications dans le jeu de revendications sont faites lors de la procédure orale devant la division d'opposition, comme cela a été le cas en l'espèce lorsque la revendication 1 a été modifiée de manière à inclure les caractéristiques d'une revendication dépendante du brevet tel que délivré, l'obligation de fournir des éléments de preuve "en temps utile" selon

reichung der Beschwerdebegründung gegeben sein.

#### 4.9 Neues Vorbringen im Rahmen einer Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern

(CLB, IV.C.1.3.19)

Im Überprüfungsverfahren **R 16/13** hob die Große Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung auf und ordnete die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Im wiedereröffneten Verfahren **T 379/10** stellte die Kammer fest, dass dann das wiederaufgenommene Beschwerdeverfahren auf die Behebung des in der Überprüfungseinscheidung festgestellten schwerwiegenden Mangels beschränkt ist. Der Beschwerdeführer erachtete die Einreichung von Vergleichsversuchen als notwendigen Bestandteil der ihm gemäß Entscheidung **R 16/13** zuzugestehenden Möglichkeit zur Stellungnahme. In Bezug auf die Zulassung der neu eingereichten Vergleichsversuche stellte sich allerdings die Frage, ob diese nur die Entgegnung zum Einwand der Kammer stützten, zu dem sich der Beschwerdeführer gemäß der Entscheidung **R 16/13** äußern können sollte, oder ob sie darüber hinausgingen und so den Gegenstand des wiedereröffneten Verfahrens erweiterte, wie er durch den Antrag auf Überprüfung und die gestützt darauf ergangene Entscheidung **R 16/13** vorgegeben ist. Die Kammer stellte fest, dass die neuen Vergleichsversuche und die neue Argumentationslinie über den Rahmen des wiederaufgenommenen Beschwerdeverfahrens hinausgingen. Sie ließ sie daher nicht in das Verfahren zu.

#### 4.10 Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Ende der mündlichen Verhandlung

In **T 577/11** stellte die Kammer fest, dass die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach dem Ende einer mündlichen Verhandlung für sich genommen kein Grund ist, neues Vorbringen oder zusätzliche Beweismittel zu Fragen zuzulassen, die in der ersten mündlichen Verhandlung nicht zugelassen waren oder zu denen die sachliche Debatte bereits abgeschlossen wurde. Nach Ansicht der Kammer ist es mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht vereinbar, wenn eine Partei ihren Fall in Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklung nur nach und nach vorträgt.

#### 4.9 New submissions in proceedings resumed before the boards

(CLB, IV.C.1.3.19)

In review case **R 16/13** the Enlarged Board set the contested decision aside and ordered that the proceedings (in **T 379/10**) be resumed. On doing so, the board held that such resumptions of appeal proceedings were confined to rectifying the defect identified on review. The appellant took the view that filing comparative tests was an essential part of the comments that **R 16/13** had allowed it to make. But the newly filed tests raised an admissibility issue: whether they merely helped the appellant to overcome the board's objection – which **R 16/13** had said it could comment on – or whether they went further and would thus extend the subject-matter of the resumed proceedings beyond that specified in the petition for review decided on in **R 16/13**. The board held that the new tests and line of argument would indeed extend the subject matter, and therefore declined to admit them into the resumed proceedings.

#### 4.10 Continuation of the appeal proceedings after the end of oral proceedings

In **T 577/11** the board stated that continuation of the appeal proceedings after the end of oral proceedings is not, as such, a reason for admitting new submissions or additional evidence relating to issues which were not admitted at the first oral proceedings or in respect of which the debate had indeed been closed. In the board's view, presenting a party's case little by little, depending on the further evolution of the case, is not in line with the principle of procedural economy.

l'art. 114(2) CBE peut, en fonction des circonstances, ne se présenter seulement qu'au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

#### 4.9 Nouveaux moyens présentés dans le cadre d'une reprise de la procédure devant les chambres de recours

(CLB, IV.C.1.3.19)

Dans la procédure de révision **R 16/13**, la Grande Chambre de recours a annulé la décision attaquée et ordonné la reprise de la procédure dans l'affaire **T 379/10**. La chambre a alors constaté que la reprise de la procédure de recours visait uniquement à remédier au vice fondamental constaté dans la décision de révision. Le requérant a estimé que la présentation de tests comparatifs était un élément essentiel des observations qu'il était autorisé à présenter en vertu de la décision **R 16/13**. En ce qui concerne l'admissibilité des nouveaux tests comparatifs, la question se posait toutefois de savoir si ceux-ci permettaient seulement au requérant de mieux répondre à l'objection soulevée par la chambre, objection à laquelle il devait pouvoir répliquer conformément à la décision **R 16/13**, ou s'ils allaient au-delà et étendaient ce faisant l'objet de la procédure ainsi reprise tel qu'il avait été formulé dans la requête en révision et la décision **R 16/13** qui en résultait. La chambre a constaté que les nouveaux tests comparatifs et les derniers arguments développés sortaient du cadre de la procédure de recours qui avait été reprise. Elle ne les a donc pas admis dans la procédure.

#### 4.10 Poursuite de la procédure de recours à l'issue de la procédure orale

Dans l'affaire **T 577/11**, la chambre a affirmé que la poursuite de la procédure de recours à l'issue de la procédure orale n'est pas, en soi, un motif pour admettre de nouveaux moyens ou des preuves supplémentaires portant sur des éléments qui n'avaient pas été admis lors de la première procédure orale ou au sujet desquels les débats avaient été clos. Selon la chambre, le fait, pour une partie, de présenter ses moyens petit à petit, en fonction de l'évolution de l'affaire, est contraire au principe d'économie de la procédure.



## 5. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

### 5.1 Bedingte Rücknahme der Beschwerde

(CLB, IV.E.6.3.8)

In **T 1402/13** führte die Kammer aus, dass Verfahrenserklärungen mit der Maßgabe abgegeben werden können, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, solange ein Verfahren bereits anhängig ist (J 16/94 unter Verweis auf Art. 108 Satz 1 und R. 64 b) EPÜ 1973; T 854/02) und diese Bedingungen keine Tatsachen außerhalb des Verfahrens betreffen (T 502/02). Während also eine bedingte Beschwerde nicht möglich ist, ist die bedingte Rücknahme einer Beschwerde unter Umständen zulässig (T 6/92; T 304/99). Die Rücknahme einer Beschwerde kann aber nur wirksam werden, wenn die Beschwerde noch anhängig ist. Da im vorliegenden Fall die betreffende Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde, galt die Anmeldung gemäß Art. 86 (1) Satz 3 EPÜ als zurückgenommen. Die Kammer stellte fest, dass sich ein Rechtsverlust auch auf das Beschwerdeverfahren auswirkt. Die Anmeldung war somit nicht mehr anhängig, und aufgrund dieses Rechtsverlusts war auch das Beschwerdeverfahren beendet. Die Erklärung über die Zurücknahme der Beschwerde konnte deshalb nicht wirksam werden.

## 6. Zurückverweisung an die erste Instanz

### 6.1 Ermessensausübung bei Zurückverweisung

(CLB, IV.E.7.6)

In **T 985/11** enthielt die Beschreibung in der vor der Einspruchsabteilung geänderten Fassung Gegenstände, die nicht mehr beansprucht wurden, und musste deshalb weiter angepasst werden. Der Auffassung des Beschwerdeführers, wonach die Kammer das Patent aus diesem Grund widerrufen müsse, schloss sich die Kammer nicht an, weil der Beschwerdegegner wegen Abwesenheit nicht in der Lage war, in der mündlichen Verhandlung eine geänderte Beschreibung vorzulegen. Vielmehr vertrat die Kammer die Auffassung, dass es nach Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ weiterhin in ihrem Ermessen stand, über das Vorgehen in dieser Situation zu entscheiden. Bei einer begründeten Beschwerde wird je nach Sachlage im Einzelfall darüber entschieden, ob und in welchem Umfang die Kammer ein Problem selbst behandelt und damit die Befugnisse der Abtei-

## 5. Termination of appeal proceedings

### 5.1 Conditional withdrawal of appeal

(CLB, IV.E.6.3.8)

In **T 1402/13** the board pointed out that procedural declarations may be made with the proviso that certain conditions are met, as long as a case is already pending (J 16/94, referring to Art. 108, first sentence, and R. 64(b) EPC 1973; T 854/02) and these conditions do not concern facts outside the proceedings (T 502/02). Thus, whereas a conditional appeal is not possible, the conditional withdrawal of an appeal may be valid (T 6/92, T 304/99). The withdrawal of an appeal can, though, only take effect if the appeal is still pending. In the case at issue, since the renewal fee in question was not paid in due time, the application was deemed to be withdrawn in accordance with Art. 86(1), third sentence, EPC. The board noted that a loss of rights also affects the appeal proceedings. Thus, the application was no longer pending and hence the appeal proceedings had also ended due to the loss of rights. Therefore, the declaration regarding the withdrawal of the appeal could not be effective.

## 6. Remittal to the department of first instance

### 6.1 Exercise of discretion to remit

(CLB, IV.E.7.6)

In **T 985/11** the description as adapted before the opposition division related to subject-matter which was no longer claimed and therefore needed to be further adapted. The board did not share the appellant's view that the board had to revoke the patent for this reason because of the respondent's inability, due to its absence, to provide an adapted description at the oral proceedings. Instead, the board took the view that under Art. 111(1) second sentence EPC, it still had discretion to decide how to precede in this situation. In the case of an allowable appeal, whether and to what extent a board itself deals with any issues arising, i.e. exercises the powers of the department whose decision was appealed, or remits the case to that department for further prosecution, is decided on the merits of the case in point. When taking such decisions, the boards consider various

## 5. Clôture de la procédure de recours

### 5.1 Possibilité d'assortir le retrait du recours d'une réserve

(CLB, IV.E.6.3.8)

Dans l'affaire **T 1402/13**, la chambre a souligné que des déclarations liées à la procédure et assorties de conditions peuvent être effectuées pour autant qu'une affaire soit déjà en instance (J 16/94, renvoyant à l'art. 108, première phrase et à la règle 64b) CBE 1973 ; T 854/02) et que lesdites conditions ne portent pas sur des faits étrangers à la procédure (T 502/02). Par conséquent, s'il est interdit de former un recours assorti de conditions, le retrait d'un recours peut être valablement assorti de conditions (T 6/92, T 304/99). Le retrait d'un recours ne peut toutefois prendre effet que si le recours est toujours en instance. Or, dans l'affaire en cause, la taxe annuelle concernée n'avait pas été acquittée dans les délais. La demande était donc réputée retirée conformément à l'art. 86(1), troisième phrase CBE. La chambre a fait observer qu'une perte de droits a également une incidence sur la procédure de recours. La demande n'étant plus en instance, la procédure de recours avait elle aussi pris fin en raison de la perte de droits. La déclaration relative au retrait du recours était donc dépourvue d'effets.

## 6. Renvoi à la première instance

### 6.1 Exercice du pouvoir d'appréciation en matière de renvoi

(CLB, IV.E.7.6)

Dans l'affaire **T 985/11**, la description telle qu'elle avait été adaptée devant la division d'opposition portait sur un objet qui n'était plus revendiqué, et elle nécessitait donc d'autres ajustements. La chambre n'a pu faire sien le point de vue du requérant, selon lequel la chambre devait révoquer le brevet pour cette raison, puisque l'intimé, n'ayant pas comparu, n'avait pu fournir de description adaptée lors de la procédure orale. La chambre a au contraire estimé que conformément à l'art. 111(1), deuxième phrase CBE, il lui appartenait encore de décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de la manière dont il convenait de procéder dans cette situation. Si un recours est admissible, la question de savoir si – et dans quelle mesure – une chambre traite elle-même une question qui se pose, à savoir exerce les compétences de l'instance dont la

lung ausübt, deren Entscheidung angefochten wurde, oder ob sie die Sache zur weiteren Bearbeitung an diese Abteilung zurückverweist. Dabei berücksichtigen die Kammern verschiedene Aspekte wie etwa die Anträge der Parteien, die Verfahrensökonomie, das Interesse der Parteien an einer Prüfung durch zwei Instanzen und das Recht auf ein faires Verfahren (s. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 7. Aufl. 2013, IV.E.7). Nach Prüfung der möglichen Optionen entschied sich die Kammer aus Gründen der Verfahrensökonomie gegen die schriftliche Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens. Gemäß Art. 15 (6) VOBK müssen die Kammern außerdem sicherstellen, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen. Im vorliegenden Fall konnte die Kammer keine besonderen Umstände feststellen, die sie an einer Entscheidung zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens hinderten. Die weitere Verzögerung des Verfahrens durch eine Zurückverweisung sei eher geringfügig, da der Wortlaut der Ansprüche durch die Entscheidung bereits festgelegt war und sich das Verfahren nach der Zurückverweisung deshalb auf die Anpassung der Beschreibung beschränkt hätte. Da die Kammer über eine gewährbare Fassung der Ansprüche entschied, war auch der Verfahrensökonomie und der Rechtssicherheit Genüge getan.

## 6.2 Besondere Gründe sprechen gegen eine Zurückverweisung

(CLB, IV.E.7.4.5 b))

Gemäß Art. 11 VOBK verweist eine Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen. Ein wesentlicher Mangel, der eine sofortige Zurückverweisung rechtfertigt, ist z. B. das Fehlen einer begründeten Entscheidung (R. 111 (2) EPÜ).

In **T 2171/14** wurde der Antrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers) auf Zurückverweisung der Sache an die erstinstanzliche Abteilung von der Kammer trotz wesentlicher Mängel in der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen. Die Kammer führte aus, dass eine Zurückverweisung in erster Linie zu einem weiteren Verfahren vor der Einspruchsabteilung ohne Aussicht auf wesentliche Änderung der Sachlage geführt und zudem die Gesamtdauer des Verfahrens erheblich verlängert hätte (was angesichts des

aspects, such as the parties' requests, procedural economy, the parties' interest in having the matter examined by two instances, and the right to fair proceedings (see "Case Law of the Boards of Appeal", 7<sup>th</sup> ed. 2013, IV.E.7). Considering the available options, the board decided against continuing the appeal proceedings in writing, for reasons of procedural economy. Furthermore, Art. 15(6) RPBA required the boards to ensure that cases are ready for decision at the conclusion of the oral proceedings unless there are special circumstances to the contrary. In the present case, the board could not identify any special circumstances preventing it from taking a decision terminating the appeal proceedings. The additional delay caused by a remittal seemed likely to be fairly short, since the wording of the claims was finalised by the decision, and the proceedings after remittal will thus be confined to adapting the description. As the board was taking a decision on the allowable version of the claims, procedural economy and legal certainty were also served.

## 6.2 Special reasons for not remitting the case

(CLB, IV.E.7.4.5 b))

According to Art. 11 RPBA, a board must remit a case to the department of first instance if fundamental deficiencies are apparent in the first-instance proceedings, unless special reasons present themselves for doing otherwise. Fundamental deficiencies which may justify the immediate remittal include for example the lack of a reasoned decision (R. 111(2) EPC).

In **T 2171/14** the request filed by the appellant (patent proprietor) for remittal of the case to the department of first instance was rejected by the board despite the fundamental deficiencies in the impugned decision. The board pointed out that a remittal would primarily have resulted in a further procedure before the opposition division which could not be expected to change the substance of the issue and would also have considerably prolonged the total duration of the procedure (unhelpful given the ongoing

décision est attaquée, ou renvoie l'affaire à cette instance pour suite à donner, est tranchée sur la base des faits. Les chambres tiennent compte à cet égard de divers aspects, comme les requêtes des parties, l'économie de la procédure, le fait que les parties aient intérêt à ce que l'affaire soit examinée par deux instances, et le droit à une procédure équitable (cf. "La Jurisprudence des Chambres de recours", 7<sup>e</sup> éd. 2013, IV.E.7). Compte tenu des options disponibles, la chambre a décidé de ne pas poursuivre la procédure de recours par écrit, et ce pour des raisons d'économie de la procédure. De plus, l'art. 15(6) RPCR dispose que les chambres de recours doivent faire en sorte que les affaires soient en état d'être jugées à la clôture de la procédure orale, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent. Dans l'affaire en cause, la chambre n'a pu trouver de circonstances particulières qui l'empêcheraient de prendre une décision mettant fin à la procédure de recours. Le retard supplémentaire causé par un renvoi serait probablement minime, étant donné que le libellé des revendications était arrêté par la décision, et que la procédure après renvoi se limiterait donc à l'adaptation de la description. Puisque la chambre statuait sur la version admissible des revendications, les principes d'économie de la procédure et de sécurité juridique étaient également respectés.

## 6.2 Raisons particulières s'opposant au renvoi

(CLB, IV.E.7.4.5 b))

L'art. 11 RPCR dispose que lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. L'absence de décision motivée est l'un des vices majeurs qui sont susceptibles de justifier le renvoi immédiat (règle 111(2) CBE).

Dans l'affaire **T 2171/14**, la chambre a rejeté la demande présentée par le requérant (titulaire du brevet) en vue du renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré, et ce bien que la décision attaquée ait été entachée d'un vice majeur. La chambre a souligné qu'un renvoi aurait tout conduit à une procédure supplémentaire devant la division d'opposition, sans que l'on puisse en attendre de changement sur le fond. En outre, un tel renvoi aurait eu pour effet d'augmenter considérablement la durée totale de la

anhängigen Verletzungsverfahren und des Beschleunigungsantrags des Beschwerdeführers/Einsprechenden nicht hilfreich gewesen wäre). Ferner waren alle Tatsachen und Argumente bereits im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren vorgebracht worden. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, dass eine Zurückverweisung der Sache nicht angemessen war.

In **T 1647/15** merkte die Kammer an, dass unter normalen Umständen der Verdacht der Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung ein triftiger Grund für eine Zurückverweisung sein könne, dies aber im vorliegenden Fall nicht zutrefte, weil dieser Verdacht nicht den gesamten Entscheidungsfindungsprozess betraf, sondern auf einem unkontrollierten Ausbruch am Ende einer außergewöhnlich langen und intensiven mündlichen Verhandlung beruhte. Die vorläufigen Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung vor diesem Vorfall seien frei von jeglichem Befangenheitsverdacht. Auch gehe die angefochtene Entscheidung sehr detailliert auf diese Fragen ein und basiere auf Gründen, die vor besagtem Vorfall in der mündlichen Verhandlung ausführlich diskutiert worden seien. Die Kammer bezweifelte deshalb, dass eine Zurückverweisung an die erstinstanzliche Abteilung - auch in anderer Besetzung - im Interesse der Gerechtigkeit sei, weil die Zurückverweisung wahrscheinlich nur zu mehr Komplexität führen und die abschließende Entscheidung übermäßig verzögern würde, zumal es sich bereits um das zweite Beschwerdeverfahren in dieser Sache handelte. Die Kammer entschied deshalb, die Sache nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

### 6.3 Bindungswirkung der Entscheidung, mit der die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen wird

(CLB, IV.E.7.7)

In **T 2086/13** ging es um die zweite Beschwerde in Bezug auf einen Einspruch. Die erste Beschwerde hatte dazu geführt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und die Sache wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels zur Weiterbehandlung zurückzuverweisen, weil die mangelnde erfinderische Tätigkeit des damals anhängigen, der Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrags nicht ausreichend begründet worden war. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung im Rahmen

infringement proceedings as well as the request of the appellant (opponent) for acceleration). Further, all the facts and arguments had already been presented in the opposition proceedings and again in the appeal proceedings. In summary, the board found that remittal of the case was not appropriate.

In **T 1647/15** the board observed that whereas under normal circumstances a potential suspicion of bias concerning a member of an opposition division might be a strong indication for a remittal, this was not the case here where this suspicion did not affect the whole process of decision-making but only arose out of an uncontrolled outburst at the end of exceptionally long and intense oral proceedings. It pointed out that on a high number of issues, the preliminary conclusions reached by the opposition division before the incident occurred were not tainted by a suspicion of partiality. In the same way, the contested decision dealt in great detail with these issues and was based on reasons which were extensively discussed in oral proceedings before said incident occurred. Thus, the board doubted that a remittal to the department of first instance, even in a different composition, would serve the interests of justice, in the sense that the remittal would likely result in the affair growing further in complexity and would cause an excessive delay in having the case finally decided, also taking into account that these were the second appeal proceedings in the case. Accordingly, the board decided that the case would not be remitted to the opposition division.

### 6.3 Binding effect of decision remitting case to department of first instance

(CLB, IV.E.7.7)

This was the second appeal (**T 2086/13**) in relation to the opposition. The outcome of the first appeal was to set aside the decision of the opposition division and remit the case for further prosecution due to a substantive procedural violation, lack of inventive step of the then pending main request, which formed the basis of the decision, not having been sufficiently reasoned. According to the contested decision, the opposition division had made use of its discretion not to admit into the proceedings the ground for opposition

procédure (ce qui n'aurait été d'aucune utilité puisqu'une action en contrefaçon était en cours et que le requérant (opposant) avait demandé l'accélération de la procédure de recours). De plus, tous les faits et arguments avaient déjà été présentés durant la procédure d'opposition, puis dans le cadre du recours. La chambre a considéré en résumé que le renvoi de l'affaire n'était pas approprié.

Dans l'affaire **T 1647/15**, la chambre a fait observer que même si un éventuel soupçon de partialité envers un membre d'une division d'opposition peut normalement constituer un motif sérieux de renvoi, tel n'était pas le cas dans la présente affaire, dans laquelle ce soupçon n'avait pas pesé sur l'ensemble de la procédure de décision, mais avait résulté d'un emportement incontrôlé à la fin d'une procédure orale exceptionnellement longue et intensive. La chambre a souligné que sur un grand nombre d'aspects, les conclusions préliminaires auxquelles la division d'opposition était parvenue avant l'incident n'étaient pas entachées d'un soupçon de partialité. De même, la décision contestée traitait de manière très détaillée de ces aspects et était fondée sur des motifs qui avaient fait l'objet de discussions approfondies pendant la procédure orale, avant que l'incident ne se produise. La chambre a par conséquent douté qu'un renvoi devant l'instance du premier degré, même composée différemment, soit conforme aux intérêts de la justice, étant donné que l'affaire ne ferait probablement que gagner encore en complexité, et que le renvoi retarderait de manière excessive le moment où elle serait définitivement tranchée. À cela s'ajoutait le fait qu'il s'agissait de la deuxième procédure de recours dans cette affaire. La chambre a donc décidé de ne pas renvoyer l'affaire à la division d'opposition.

### 6.3 Autorité des décisions de renvoi à l'instance du premier degré

(CLB, IV.E.7.7)

La chambre chargée de l'affaire **T 2086/13** devait statuer sur le deuxième recours lié à l'opposition. À l'issue du premier recours, la chambre avait annulé la décision de la division d'opposition et renvoyé l'affaire pour suite à donner en raison d'un vice substantiel de procédure, ladite décision, fondée sur l'absence d'activité inventive de la requête principale alors en instance, n'ayant pas été suffisamment motivée. Il ressortait de la décision attaquée que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la

ihres Ermessens den nach der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgebrachten Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen. Nach der Zurückverweisung ließ die Einspruchsabteilung diesen Grund allerdings zum Verfahren zu; sie entschied, dass die beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart war, dass ein Fachmann sie ausführen kann, und widerrief das Streitpatent. Der Beschwerdeführer argumentierte daraufhin, dass die Zulassung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 b) EPÜ durch die Einspruchsabteilung einen Verfahrensmangel darstelle. Weil die Kammer bei der ersten Beschwerde als einzigen Mangel festgestellt habe, dass die mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht ausreichend begründet worden sei, dürfe die Einspruchsabteilung bei der Zurückverweisung nur die erfinderische Tätigkeit prüfen, nicht aber Fragen wieder aufgreifen, die inzwischen "res judicata" seien. Nach Ansicht der Kammer war die Kammer bei der ersten Beschwerde nicht verpflichtet, bei ihrer Entscheidung über das Vorliegen eines Verfahrensmangels auch andere Aspekte zu berücksichtigen, weil die erste Entscheidung nur eine einzige Rechtswirkung hatte (Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form). Diese einzige Rechtswirkung war zu widerrufen, sobald ein begründetes Gegenargument vorlag, und die entscheidende Kammer handelte durchaus korrekt, indem sie nicht über andere Fragen entschied. Da die Entscheidung nur eine einzige Rechtswirkung hatte, wurde sie deshalb in ihrer Gesamtheit aufgehoben. Im Einspruchsverfahren nach der Zurückverweisung blieb deshalb keine der entschiedenen Fragen bestehen, sie mussten jeweils neu entschieden werden. Die erste Entscheidung hatte keinen Bestand mehr und war deshalb für die Einspruchsabteilung nicht mehr bindend. Die Abteilung war somit nicht daran gehindert, den neuen Einspruchsgrund erneut zu prüfen. Die Beschwerde wurde deshalb zurückgewiesen.

In der Sache **T 308/14** befand die Kammer Folgendes: Wenn eine Sache im Beschwerdeverfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird, nachdem die Kammer gemäß Art. 84 EPÜ über die Klarheit eines bestimmten Anspruchsmerkmals entschieden hat, so ist diese Entscheidung *res judicata* und hat für die Einspruchsabteilung in dem wiederaufgenommenen Einspruchsverfahren bindende Wirkung. Diese Bindungswirkung betrifft nicht nur die Entscheidung zu Art. 84 EPÜ als solche, sondern erstreckt sich auch auf

under Art. 100(b) EPC, which had been raised after the nine-month opposition period. However, after the remittal, the opposition division admitted said ground into the proceedings, and decided that the claimed invention was not disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art, and revoked the patent in suit. The appellant then argued that the admission by the opposition division of the ground for opposition under Art. 100(b) EPC represented a procedural violation. Since the sole point found to be deficient by the board in the first appeal was that the lack of inventive step had been decided with insufficient reasoning, the opposition division was only allowed to examine on remittal the question of inventive step and, consequently, not to "reopen" other issues as those had become *res judicata*. In the opinion of the board, in the first appeal the board had no obligation to consider any other issues for its decision on the finding of a substantial procedural violation, given that the first decision only had a single legal effect (maintenance of the patent in amended form). This single legal effect had to be revoked as soon as one ground against it was found to be well founded, and the deciding board did not err when it did not decide on any other issue. Accordingly, given that the decision only had a single legal effect, it was set aside in its totality. Therefore, during the opposition proceedings following the remittal, none of the decided issues remained, but had to be decided again. The first decision no longer existed, and therefore no longer had any binding effect on the opposition division. In this manner the division was not prevented from examining again the new opposition ground. Accordingly, the appeal was dismissed.

In **T 308/14** the board held that if a case is remitted to the opposition division in appeal proceedings, after the board has taken a decision under Art. 84 EPC on the clarity of a certain feature in a claim, this decision is *res judicata* and thus binding on the opposition division in the subsequently resumed opposition proceedings. The binding effect did not only cover the decision on Art. 84 EPC as such; it also extended to any finding of fact that led to this decision. Therefore, if in the resumed opposition proceedings an insufficiency objection

division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure le motif d'opposition visé à l'art. 100b) CBE, qui avait été soulevé après le délai d'opposition de neuf mois. Suite au renvoi, la division d'opposition l'avait toutefois admis dans la procédure et avait révoqué le brevet en litige au motif que l'invention revendiquée n'était pas divulguée de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Le requérant a ensuite fait valoir que l'admission, par la division d'opposition, du motif d'opposition visé à l'art. 100b) CBE représentait un vice de procédure. Étant donné que dans le cadre du premier recours, l'unique point considéré comme entaché d'irrégularité avait trait à l'insuffisance des motifs étayant la conclusion d'absence d'activité inventive, la division d'opposition était seulement autorisée, selon le requérant, à examiner après le renvoi la question de l'activité inventive et non, par conséquent, à "réaborder" d'autres aspects, puisque les conclusions les concernant étaient passées en force de chose jugée. La chambre a été d'avis qu'elle n'avait pas été tenue, dans le cadre du premier recours, d'examiner d'autres aspects pour statuer sur le vice substantiel de procédure, étant donné qu'un seul effet juridique (maintien du brevet tel que modifié) était attaché à la première décision. Cet effet juridique devait être révoqué dès lors qu'un motif y faisant obstacle était considéré comme fondé. C'est à juste titre que la chambre ne s'était pas prononcée sur les autres aspects. La décision concernée a donc été annulée dans sa totalité puisqu'un seul effet juridique y était attaché. Pendant la procédure d'opposition faisant suite au renvoi, les autres aspects devaient au contraire être à nouveau tranchés, puisque les conclusions les concernant n'étaient pas conservées. La première décision n'existant plus, la division d'opposition n'était plus liée par elle et rien ne l'empêchait dès lors d'examiner le nouveau motif d'opposition. Le recours a donc été rejeté.

Dans l'affaire **T 308/14**, la chambre a estimé que si une procédure de recours conduit au renvoi de l'affaire à la division d'opposition, après que la chambre a rendu, au titre de l'art. 84 CBE, une décision concernant la clarté d'une caractéristique spécifique figurant dans une revendication, cette décision a force de chose jugée et s'impose à la division d'opposition dans le cadre de la procédure d'opposition qui est reprise ultérieurement. Cet effet contraignant s'applique non seulement à la décision rendue au titre de l'art. 84 CBE en tant

jede Tatsachenfeststellung, die zu dieser Entscheidung geführt hat. Wenn also im wiederaufgenommenen Einspruchsverfahren ein Einwand wegen unzureichender Offenbarung nach Art. 83 EPÜ mit der Begründung erhoben wird, dass genau dieses Merkmal nicht eindeutig ist (unzureichende Offenbarung aufgrund von mangelnder Eindeutigkeit), sollte die Einspruchsabteilung die Diskussion über die Klarheit dieses Merkmals nicht wiedereröffnen und sollte die Tatsachenfeststellungen der Kammer im Rahmen ihrer Entscheidung zu Art. 84 EPÜ akzeptieren.

### 7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

(CLB, IV.E.8)

In **T 823/11** war die Kammer der Auffassung, dass das Verfahren vor der Prüfungsabteilung mit inakzeptablen Verzögerungen behaftet war, insbesondere einer Verzögerung von über fünf Jahren zwischen dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht und dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung sowie einer Verzögerung von über zwei Jahren zwischen der Erwiderung des Anmelders auf den dritten Bescheid der Prüfungsabteilung und der Ladung zur mündlichen Verhandlung. Die Kammer erachtete eine Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens von über zwölf Jahren ab dem Eintritt in die europäische Phase für zu lang. In **T 315/03** sei selbst die kürzere Dauer von zehn Jahren als wesentlicher Verfahrensmangel erachtet worden, obwohl es sich dort um eine deutlich komplexere Einspruchssache gehandelt habe. Die Kammer verwies auch auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in der Sache *Kristiansen und Tyvik AS* ./. *Norwegen* (Beschwerde Nr. 25498/08), in der das Prüfungsverfahren und das (administrative) Beschwerdeverfahren für eine Patentanmeldung insgesamt 18 Jahre in Anspruch genommen hatten. Gemessen an der auf 20 Jahre begrenzten Geltungsdauer eines Patents befand der Gerichtshof die Dauer der administrativen Verfahren vor den Patentbehörden für zu lang, weil es für die Anmelder de facto sinnlos würde, ihr Recht auf Zugang zu einem Gericht auszuüben. Die Kammer entschied, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

In **T 1824/15** brachte der Beschwerdeführer vor, dass zwei im erstinstanzlichen Verfahren aufgetretene Verzögerungen wesentliche Verfahrensmängel im Sinne von R. 103 (1) a) EPÜ

is made under Art. 83 EPC on the basis that this very feature was ambiguous (insufficiency arising out of ambiguity), the opposition division should not reopen the discussion on whether this feature is clear, and should accept any finding of fact that the board made in arriving at its decision on Art. 84 EPC.

### 7. Reimbursement of appeal fees

(CLB, IV.E.8)

In **T 823/11** the board held that the length of the proceedings before the examining division had been affected by unacceptable delays, in particular the delay of more than five years between the supplementary European search report and the examining division's first communication, and the delay of more than two years between the applicant's reply to the examining division's third communication and the summons to oral proceedings. The board considered the duration of the proceedings before the department of first instance of more than twelve years after entry into the European phase to be excessive. According to the board, in **T 315/03** even a shorter delay of ten years in a much more complex opposition case had amounted to a substantial procedural violation. The board also referred to the judgment of the European Court of Human Rights (ECtHR) in *Kristiansen and Tyvik AS v. Norway* (application No. 25498/08), in which the examination and (administrative) appeal proceedings of a patent application had taken a total of eighteen years. Taking into account the duration of patent protection of twenty years, the Court had found "the length of the administrative proceedings before the patent authorities" to be excessive because it "in effect rendered meaningless any exercise by them [the applicants] of their right of access to a court". The board concluded that there had been a substantial procedural violation and ordered the reimbursement of the appeal fee.

In **T 1824/15** the appellant argued that two different delays in the first-instance proceedings each amounted to a substantial procedural violation under R. 103(1)(a) EPC. One was a delay of

que telle, mais aussi à toute constatation de faits ayant conduit à cette décision. Par conséquent, si, une fois la procédure d'opposition reprise, une objection pour insuffisance de l'exposé est élevée en vertu de l'art. 83 CBE au motif que cette caractéristique précise est ambiguë (insuffisance de l'exposé qui résulte d'une ambiguïté), la division d'opposition ne doit pas rouvrir la discussion concernant la question de savoir si cette caractéristique est claire, et doit accepter les constatations que la chambre a effectuées en statuant au titre de l'art. 84 CBE.

### 7. Remboursement de la taxe de recours

(CLB, IV.E.8)

Dans l'affaire **T 823/11**, la chambre a estimé que des retards inacceptables s'étaient répercutés sur la durée de la procédure devant la division d'examen. Elle a relevé notamment qu'il s'était écoulé plus de cinq ans entre le rapport complémentaire de recherche européenne et la première notification de la division d'examen et plus de deux ans entre la réponse du demandeur à la troisième notification de la division d'examen et la citation à la procédure orale. La chambre a jugé excessive la durée de la procédure devant l'instance du premier degré dans la mesure où plus de douze ans s'étaient écoulés après l'entrée de la demande dans la phase européenne. Elle a rappelé que, dans l'affaire **T 315/03**, même un délai plus court (10 ans) dans une procédure d'opposition bien plus complexe avait été considéré comme un vice substantiel de procédure. La chambre s'est également référée à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire *Kristiansen et Tyvik As c. Norvège* (requête n°25498/08), dans laquelle l'examen et la procédure de recours (administrative) concernant une demande de brevet avaient duré 18 ans au total. Compte tenu de la durée de la protection conférée par un brevet, qui est de 20 ans, la Cour a estimé que la durée de la procédure administrative devant les autorités chargées de la délivrance des brevets était excessive, car cette situation avait eu pour effet de rendre illusoire l'exercice par les requérants de leur droit d'accès à un tribunal". La chambre a conclu qu'un vice substantiel de procédure avait été commis et a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 1824/15**, le requérant a fait valoir que la procédure devant l'instance du premier degré avait été affectée par deux retards qui constituaient chacun un vice substantiel

seien. Dabei handelte es sich zum einen um eine Verzögerung von über elf Jahren bei der Erhebung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage eines Dokuments des Stands der Technik (D3) und zum anderen um eine Verzögerung von sieben Monaten bei der Abfassung der schriftlichen Entscheidung und der Niederschrift im Anschluss an die mündliche Verhandlung. Außerdem beantragte der Beschwerdeführer unter Berufung auf das EGMR-Urteil in der Sache *Kristiansen und Tyvik AS ./. Norwegen* (Beschwerde Nr. 25498/08) und auf die Entscheidung T 823/11 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Kammer stellte fest, dass in T 823/11 eine übermäßig lange Verfahrensdauer als wesentlicher Verfahrensmangel erachtet worden war, beschloss aber, von dieser Auslegung des EPÜ abzuweichen (Art. 20 (1) VOBK), und erklärte, dass aus der Begründung von T 823/11 nicht hervorgehe, warum sich die Verzögerungen im Prüfungsverfahren nicht durch die besonderen Umstände des Einzelfalls rechtfertigen lassen sollten. Ebenso wenig sei in T 823/11 ausgeführt, inwiefern die dortige Entscheidungsbegründung mit dem angeführten EGMR-Urteil in Einklang stehe, insbesondere nicht, warum Umstände, die nach Art. 6 (1) der Europäischen Menschenrechtskonvention einen Verfahrensmangel darstellten, zwangsläufig auch nach R. 103 (1) a) EPÜ als wesentlicher Verfahrensmangel gelten müssten.

Nach Auffassung der Kammer war die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall befugt, den neuen Einwand dermaßen spät im erstinstanzlichen Verfahren zu erheben. Den Mitgliedern der Prüfungsabteilung steht es frei, ihre Meinung jederzeit im Verfahren und selbst noch in der mündlichen Verhandlung zu ändern, sofern die Erfordernisse des Art. 113 (1) EPÜ erfüllt sind. Die Erhebung eines Einwands auf der Grundlage von D3 hat also weder zu einem wesentlichen Mangel nach Art. 11 VOBK noch zu einem wesentlichen Verfahrensmangel geführt.

Bezüglich der Zeit, die sich die Prüfungsabteilung für die Abfassung der schriftlichen Entscheidung und der Niederschrift genommen hatte, verwies die Kammer darauf, dass die Beschwerdekammern in der Vergangenheit befunden haben, dass lange Zeiträume zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlass der schriftlichen Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen könnten. Ihr sei allerdings kein Fall bekannt, in dem eine mit dem vorliegenden Fall ver-

over eleven years in raising an inventive-step objection based on a prior-art document (D3), the other a delay of seven months in issuing the written decision and minutes after the oral proceedings. The appellant requested reimbursement of the appeal fee, citing the ECtHR decision in *Kristiansen and Tyvik AS v. Norway* (application No. 25498/08) and decision T 823/11.

The board commented that in T 823/11 an excessive procedural duration had been found to be a substantial procedural violation. It decided to deviate from this interpretation of the EPC (Art. 20(1) RPBA) and noted that the reasons for decision T 823/11 did not explain why the delays in the examination procedure could not be justified by the particular circumstances of the case. Moreover, T 823/11 did not explain how its reasoning was in line with that of the cited ECtHR decision, in particular why circumstances leading to a finding of a violation under Art. 6(1) ECHR would necessarily lead to a finding of a substantial procedural violation under R. 103(1)(a) EPC.

In the case before it, the board held that the examining division had been entitled to raise the new objection so late in the first-instance proceedings. Members of an examining division were free to change their minds at any point in the procedure, including during oral proceedings, as long as the requirements of Art. 113(1) EPC were fulfilled. The raising of the objection based on D3 had led to neither a fundamental deficiency under Art. 11 RPBA nor a substantial procedural violation.

With regard to the time taken by the examining division to issue the written decision and the minutes, the board noted that, in the past, boards of appeal had found that long delays between oral proceedings and the issuing of the written decision could constitute a substantial procedural violation. However, the board was unaware of any decision in which a delay such as the one at issue had been found to be a substantial procedural violation. In view of the above, and particularly because

de procédure au titre de la règle 103(1)a) CBE. La division avait mis d'une part plus de onze ans pour soulever l'objection d'absence d'activité inventive sur la base du document de l'état de la technique D3 et, d'autre part, plus de sept mois pour émettre la décision écrite et le procès-verbal à l'issue de la procédure orale. Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire *Kristiansen et Tyvik As c. Norvège* (requête n°25498/08) et la décision T 823/11.

La chambre a fait observer que dans l'affaire T 823/11, la durée excessive de la procédure avait été considérée comme un vice substantiel de procédure. Elle a décidé de s'écarter de cette interprétation de la CBE (art. 20(1) RPCR), notant qu'il n'était pas expliqué dans les motifs de la décision T 823/11 pourquoi les retards constatés dans la procédure d'examen ne pouvaient pas être justifiés par les circonstances particulières de l'espèce. Cette décision n'expliquait pas non plus en quoi l'argumentation retenue suivait celle de l'arrêt précité de la Cour, en particulier pourquoi les circonstances qui avaient abouti à la conclusion d'une violation au titre de l'art. 6(1) CEDH mèneraient nécessairement à la conclusion selon laquelle un vice substantiel de procédure avait été commis au titre de la règle 103(1)a) CBE.

La chambre a estimé en l'espèce que la division d'examen avait à bon droit soulevé la nouvelle objection à un stade si tardif de la procédure de première instance. Les membres d'une division d'examen sont libres de changer d'avis à tout stade de la procédure, y compris au cours de la procédure orale, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE. Le fait d'avoir soulevé l'objection sur la base de D3 ne constituait ni un vice majeur au titre de l'art. 11 RPCR, ni un vice substantiel de procédure.

S'agissant du temps mis par la division d'examen pour émettre la décision écrite et le procès-verbal, la chambre a noté que dans le passé, les chambres de recours avaient conclu qu'une longue période de temps entre la procédure orale et la décision écrite pouvait constituer un vice substantiel de procédure. Elle n'avait toutefois connaissance d'aucune décision dans laquelle un retard tel que celui en cause avait été considéré comme un vice substantiel de procédure. Au vu de ce

gleichbare Verzögerung als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet worden wäre. In Anbetracht des Vorstehenden und da im EPÜ nicht festgelegt ist, bis zu welchem Zeitpunkt nach der mündlichen Verhandlung die schriftliche Entscheidung und die Niederschrift ergehen müssen, entschied die Kammer, dass eine Verzögerung von sieben Monaten weder einen Verfahrensmangel - und schon gar keinen wesentlichen - noch einen wesentlichen Mangel nach Art. 11 VOBK darstellt. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde daher zurückgewiesen.

In **T 1325/15** befasste sich die Kammer mit der Frage, ob eine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgen (s. auch T 2017/12, ABl. 2014, A76 und T 1553/13, ABl. 2014, A84).

Aus der Sicht der Kammer sehen zahlreiche EPÜ-Bestimmungen vor, dass ein bestimmtes Schriftstück innerhalb einer vorgegebenen Frist bzw. "rechtzeitig" eingereicht werden muss. In fast allen Fällen ist im EPÜ auch eine Rechtsfolge für die nicht rechtzeitige Einreichung festgelegt, wobei jedoch nicht zwischen einer verspäteten und einer gar nicht erfolgten Einreichung unterschieden wird. In einigen Fällen ist die rechtzeitige Einreichung eines Schriftstücks Voraussetzung dafür, dass eine bestimmte Vorschrift in Gang gesetzt wird, und sowohl die Nichteinreichung als auch die verspätete Einreichung bewirken einfach, dass diese nicht in Gang gesetzt wird. Wenn ein Anmelder z. B. die in Art. 55 (2) EPÜ genannte Bescheinigung nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Patentanmeldung vorlegt (R. 25 EPÜ), kann er Art. 55 (1) EPÜ nicht in Anspruch nehmen. Ein weiteres Beispiel ist die Stellung eines Antrags auf Entscheidung über einen Rechtsverlust gemäß R. 112 (2) EPÜ. In der Regel wird also die verspätete Einreichung eines Schriftstücks genauso behandelt wie seine Nichteinreichung (der Sonderfall der Prioritätsfrist gemäß Art. 87 (1) EPÜ ist eine mögliche Ausnahme).

Nach Art. 108 Satz 1 EPÜ muss die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung eingelegt werden. Wird keine Beschwerde eingelegt, so existiert auch keine Beschwerde. Obwohl die Auffassung, R. 101 (1) EPÜ sei so zu verstehen, dass eine verspätet eingelegte Beschwerde zu einer unzulässigen Beschwerde führe, nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist, befand die

the EPC did not specify how soon after oral proceedings the written decision and minutes are to be issued, the board found that the delay of seven months was not a procedural violation of any sort, let alone a substantial one, and also not a fundamental deficiency under Art. 11 RPBA. The request for reimbursement of the appeal fee was therefore rejected.

In **T 1325/15** the board addressed the question whether an appeal had to be found inadmissible or deemed not to have been filed if the notice of appeal was filed, and the appeal fee paid, only after expiry of the time limit for filing the notice of appeal (see also T 2017/12, OJ 2014, A76, and T 1553/13, OJ 2014, A84).

According to the board, numerous provisions of the EPC specified that a certain document had to be filed within a particular time period or "in due time". In almost all cases, the EPC specified the legal consequence of not filing the document "in due time" without, however, distinguishing between late filing and non-filing. In a few cases the timely filing of the document was a condition for a certain provision to be triggered and the consequence of both late filing and non-filing was simply that the provision was not triggered. For example, if an applicant did not file the supporting certificate referred to in Art. 55(2) EPC within four months of filing the application (R. 25 EPC), it could not benefit from Art. 55(1) EPC. Another instance was the filing of a request for a decision on a loss of rights under R. 112(2) EPC. Thus, the general rule was that the late filing of a document was treated in the same way as its non-filing (a possible exception being the special case of the priority period of Art. 87(1) EPC).

Art. 108, first sentence, EPC required that notice of appeal be filed within two months of notification of the decision. If no notice of appeal was filed, no appeal came into existence. Although the position that R. 101(1) EPC meant that a late-filed notice of appeal brought into existence an inadmissible appeal might be not unreasonable, the board considered, in view of the general rule that no distinction was to be made

qui précède, et en particulier du fait que la CBE ne précise pas combien de temps après la procédure orale la décision écrite et le procès-verbal doivent être émis, la chambre a estimé qu'un retard de sept mois ne constituait ni un vice de procédure, et encore moins un vice substantiel de procédure, ni un vice majeur au titre de l'art. 11 RPCR. La demande de remboursement de la taxe de recours a dès lors été rejetée.

Dans l'affaire **T 1325/15**, la chambre a abordé la question de savoir si un recours devait être jugé irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé lorsque la formation du recours et le paiement de la taxe de recours n'ont lieu qu'après l'expiration du délai de recours (cf. également T 2017/12, JO 2014, A76, et T 1553/13, JO 2014, A84).

Selon la chambre, de nombreuses dispositions de la CBE précisent qu'une pièce particulière doit être produite dans un délai défini ou "dans les délais". Dans la quasi-totalité des cas, la CBE définit la conséquence juridique du défaut de production "dans les délais", sans toutefois établir de distinction entre la production tardive et la non-production. Dans quelques cas, la production dans les délais de la pièce est une condition qui déclenche l'application d'une disposition, la production tardive ou la non-production de la pièce en question ayant alors simplement pour conséquence que l'application de la disposition concernée n'est pas déclenchée. Par exemple, un demandeur qui ne produit pas l'attestation visée à l'art. 55(2) CBE dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande (règle 25 CBE) ne peut pas se prévaloir de l'art. 55(1) CBE. Un autre exemple est la présentation d'une requête en décision relative à la perte d'un droit au titre de la règle 112(2) CBE. De manière générale, la production tardive d'une pièce est donc traitée de la même manière que sa non-production (sauf, éventuellement, dans le cas particulier du délai de priorité au titre de l'art. 87(1) CBE).

L'art. 108, première phrase CBE exige que le recours soit formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Si aucun acte de recours n'a été déposé, il n'y a jamais eu de recours. Il n'est certes pas déraisonnable d'interpréter la règle 101(1) CBE comme signifiant qu'un acte de recours déposé tardivement fait naître un recours irrecevable, mais, au vu de la règle

Kammer aufgrund der allgemeinen Regel, wonach nicht zwischen der verspäteten Einreichung und der Nichteinreichung eines Schriftstück zu unterscheiden ist, dass keine Beschwerde existiert, wenn keine Beschwerde (rechtzeitig) eingelegt wurde bzw. als eingelegt gilt.

Die Kammer stellte fest, dass ihr Ansatz in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zwar nicht durchgängig so angewendet wurde, aber mit der Begründung in früheren Entscheidungen übereinstimmt, wonach eine Beschwerde als nicht eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet, die Beschwerdeschrift aber erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist gemäß Art. 108 (1) EPÜ eingereicht wurde (s. insbesondere J 19/90, Nrn. 1.2.2 und 4 der Gründe; T 445/98, Nrn. 1.2, 5, 6 und 7 der Gründe sowie T 778/00, ABl. 2001, 554, Nr. 6 der Gründe).

#### **E. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer**

(CLB, IV.F)

Laut der Großen Beschwerdekammer in **G 1/14** obliegt es vorrangig der vorlegenden Kammer darzulegen, warum sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Vorlagefrage zur Entscheidung in dem vor ihr anhängigen Verfahren für erforderlich erachtet. Dies ergebe sich auch aus Art. 22 (2) Satz 2 VOBK, wonach die vorlegende Kammer in der Vorlageentscheidung den Zusammenhang der vorgelegten Fragen darzulegen hat. In jedem Fall habe die Große Beschwerdekammer zu prüfen, ob eine Vorlage die Voraussetzungen von Art. 112 (1) a) EPÜ (einschließlich des Erforderlichkeitskriteriums) erfüllt und damit zulässig ist. Beruht die Vorlage auf einer offensichtlich falschen Anwendung einer Rechtsvorschrift mit der Folge, dass bei richtiger Anwendung dieser Vorschrift eine Beantwortung der Vorlagefrage für die Entscheidung im Beschwerdeverfahren nicht mehr erforderlich erscheint, ist die Vorlage als unzulässig zu werten.

Im Zusammenhang mit der Rückerstattung der Beschwerdegebühr wurde in **G 1/14** die Frage vorgelegt, ob eine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgen. R. 126 (1) EPÜ war bis 1. April 2015 dem Wortlaut nach auf die "Zustellung durch die Post ... durch eingeschriebenen Brief

between the late filing and the non-filing of a document, that no appeal existed where a notice of appeal was not (deemed to be) filed in due time.

The board noted that its approach, although not always consistently applied in the jurisprudence of the boards of appeal, was also in line with the reasoning in earlier decisions that an appeal was deemed not to have been filed where the appeal fee had been paid in time but the notice of appeal had been filed only after expiry of the two-month period of Art. 108(1) EPC (see in particular J 19/90, points 1.2.2 and 4 of the Reasons; T 445/98, points 1.2, 5, 6 and 7 of the Reasons; and T 778/00, OJ 2001, 554, point 6 of the Reasons).

#### **E. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal**

(CLB, IV.F)

In **G 1/14** the Enlarged Board held that it is primarily up to the board referring a point of law to explain why it believes it needs an Enlarged Board ruling on the point arising in the case before it. This is also clear from Art. 22(2), second sentence, RPBA, requiring the referring board to state the context in which the point originated. In any event, the Enlarged Board must examine whether the referral fulfils the criteria of Art. 112(1)(a) EPC (including that a "decision is required") and is thus admissible. But if the referral is clearly the result of misapplying the law, and on a correct application an answer from the Enlarged Board is no longer necessary for the decision in the appeal proceedings, it is to be dismissed as inadmissible.

The question referred to the Enlarged Board in this case had arisen in connection with reimbursement of an appeal fee and was whether an appeal is inadmissible or deemed not to have been filed if the notice of appeal is filed and the appeal fee paid after expiry of the time limit. Until 1 April 2015 the wording of R. 126(1) EPC had been limited to "Notification by post ... by registered letter with advice of delivery"

générale consistant à ne faire aucune distinction entre la production tardive et la non-production d'une pièce, la chambre a estimé qu'il n'existe aucun recours lorsque ce dernier n'a pas été formé ou n'est pas réputé formé dans les délais.

La chambre a noté que son approche, bien qu'elle ne soit pas toujours appliquée de manière uniforme dans la jurisprudence des chambres de recours, est également conforme au raisonnement, suivi dans des décisions antérieures, selon lequel un recours est réputé non formé lorsque la taxe de recours a été acquittée dans les délais, mais que l'acte de recours n'a été déposé qu'après l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'art. 108(1) CBE (cf., en particulier, J 19/90, points 1.2.2 et 4 des motifs ; T 445/98, points 1.2, 5, 6 et 7 des motifs, et T 778/00, JO 2001, 554, point 6 des motifs).

#### **E. Procédures devant la Grande Chambre de recours**

(CLB, IV.F)

Selon la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/14**, il appartient en premier lieu à la chambre à l'origine d'une saisine d'indiquer les motifs pour lesquels elle considère une réponse de la Grande Chambre de recours à la question soumise nécessaire pour statuer sur le recours en instance devant elle. Cela ressort également de l'art. 22(2), deuxième phrase RPCR, qui prévoit que la chambre à l'origine de la saisine doit indiquer dans la décision de saisine le contexte dans lequel la question soumise s'est posée. En tout état de cause, la Grande Chambre de recours doit examiner si une saisine satisfait aux exigences de l'art. 112(1)a) CBE (y compris la condition tenant au caractère nécessaire de la saisine) et donc si elle est recevable. La saisine doit être jugée irrecevable si elle découle d'une application manifestement erronée d'une disposition juridique en ce sens que si ladite disposition avait été correctement appliquée, la réponse à la question soumise ne serait plus apparue nécessaire pour statuer sur le recours.

En l'espèce, la Grande Chambre a été saisie, dans le cadre du remboursement de la taxe de recours, de la question de savoir si, lorsque la formation d'un recours et le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de recours, ce recours est irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé. Jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2015, le libellé de la règle 126(1) CBE était limité à la "signification par la



mit Rückschein" beschränkt (seitdem: "Zustellung durch Postdienste ... durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein oder gleichwertigem Beleg"). Die Große Beschwerdekammer sah die Zustellung der erstinstanzlichen Entscheidung durch den Kurierdienst UPS als nicht von R. 126 (1) EPÜ alte Fassung gedeckt an, weswegen die Annahme der vorlegenden Kammer, die Beschwerde sei nicht fristgerecht eingelegt worden, entfalle. Da sich dies auf die Erforderlichkeit der Vorlage auswirke, wies die Große Beschwerdekammer diese als unzulässig zurück.

In **R 19/12** vom 12. April 2016 entschied die Große Beschwerdekammer, dass die Beschränkung des Überprüfungsantrags auf einen selbständigen Teil der Entscheidung, der von der behaupteten Verletzung des rechtlichen Gehörs berührt wird, zulässig ist. Wenngleich der Gesetzgeber die Möglichkeit einer nur teilweisen Aufhebung einer Entscheidung in Art. 112a (5) und R. 108 (3) EPÜ nicht explizit vorgesehen habe, folge diese aus allgemeinen prozessrechtlichen Grundsätzen. Richtet sich ein Überprüfungsantrag nur gegen einen Teil der Entscheidung, wäre es unangemessen, im Erfolgsfall die Entscheidung insgesamt aufzuheben.

Hinsichtlich der behaupteten schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs verwies die Große Beschwerdekammer auf die gefestigte Rechtsprechung, wonach Art. 113 (1) EPÜ grundsätzlich das Recht eines Beteiligten garantiert, dass die einschlägigen Gründe und Argumente in der schriftlichen Entscheidung vollständig berücksichtigt werden (R 19/10, Nr. 6.2 der Gründe; R 23/10, Nr. 2 der Gründe). Dieser Grundsatz gilt aber nicht unbegrenzt. Das entscheidende Organ ist nicht verpflichtet, jedes einzelne Argument eines Beteiligten aufzugreifen (z. B. R 19/10, Nr. 6.2 der Gründe, unter Hinweis auf T 1557/07; R 17/11, Nr. 4 der Gründe; R 15/12, Nr. 5 b) der Gründe). Der Umfang der Verpflichtung richtet sich nach den Umständen des jeweiligen Falls. Obwohl eine Entscheidung nicht jedes einzelne Argument einer Partei abhandeln muss, ist in der Entscheidung auf die entscheidenden Streitpunkte einzugehen, um der unterlegenen Partei eine klare Vorstellung zu geben, warum ihre Argumente nicht überzeugend waren (T 1969/07, T 1961/13, T 1199/10 und T 698/10). Die Beschwerdekammer hat Tatsachen

(since amended to: "Notification by postal services ... by registered letter with advice of delivery or equivalent"). In the Enlarged Board's view notification of first-instance decisions by the postal service UPS was not covered by R. 126(1) EPC as formerly in force, so the referring board's finding that the appeal had not been lodged in time was inoperative. As this meant there was no need to refer the question, the Enlarged Board dismissed the referral as inadmissible.

In **R 19/12** of 12 April 2016, the Enlarged Board ruled that a petition for review can admissibly be limited to that part of a decision that is singled out as allegedly vitiated by a breach of the right to be heard. The legislator had not explicitly provided in Art. 112a(5) and R. 108(3) EPC for setting decisions aside in part only, but that it was possible followed from general principles of procedural law. If a petition for review challenging only part of a decision were granted, it would be unreasonable to set the decision aside in its entirety.

On the fundamental violation of the right to be heard alleged in this case, the Enlarged Board, citing the boards' established case law, observed that, while Art. 113(1) EPC guarantees a party's right to have relevant grounds and arguments fully taken into account in the written decision (R 19/10, point 6.2 of the Reasons; R 23/10, point 2 of the Reasons), this guarantee is not unlimited. The decision-making body is not obliged to address each and every argument of a party (e.g. R 19/10, point 6.2 of the Reasons, citing T 1557/07; R 17/11, point 4 of the Reasons; R 15/12, point 5 (b) of the Reasons), and the extent of its obligation to address arguments depends on the circumstances of the individual case. Although a decision need not deal with every single argument, it must address the crucial disputed points, so as to give the losing party a fair idea of why its submissions were not considered persuasive (T 1969/07, T 1961/13, T 1199/10 and T 698/10). The boards must discuss in their decisions the facts and arguments crucial to the outcome but may disregard any irrelevant ones (R 13/12,

poste" par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" (entretiens cette règle prévoit que la signification se fait par "un service postale" au moyen d'une "lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent"). La Grande Chambre de recours a estimé que la signification de la décision rendue en première instance par le service postal UPS n'était pas couverte par l'ancienne version de la règle 126(1) CBE, si bien que la conclusion de la chambre à l'origine de la saisine, selon laquelle le recours n'avait pas été formé dans les délais, était inopérante. Cette conclusion ayant une incidence sur la nécessité de la saisine, la Grande Chambre de recours a estimé que celle-ci était irrecevable.

Dans l'affaire **R 19/12** du 12 avril 2016, la Grande Chambre de recours a considéré qu'une requête en révision peut être limitée à la partie spécifique de la décision qui est concernée par la violation alléguée du droit d'être entendu. La possibilité d'une annulation partielle d'une décision n'a certes pas été explicitement envisagée par le législateur à l'art. 112bis(5) et à la règle 108(3) CBE, mais elle découle des principes généraux du droit de la procédure. Si une requête en révision est dirigée contre une partie seulement de la décision et qu'il y est fait droit, il serait inapproprié d'annuler la décision dans son intégralité.

S'agissant de la violation fondamentale alléguée du droit d'être entendu, la Grande Chambre de recours a renvoyé à la jurisprudence constante selon laquelle l'art. 113(1) CBE garantit le droit des parties à ce que les motifs et arguments pertinents soient pleinement pris en considération dans la décision écrite (R 19/10, point 6.2 des motifs ; R 23/10, point 2 des motifs). Ce principe a toutefois des limites. L'instance appelée à statuer n'est nullement tenue de traiter chaque argument présenté par une partie (p. ex R 19/10, point 6.2 des motifs, citant T 1557/07 ; R 17/11, point 4 des motifs ; R 15/12, point 5 b) des motifs). La portée de cette obligation dépend des circonstances de chaque affaire. Si une décision ne doit pas nécessairement traiter chacun des arguments d'une partie, elle doit aborder les points litigieux décisifs, afin de donner à la partie déboutée une idée claire des motifs pour lesquels ses arguments n'ont pas été convaincants (T 1969/07, T 1961/13, T 1199/10 et T 698/10). La chambre doit aborder dans sa décision les faits et arguments dont dépend l'issue de l'affaire, mais

und Argumente in ihrer Entscheidung insoweit zu erörtern, als diese entscheidungserheblich sind, wohingegen irrelevante Argumente außer Acht gelassen werden können (R 13/12, Nr. 2.2 der Gründe). Die Kammer muss keine spezifischen Begriffe und auch nicht denselben Wortlaut wie die Beteiligten benutzen; aus der Argumentation in der schriftlichen Begründung der Entscheidung kann implizit eine Widerlegung bestimmter Argumente abgeleitet werden (R 21/10, Nr. 2.4 der Gründe; R 13/12, Nr. 2.2 der Gründe). Mit anderen Worten: Art. 113 (1) EPÜ gewährt einen Anspruch darauf, dass das entscheidende Organ den Parteien gestattet, ausreichend Argumente zu allen wesentlichen Aspekten des Falls vorzubringen, dass es ferner dieses Vorbringen zur Kenntnis nimmt und dass es das Vorbringen in seiner Entscheidung würdigt (R 8/11, Nr. 1.2.9 der Gründe). Diese Grundsätze spiegeln sich auch wider in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Anschluss an die Entscheidung T 1557/07 (s. T 1969/07, T 1961/13, T 1199/10 und T 698/10).

Zu dem Vorbringen des Beschwerdeführers, die Beschwerdekammer habe in Zusammenhang mit der Rückerstattung der Beschwerdegebühr vorgebrachte Argumente des Antragstellers zu Verfahrensmängeln in erster Instanz unzureichend berücksichtigt, hielt die Große Beschwerdekammer unter anderem fest, dass es keine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt, einen möglichen Verfahrensfehler, der für das Ergebnis des Einspruchsverfahrens nicht kausal sein konnte, nicht weiter in den Entscheidungsgründen zu behandeln.

In dem Inter-partes-Verfahren, das in **R 16/13** überprüft wurde, hatte der Antragsteller ein Dokument mit Ergebnissen von Vergleichsversuchen eingereicht. In ihrer schriftlichen Entscheidung hatte die Beschwerdekammer festgestellt, dass dieses Dokument die Vorteile des beanspruchten Stoffs nicht glaubhaft belegte, weil einige der anspruchsgemäßen Parameter nicht präzise angegeben waren.

Die Große Beschwerdekammer verwies auf die ständige Rechtsprechung seit R 1/08, dass die Parteien zur Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht im Vorhinein über alle denkbaren Entscheidungsgründe informiert werden müssten. Dieser Grundsatz gelte nicht nur für die Gründe einer Entscheidung, sondern auch für die Interpretation einer Passage zum Stand der Technik (R 19/11, Nr. 2.2 der Gründe; R 15/12, Nr. 5a der Gründe). Demnach ist das

point 2.2 of the Reasons). They are not obliged to use specific words or even the same wording as the parties; that arguments had been refuted might have to be inferred from the line of argument in the written reasons for their decision (R 21/10, point 2.4 of the Reasons; R 13/12, point 2.2 of the Reasons). In other words: Art. 113(1) EPC confers on parties a right to be given sufficient opportunity to submit arguments on all crucial aspects of the case and to have the decision-making body note those arguments and assess them in its decision (R 8/11, point 1.2.9 of the Reasons). The Enlarged Board noted that these principles had been reflected in the case law following T 1557/07 (see T 1969/07, T 1961/13, T 1199/10 and T 698/10).

On the petitioner's complaint that the board had failed to give due consideration to arguments as to procedural defects at first instance which it had submitted in support of its request for reimbursement of the appeal fee, the Enlarged Board held that, if the outcome of the opposition proceedings could not have depended on an alleged procedural defect, not addressing that possible defect in the reasons for the decision was not a fundamental violation of the right to be heard.

In the *inter partes* proceedings under review in **R 16/13**, the petitioner had filed a document with comparative test results. In its written decision, the board of appeal had found that this document did not prove the advantages of the claimed substance, because it did not specify some of the parameters referred to in the claim.

The Enlarged Board cited the case law established since R 1/08 that the right to be heard does not require that the parties be informed in advance of all conceivable reasons for the decision, and held that this applied equally to possible interpretations of passages in the prior art (R 19/11, point 2.2 of the Reasons; R 15/12, point 5 a of the Reasons). The right to be heard was observed if a party had been given the opportunity to comment on the crucial

peut faire abstraction des arguments non pertinents (R 13/12, point 2.2 des motifs). Elle n'est pas obligée d'utiliser des termes spécifiques ou les mêmes formulations que les parties. La réfutation d'arguments particuliers peut être déduite implicitement des motifs écrits de la décision (R 21/10, point 2.4 des motifs ; R 13/12, point 2.2 des motifs). En d'autres termes, l'art. 113(1) CBE garantit le droit à ce que l'instance appelée à statuer donne aux parties la possibilité de présenter suffisamment d'arguments concernant tous les aspects essentiels de l'affaire, qu'elle prenne connaissance de ces arguments et qu'elle en tienne compte dans sa décision (R 8/11, point 1.2.9 des motifs). Ces principes ressortent également de la jurisprudence des chambres de recours qui suit la décision T 1557/07 (cf. T 1969/07, T 1961/13, T 1199/10 et T 698/10).

En réponse à l'argument du requérant selon lequel la chambre n'avait pas suffisamment pris en considération les moyens qu'il avait produits, dans le contexte du remboursement de la taxe de recours, au sujet des vices de procédure commis selon lui en première instance, la Grande Chambre de recours a notamment fait valoir que le fait de ne pas revenir dans les motifs de la décision sur un éventuel vice de procédure qui n'aurait pas pu avoir d'incidence sur l'issue de la procédure d'opposition ne constituait pas une violation fondamentale du droit d'être entendu.

Lors de la procédure *inter partes* à l'origine de l'affaire **R 16/13**, le requérant avait déposé un document qui présentait les résultats de tests comparatifs. Dans sa décision écrite, la chambre de recours avait indiqué que ce document ne démontrait pas les avantages de la substance revendiquée car certains des paramètres visés dans la revendication n'y avaient pas été spécifiés.

La Grande Chambre de recours a renvoyé à la jurisprudence constante des chambres de recours depuis la décision R 1/08, selon laquelle le droit d'être entendu n'implique pas que les parties doivent être informées à l'avance de tous les motifs envisageables d'une décision. Ce principe s'applique non seulement aux motifs d'une décision en général, mais aussi à l'interprétation d'un passage de l'état de la technique (R 19/11, point 2.2

Recht, gehört zu werden, gewahrt, wenn eine Partei die Gelegenheit erhalten hat, sich zu den entscheidungserheblichen Gesichtspunkten des Falls und den relevanten Passagen zum Stand der Technik zu äußern, wenn gleich die Kammer aus der Erörterung der vorgebrachten Gründe letztlich ihre eigenen Schlüsse ziehen können muss (R 15/12, Nr. 5a der Gründe). Dies bedeutet, dass die Kammer ihre Entscheidung nur auf Gründe stützen darf, die im Beschwerdeverfahren angesprochen worden sind und deshalb die Parteien nicht überrascht haben konnten (R 15/09, Nr. 4.6 der Gründe; R 21/10, Nr. 2.3 der Gründe; R 3/13, Nrn. 2.2 und 2.6 der Gründe).

Im vorliegenden Fall sei die Schutzfähigkeit aus Erwägungen abgesprochen worden, welche die Beschwerdekammer ex officio zur Begründung ihrer Entscheidung herangezogen habe, ohne dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben zu haben, dazu Stellung zu nehmen und unter Umständen entsprechende neue Anträge einzureichen. Da es dem Patentinhaber nach dem Verfahrensablauf auch nicht möglich war, sich die Argumentation der Kammer aus eigenem Fachwissen zu erschließen, hätte diese ihre Sicht der Vergleichsversuche spätestens in der mündlichen Verhandlung von sich aus zur Sprache bringen müssen. Da die Kammer dies unterließ, wurde das rechtliche Gehör des Patentinhabers mit Folgen für den Ausgang des Verfahrens (lediglich beschränkte Aufrechterhaltung des Patents) und damit in schwerwiegender Weise verletzt (Art. 112a (2) c, 113 (1) EPÜ).

Die Große Beschwerdekammer hob die angefochtene Entscheidung auf und ordnete die Wiederaufnahme des Verfahrens an.

In **R 2/14** erklärte die Große Beschwerdekammer, dass der in Art. 113 (1) EPÜ verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör ein wesentliches Verfahrensrecht ist und sicherstellen soll, dass kein Beteiligter durch Gründe und Beweismittel, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird (R 3/10, Nr. 2.10 der Gründe; J 7/82, ABl. 1982, 391, Nr. 6 der Gründe). Dies schließt auch das Recht des Beteiligten ein, dass alle relevanten Vorbringen und Gründe in der schriftlichen Entscheidung so berücksichtigt werden, dass er die Begründung der Entscheidung – objektiv betrachtet – nachvollziehen kann (R 19/10, Nrn. 6.2 und 6.3 der Gründe; R 23/10, Nr. 2 der Gründe; R 8/11, Nr. 1.2.9 der Gründe; R 17/11, Nr. 4 der

aspects of the case, including any relevant passages in the prior art, even if the board ultimately had to remain free to draw its own conclusions from the discussion of the party's submissions (R 15/12, point 5 a of the Reasons). This meant that boards could base their decisions only on reasons which had been touched on during the appeal proceedings and, therefore, could not have taken the parties by surprise (R 15/09, point 4.6 of the Reasons; R 21/10, point 2.3 of the Reasons; R 3/13, points 2.2 and 2.6 of the Reasons).

In the case at issue, the board had based its decision to deny patentability on reasons it had considered of its own motion without having afforded the proprietor an opportunity to comment and, if necessary, file new requests. Since the proprietor could not, based on its own expertise, have deduced what line of argument the board would follow from the course of the proceedings, the board ought to have indicated its take on the comparative tests during the oral proceedings at the latest. Its failure to do so had affected the outcome (patent maintained, but only in limited form) and so amounted to a fundamental violation of the proprietor's right to be heard (Art. 112a(2)(c) and 113(1) EPC).

The Enlarged Board set the contested decision aside and ordered re-opening of the proceedings.

In **R 2/14** the Enlarged Board stated that the right to be heard according to Art. 113(1) EPC is an important procedural right intended to ensure that no party is caught unawares, in a decision turning down its request, by grounds and evidence on which it has not had an opportunity to comment (R 3/10, point 2.10 of the Reasons; J 7/82, OJ 1982, 391, point 6 of the Reasons). This requirement includes the party's right to have the relevant submissions and arguments considered and fully taken into account in the written decision in a manner that enables it to understand, on an objective basis, the reasons for the decision (see R 19/10, points 6.2 and 6.3 of the Reasons; R 23/10, point 2 of the Reasons; R 8/11, point 1.2.9 of the Reasons; R 17/11,

des motifs ; R 15/12, point 5 a) des motifs). Il est donc satisfait au droit d'être entendu à partir du moment où une partie a eu la possibilité de prendre position au sujet des aspects de l'affaire qui sont déterminants pour la décision et des passages pertinents de l'état de la technique, même si en définitive la chambre doit pouvoir tirer ses propres conclusions des motifs présentés (R 15/12, point 5 a) des motifs). Il s'ensuit que la chambre ne peut fonder sa décision que sur des motifs qui ont été traités au cours de la procédure de recours et ne pouvaient pas prendre les parties au dépourvu (R 15/09, point 4.6 des motifs ; R 21/10, point 2.3 des motifs ; R 3/13, points 2.2 et 2.6 des motifs).

Dans la présente affaire, la chambre avait conclu au défaut de brevetabilité en fondant sa décision sur des motifs qu'elle avait examinés d'office, sans donner au titulaire du brevet la possibilité de prendre position à leur sujet ou de présenter, le cas échéant, de nouvelles requêtes. Étant donné que le titulaire du brevet ne pouvait pas non plus, sur la base de sa propre expertise, déduire le raisonnement de la chambre de la procédure telle qu'elle s'était déroulée, la chambre aurait dû présenter de sa propre initiative son point de vue au sujet des tests comparatifs au plus tard lors de la procédure orale. Le fait qu'elle ait omis de le faire a eu une incidence sur l'issue de la procédure (maintien du brevet sous une forme limitée) et représente à ce titre une violation fondamentale du droit d'être entendu (art. 112bis(2)c, 113(1) CBE).

La Grande Chambre de recours a annulé la décision contestée et a ordonné la réouverture de la procédure.

Dans l'affaire **R 2/14**, la Grande Chambre de recours a déclaré que le droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE est un principe procédural très important qui doit assurer qu'aucune partie ne soit surprise par des motifs figurant dans une décision de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position (R 3/10, point 2.10 des motifs ; J 7/82, JO 1982, 391, point 6 des motifs). Cette exigence englobe le droit de la partie à ce que les moyens pertinents soient examinés et pleinement pris en considération dans la décision écrite, et ce de telle sorte qu'elle puisse comprendre, sur une base objective, les motifs de la décision (cf. R 19/10, points 6.2 et 6.3 des motifs ; R 23/10, point 2 des motifs ; R 8/11, point 1.2.9 des motifs ; R 17/11, point 4 des motifs ; R 15/12, point 5 b)

Gründe; R 15/12, Nr. 5 b) der Gründe; R 13/12, Nr. 2.2 der Gründe; R 19/12 vom 12. April 2016, Nrn. 6.1 und 6.2 der Gründe).

Im vorliegenden Fall stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die entscheidende Argumentation der Kammer den Aspekt der Modifizierung der inaktiven SEQ ID NO: 4 durch Reklonierung der Desaturase aus *E. gracilis* betraf. Die Begründung der Kammer war aber insofern begrenzt, als diese im Anschluss an die Feststellung der Notwendigkeit einer Reklonierung sofort zu dem Ergebnis gekommen war, dass der Fachmann zwar jeden der erforderlichen Schritte durchführen könne, die Kombination dieser Schritte aber einen unzumutbaren Aufwand für ihn darstelle. Auf die beiden alternativen Ansätze des Antragstellers war sie überhaupt nicht eingegangen, sondern hatte lediglich erklärt, dass diese mit demselben Nachteil behaftet seien wie der Reklonierungsansatz. Die Kammer hatte ihre Schlussfolgerung, dass die Kombination dieser Schritte für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstelle, also weder mit Tatsachen noch mit einer Argumentationsfolge untermauert. Auch im Abschnitt "Sachverhalt und Anträge" ihrer Entscheidung war sie nicht darauf eingegangen.

Somit war ihre Schlussfolgerung für den betroffenen Beteiligten weder verständlich noch nachvollziehbar. Die Große Beschwerdekammer hob die angefochtene Entscheidung auf, beschloss die Wiederaufnahme des Verfahrens und ordnete die Rückzahlung der Antragsgebühr an.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in **R 8/15** impliziert Art. 113 (1) EPÜ, dass die Beschwerdekammern des EPA ihre Entscheidungen ausreichend begründen müssen, um zu belegen, dass die Beteiligten gehört wurden. Ein Beteiligter muss erkennen können, ob die Kammer ihm - seiner Meinung nach - das Recht auf Anhörung gewährt hat, damit er entscheiden kann, ob er wegen Verstoßes gegen Art. 113 (1) EPÜ einen Antrag nach Art. 112a (2) c) EPÜ stellt. Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ beinhaltet unter anderem das Erfordernis, dass die Kammer die Vorbringen eines Beteiligten würdigen, d. h. die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auf ihre Relevanz und Richtigkeit hin prüfen muss. Ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ liegt vor, wenn die Kammer auf ihrer Meinung nach entscheidungsrelevante Vorbringen nicht so aus-

point 4 of the Reasons; R 15/12, point 5 b) of the Reasons; R 13/12, point 2.2 of the Reasons; R 19/12 of 12 April 2016, points 6.1 and 6.2 of the Reasons).

In the case in hand, the Enlarged Board noted that the board's decisive line of argument had concerned the aspect of modifying the inactive SEQ ID NO: 4 by means of recloning the desaturase, starting from *E. gracilis*. The reasons given by the board were limited in so far as, after establishing the need for recloning, it had immediately stated its conclusion that, although the skilled person could in fact perform each of the necessary steps, combining those steps created an undue burden for him. The other two alternative approaches relied upon by the petitioner had not been discussed at all by the board; they had merely been referred to as suffering from the same negative conclusion as the recloning approach. The case in hand was thus marked by the circumstance that the board had mentioned neither facts nor a sequence of arguments that had led it to the conclusion that the combination of the required steps imposed an undue burden on the skilled person. The summary of facts and submissions in the decision under review was also silent in this respect.

Therefore, the conclusion drawn by the board could not be understood and reproduced by the affected party. The Enlarged Board set the decision under review aside, reopened the proceedings and ordered reimbursement of the petition fee.

According to the Enlarged Board in **R 8/15**, Art. 113(1) EPC implies that decisions of the EPO boards of appeal should adequately state the reasons on which they are based in order to show that the parties were heard. A party must be able to examine whether, in its view, the board has afforded it the right to be heard in order to be in a position to decide whether or not to file a petition under Art. 112a(2)(c) EPC for violation of Art. 113(1) EPC. One aspect of the right to be heard as covered by Art. 113(1) EPC requires a board to consider a party's submissions, i.e. assess the facts, evidence and arguments submitted as to their relevance and correctness. Art. 113(1) EPC is infringed if the board does not address submissions that, in its view, are relevant for the decision in a manner adequate to show that the parties were heard on them, i.e. that the board substantively considered those

des motifs ; R 13/12, point 2.2 des motifs ; R 19/12 du 12 avril 2016, points 6.1 et 6.2 des motifs).

Dans l'affaire concernée, la Grande Chambre de recours a noté que l'argumentation déterminante de la chambre concernait le fait de modifier la séquence n°4 inactive par reclonage de la désaturase à partir de *E. gracilis*. Les motifs avancés par la chambre étaient limités dans la mesure où, après avoir établi la nécessité du reclonage, elle a immédiatement conclu que, si l'homme du métier pouvait effectivement mettre en œuvre chacune des étapes nécessaires, la combinaison de ces étapes représentait pour lui un effort excessif. La chambre n'avait pas du tout examiné les deux autres approches avancées par le requérant à titre de variantes et s'était bornée à tirer à leur sujet la même conclusion que pour celle du reclonage. Dans l'affaire en cause, la chambre n'avait donc présenté ni les faits ni les arguments qui l'avaient amenée à conclure que la combinaison des étapes nécessaires représentait un effort excessif pour l'homme du métier. L'exposé des faits et conclusions de la décision faisant l'objet de la révision était par ailleurs muet à cet égard.

La partie concernée n'était dès lors pas en mesure de comprendre ou de reproduire la conclusion de la chambre. En conséquence, la Grande Chambre de recours a annulé la décision contestée, rouvert la procédure et ordonné le remboursement de la taxe de requête en révision.

Dans l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il découle de l'art. 113(1) CBE que les chambres de recours de l'OEB doivent indiquer de manière suffisante dans leurs décisions les motifs sur lesquels celles-ci sont fondées, afin de montrer que les parties ont été entendues. Une partie doit être en mesure de déterminer si, selon elle, la chambre lui a accordé le droit d'être entendu. Elle pourra ainsi décider de présenter ou non une requête en révision en application de l'art. 112bis(2)c) CBE pour violation de l'art. 113(1) CBE. Le droit d'être entendu tel que régi par l'art. 113(1) CBE implique notamment l'exigence pour une chambre d'examiner les moyens soumis par une partie, c'est-à-dire d'évaluer la pertinence et l'exactitude des faits, preuves et arguments soumis. Il y a violation de l'art. 113(1) CBE si des moyens que la chambre juge pertinents

reichend eingeht, dass klar ist, dass die Beteiligten dazu gehört wurden - die Kammer dieses Vorbringen also in der Sache gewürdigt hat.

Die Beurteilung der Vollständigkeit einer Entscheidung geht in der Regel über den Prüfungsauftrag nach Art. 113 (1) EPÜ hinaus. Hinsichtlich der Entscheidungsbegründung ist Art. 113 (1) EPÜ enger auszulegen als die breiter gefassten Bestimmungen der R. 102 g) EPÜ und kann diese in Überprüfungsverfahren daher nicht ersetzen. Nach dieser Regel muss eine Kammer ihre Entscheidung begründen, ein Verstoß gegen diese Regel ist aber für sich genommen kein Überprüfungsgrund. Für die Wahrung des rechtlichen Gehörs bedeutet dies, dass die Begründung zwar unvollständig sein kann, aber kein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ vorliegt, solange sie den Schluss zulässt, dass die Kammer im Laufe des Beschwerdeverfahrens einen bestimmten in diesem Verfahren vorgebrachten und für relevant befundenen Punkt sachlich geprüft hat.

Im vorliegenden Fall kam die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Kammer ihre Gründe für die Kombination von zwei Dokumenten des Stands der Technik möglicherweise nicht vollständig dargelegt hat, diese Gründe aber die Schlussfolgerung stützen, dass die Kammer diese Kombination sachlich geprüft hat. Für die Wahrung des rechtlichen Gehörs waren die Gründe daher ausreichend. Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unzulässig zurückgewiesen.

## V. BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

### 1. Bewertung der Aufgabe C

(CLB, V.2)

Gegenstand der Prüfungsaufgabe C der europäischen Eignungsprüfung ist das Abfassen einer begründeten Einspruchsschrift (s. R. 25 ABVEP). In Bezug auf die Bewertung der Arbeiten wies die Kammer in **D 11/14** darauf hin, dass R. 25 (5) ABVEP selbst bei Vollständigkeit der Antwort einen Punkteabzug nicht ausschließt, wenn ein Bewerber zur Vermeidung eines solchen Abzugs möglichst viele Einspruchsgründe abhandelt, auch wenn deren Begründung im Einzelnen zweifelhaft ist, sodass der Bewerber im Ergebnis dem Prüfungsausschuss aufgibt, die stichhaltigen Einspruchsgründe heraus-

submissions.

Assessing the completeness of a decision would usually be beyond the scope of scrutiny under Art. 113(1) EPC. As to the reasons for a decision, Art. 113(1) EPC must be interpreted more narrowly than, and thus is not a substitute in review proceedings for, the broader legal provisions embodied in R. 102(g) EPC. Those provisions require a board to give reasons for its decision, but infringement thereof is not as such a ground for review. In other words: for the purpose of compliance with the right to be heard, reasons may be incomplete, but as long as they permit the conclusion that the board, in the course of the appeal proceedings, substantively assessed a certain point that had been raised in those proceedings and that it found it to be relevant, there will be no violation of Art. 113(1) EPC.

In the case before it, the Enlarged Board concluded that the board's reasons for combining two prior art documents might be incomplete, but they supported the conclusion that it had substantively assessed this combination. For the purposes of the right to be heard, the reasons were therefore adequate. The petition was rejected as clearly unallowable.

## V. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

### 1. Marking of Paper C

(CLB, V.2)

Paper C of the European qualifying examination tests candidates' ability to draft a reasoned notice of opposition (see R. 25 IPREE). On the marking of this paper, the board in **D 11/14** observed that, even where a complete answer had been given, R. 25(5) IPREE did not rule out downmarking candidates who, in an attempt to avoid losing marks, had dealt with as many grounds of opposition as possible, including ones based on unconvincing reasons, so that it was ultimately left to the Examination Committee to pick out the valid ones. Candidates producing a notice of opposition that included

pour la décision ne sont pas traités d'une manière suffisante par ladite chambre afin de montrer qu'elle a entendu les parties à ce sujet, autrement dit, qu'elle a examiné ces moyens sur le fond.

L'examen de l'exhaustivité des motifs d'une décision dépasserait généralement les limites de l'examen effectué au titre de l'art. 113(1) CBE. En ce qui concerne les motifs d'une décision, l'art. 113(1) CBE doit être interprété de manière plus étroite que les dispositions juridiques plus larges inscrites à la règle 102 g) CBE, et ne peut donc constituer un substitut à ces dispositions dans le cadre d'une procédure de révision. Ces dispositions exigent qu'une chambre indique les motifs de sa décision, mais la violation desdites dispositions ne constitue pas en tant que telle un motif de révision. En d'autres termes pour le respect du droit d'être entendu, les motifs peuvent ne pas être exhaustifs mais dès lors qu'ils permettent de conclure que pendant la procédure de recours, la chambre a évalué sur le fond une question spécifique soulevée pendant cette procédure et jugée pertinente, il n'y a pas violation de l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire examinée, la Grande Chambre de recours a conclu que même si les motifs pour lesquels la chambre avait combiné deux documents de l'état de la technique étaient éventuellement incomplets, ils permettaient de conclure que la chambre avait évalué cette combinaison sur le fond. Aux fins du droit d'être entendu, les motifs étaient donc suffisants. La requête en révision a été rejetée comme étant manifestement non fondée.

## V. CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

### 1. Notation de l'épreuve C

(CLB, V.2)

L'épreuve C de l'examen européen de qualification a pour objet la rédaction d'un acte d'opposition étayé par un exposé des motifs (cf. règle 25 DERE). S'agissant de la notation des copies, la chambre a souligné dans l'affaire **D 11/14** que la règle 25(5) DERE n'exclut pas que, même en ayant donné une réponse complète, un candidat perde des points lorsque, pour éviter cette perte de points, il traite un maximum de motifs d'opposition dont le fondement précis est contestable, si bien qu'il laisse finalement le soin à la commission d'examen de déterminer elle-même quels sont les motifs

zusuchen. Denn eine Einspruchsschrift, die eine Vielzahl nicht kompetent begründeter Einspruchsgründe enthält, lässt nicht erkennen, dass der Bewerber die geforderte Fähigkeit besitzt zu beurteilen, welches die triftigen, für einen Erfolg des Einspruchs relevanten Einspruchsgründe sind.

## 2. Vorprüfung

(CLB, V.2)

Die Kammer in der Sache **D 1/15** befand, dass die ständige Rechtsprechung (z. B. **D 1/92**, **D 6/92**, **D 7/05**) auch auf Beschwerden zur Vorprüfung anwendbar ist, selbst wenn hier die Bewertung angesichts des einfachen Bewertungsschemas eines Multiple-Choice-Tests nur selten angefochten wird. Im vorliegenden Fall war die Beschwerde jedoch nicht auf die Bewertung, sondern auf den Inhalt der Prüfung an sich gerichtet. Um darüber zu befinden, hätte die Kammer zumindest einen wesentlichen Teil der Aufgabe überprüfen und die dargelegten Fakten eingehend und zum Teil fachlich analysieren müssen. Dies hätte ihre Befugnisse jedoch bei Weitem überschritten. Siehe auch **D 6/16**.

In mehreren Beschwerdeentscheidungen zur Vorprüfung 2016 wurde die Aussage 5.4 (in der deutschen Fassung der Aufgabe) für unklar und verwirrend befunden. Die infolgedessen zusätzlich vergebenen Punkte führten in einigen Fällen dazu, dass der Kandidat die Note "BESTANDEN" erhielt (z. B. **D 1/16**, **D 4/16**, **D 15/16**). Beschwerden gegen andere Aussagen derselben Vorprüfung wurden dagegen zurückgewiesen (z. B. **D 5/16**, **D 6/16**, **D 10/16**). Am Ende der Entscheidung in **D 5/16** machte die Kammer einige allgemeine Anmerkungen, wonach es von essenzieller Bedeutung sei, im Rahmen einer Prüfung im Multiple-Choice-Modus wie der Vorprüfung zur europäischen Eignungsprüfung die Prüfungsfragen bzw. zu bewertenden Aussagen klar und eindeutig zu formulieren. Im Hinblick darauf, dass bei der Vorprüfung keine Begründung für die jeweilige Antwort "wahr" oder "falsch" gegeben und auch eine gegebenenfalls vertretbare alternative Lösung der Prüfungsfrage nicht berücksichtigt werden kann, kommt es bei der Formulierung der Aussagen entscheidend darauf an, dass nach dem zugrunde liegenden Sachverhalt eindeutig nur eine Antwort "wahr" oder "falsch" möglich und richtig ist (s. auch **D 6/16**). Gleichzeitig stellte die Kammer in Bezug auf die Mehrdeutigkeit von Begriffen und die Relevanz von Fakten bei der Lösung der Aufgaben Folgen

several poorly substantiated grounds did not display the requisite skill in judging what grounds were relevant for a successful opposition.

## 2. Pre-examination

(CLB, V.2)

The board in **D 1/15** considered that the settled jurisprudence (see e.g. **D 1/92**, **D 6/92**, **D 7/05**) also applied to appeals on the pre-examination, even if the marking was hardly ever in dispute, given the simple marking scheme of a multiple-choice test. However, the review requested in this case was not directed at the marking but at the content of the examination as presented to the candidates. To decide on the issues, the board would have had to review at least a substantial part of the paper and perform a detailed, partly technical analysis of the facts presented. This exercise appeared to be well beyond the powers of the board. See also e.g. **D 6/16**.

In several appeal decisions on the 2016 pre-examination, statement 5.4 (in the German version of the paper) was held to have been unclear and confusing. In some cases (see e.g. **D 1/16**, **D 4/16**, **D 15/16**), the additional points awarded resulted in the candidate achieving the "PASS" grade. Challenges to other statements in the same paper were, however, rejected (see e.g. **D 5/16**, **D 6/16**, **D 10/16**). In **D 5/16** the board concluded with some general remarks, as follows. It was essential to ensure that the questions to be answered and any statements to be evaluated in a multiple-choice examination such as the EQE pre-examination were formulated clearly and unambiguously. Given that pre-examination candidates could not give any reasons for a "True" or "False" answer, and that acceptable alternative answers could not be considered, it was crucial to formulate statements in such a way that clearly only one "True" or "False" answer was possible and "correct" in the circumstances (see also **D 6/16**). At the same time, however, the board observed, with regard to the ambiguity of words and the relevance of the factual context of questions, that if a question was logical and made sense, so that, using common sense, it was clear what answer was expected, candidates could not rely on exceptions to the rule or explore alternative interpretations with a view to showing

d'opposition pertinents. Un acte d'opposition comportant de multiples motifs d'opposition qui ne sont pas valablement étayés ne permet pas en effet d'établir que le candidat a la capacité requise de juger quels sont les motifs opérants pour le succès de l'opposition.

## 2. Examen préliminaire

(CLB, V.2)

Dans l'affaire **D 1/15**, la chambre a estimé que la jurisprudence constante (cf. par exemple **D 1/92**, **D 6/92** et **D 7/05**) s'appliquait également aux recours concernant l'examen préliminaire, même si la notation n'était presque jamais contestée en raison de la simplicité de la grille de notation d'un questionnaire à choix multiples. Toutefois, dans cette affaire, le réexamen demandé ne portait pas sur la notation, mais sur le contenu de l'épreuve soumise aux candidats. Pour statuer, la chambre aurait dû réexaminer au moins une partie importante de l'épreuve et procéder à une analyse détaillée, notamment sur le plan technique, des faits présentés. Or, cette tâche dépassait de loin ses compétences. Voir également, par exemple, la décision **D 6/16**.

Dans plusieurs décisions relatives à des recours concernant l'examen préliminaire de 2016, l'affirmation 5.4 (dans la version allemande de l'épreuve) a été considérée comme ambiguë et prêtant à confusion. Dans certains cas (cf. par exemple **D 1/16**, **D 4/16** et **D 15/16**), les points supplémentaires accordés ont permis au candidat d'obtenir la note "RÉUSSI". Les objections élevées contre d'autres affirmations figurant dans la même épreuve ont en revanche été rejetées (cf. par exemple **D 5/16**, **D 6/16** et **D 10/16**). Dans l'affaire **D 5/16**, la chambre a conclu en formulant quelques observations générales que dans le cadre d'un examen sous forme de questionnaire à choix multiples, comme cela est le cas pour l'examen préliminaire de l'examen européen de qualification, les questions et, le cas échéant, les affirmations à évaluer doivent impérativement être formulées de manière claire et ne pas comporter d'ambiguïtés. Étant donné qu'en ce qui concerne l'examen préliminaire, les candidats ne peuvent pas justifier une réponse "vraie" ou "fausse" et qu'une autre solution éventuellement acceptable ne peut pas être prise en considération, il est essentiel que les affirmations soient rédigées de telle sorte qu'en fonction du contexte, seule une réponse "vraie" ou "fausse" est manifestement possible et "correcte"

des fest: Wenn eine Aufgabenstellung sinnvoll und logisch und daher nach allgemeinem Verständnis klar ist, welche Antwort von dem Bewerber erwartet wird, kann dieser nicht auf Ausnahmen von der Regel vertrauen oder Interpretationen der Aufgabe erörtern, um zu zeigen, dass auch eine abweichende Antwort in Sonderfällen und bestimmten Situationen denkbar wäre.

that a different answer might also be conceivable in specific instances.

(voir également **D 6/16**). S'agissant de l'ambiguïté des termes utilisés et de la pertinence des faits sur lesquels se fonde le candidat pour traiter le sujet, la chambre a cependant souligné que si une épreuve est compréhensible et logique, et qu'il n'y a donc normalement aucun doute sur la réponse que le candidat est censé donner, celui-ci ne peut s'appuyer sur des exceptions à une règle ou présenter en détail des interprétations du sujet pour montrer qu'une réponse différente serait envisageable dans des cas particuliers et dans certaines situations.