Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)
✉ D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-0
Fax: (+49-89) 2399-4465
Internet: http://www.european-patent-office.org

Zweigstelle Den Haag
Branch at The Hague
Département de La Haye
Postbus 5818
✉ NL-2280 HV Rijswijk
☎ (+31-70) 340-2040
Fax: (+31-70) 340-3016

Dienststelle Berlin
Berlin sub-office
Agence de Berlin
✉ D-10958 Berlin
☎ (+49-30) 25901-0
Fax: (+49-30) 25901-840

Dienststelle Wien
Vienna sub-office
Agence de Vienne
Postfach 90
✉ A-1031 Wien
☎ (+43-1) 52126-0
Fax: (+43-1) 52126-3591

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

Sonderausgabe zum Amtsblatt 2005

Special edition of the Official Journal 2005

Edition spéciale du Journal officiel 2005

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 2004

EPO Board of Appeal Case Law in 2004

La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB en 2004

ISSN 0170/9291

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5298

Für den Inhalt verantwortlich

Referat 3.0.30
Wissenschaftliche Dienste

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5298

Responsible for the content

Department 3.0.30
Legal Research

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax : (+49-89) 2399-5298

Responsable de la rédaction

Service 3.0.30
Recherche juridique

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2004

Inhaltsverzeichnis I

VORWORT des Vizepräsidenten 1

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2004 2

TEIL I 2

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDE-KAMMERN IM JAHR 2004 2

1. Einleitung 2
2. Statistik 2
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern 7
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwer-dekammer 7
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern 8
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 10
3.3.1 Eingänge 2004 10
3.3.2 Erledigungen 2004 10
3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2004 11
3.4 Verfahrensdauer 11
3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache 11
4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3 11
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern 12
6. Personalstand und Geschäftsverteilung 13
7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern 13

TEIL II 15

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2004 15

I. PATENTIERBARKEIT 15

A. Patentfähige Erfindungen 15

1. Technischer Charakter der Erfindung 15
1.1 Computerimplementierte Erfindungen 15
1.2 Wiedergabe von Informationen 16
2. Medizinische Methoden 17
2.1 Chirurgische Verfahren 17

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit 18

1. Einleitung 18
2. Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Erfindungen 19
3. Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten 22

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2004

Table of Contents I

FOREWORD by the Vice-President 1

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2004 2

PART I 2

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2004 2

1. Introduction 2
2. Statistics 2
3. More about the boards' activities 7
3.1 Enlarged Board of Appeal 7
3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal 8
3.3 Disciplinary Board of Appeal 10
3.3.1 New cases 2004 10
3.3.2 Cases settled 2004 10
3.3.3 Cases pending on 31 December 2004 11
3.4 Length of proceedings 11
3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language 11
4. Developments in Directorate-General 3 11
5. Contacts with national courts, applicants and representatives 12
6. Number of staff and distribution of responsibilities 13
7. Information on board of appeal case law 13

PART II 15

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2004 15

I. PATENTABILITY 15

A. Patentable inventions 15

1. Technical nature of the invention 15
1.1 Computer-implemented inventions 15
1.2 Presentation of information 16
2. Medical methods 17
2.1 Surgical methods 17

B. Exceptions to patentability 18

1. Introduction 18
2. Inventions contrary to "ordre public" or morality 19
3. Patentability of animals and animal varieties 22

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2004

Table des matières I

AVANT-PROPOS du Vice-Président 1

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2004 2

PREMIERE PARTIE 2

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2004 2

1. Introduction 2
2. Données statistiques 2
3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours 7
3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours 7
3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques 8
3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire 10
3.3.1 Recours reçus en 2004 10
3.3.2 Affaires réglées en 2004 10
3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2004 11
3.4 Durée des procédures 11
3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure 11
4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3 11
5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires 12
6. Effectifs et répartition des affaires 13
7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours 13

DEUXIEME PARTIE 15

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2004 15

I. BREVETABILITE 15

A. Inventions brevetables 15

1. Nature technique de l'invention 15
1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur 15
1.2 Présentation d'informations 16
2. Méthodes médicales 17
2.1 Méthodes chirurgicales 17

B. Exceptions à la brevetabilité 18

1. Introduction 18
2. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs 19
3. Brevetabilité des animaux et des races animales 22

C. Neuheit 23

1. Zurechnung zum Stand der Technik **23**
1.1 Zugänglichmachung **23**
1.1.1 Vorbenutzung **23**
1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung **24**
2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik **26**
2.1 Allgemeines Fachwissen **26**
3. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen **28**
3.1 Auswahl aus Parameterbereichen **28**
3.1.1 Bereichsüberlappung **28**
4. Neuheit der Verwendung **30**
4.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung **30**
4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung **32**

D. Erfinderische Tätigkeit 32

1. Behandlung nichttechnischer Aspekte **32**
2. Nächstliegender Stand der Technik **36**
2.1 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts **36**
2.2 Beurteilung der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik **37**
3. Technische Aufgabe **38**
4. Beweisanzeichen **38**
4.1 Vorurteil in der Fachwelt **38**
4.2 Vergleichsversuche **39**

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG 40

A. Ausreichende Offenbarung 40

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung **40**
2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns **40**
3. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung **40**
4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand **41**
5. Biotechnologie **43**
5.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung **43**
5.1.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand **43**
6. Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche **45**
7. Das Verhältnis zwischen ausreichender Offenbarung und erfinderischer Tätigkeit **45**
8. Beweisfragen **46**

B. Patentansprüche 47

1. Deutlichkeit **47**
1.1 Fassung der Ansprüche **47**
1.1.1 Allgemeine Grundsätze **47**
1.1.2 Anspruchskategorien – Regel 29 (2) EPÜ **48**
1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen **49**
1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern **49**
1.2.2 Breite Ansprüche – nicht spezifizierte Merkmale **50**
2. Auslegung der Ansprüche **51**
2.1 Auslegung von Begriffen **51**
2.2 Relevanz von Art. 69 EPÜ **51**
3. Product-by-process-Ansprüche **53**

C. Novelty 23

1. Defining the state of the art **23**
1.1 Availability to the public **23**
1.1.1 Prior use **23**
1.1.2 Obligation to maintain secrecy **24**
2. Determining the content of the relevant prior art **26**
2.1 Common general knowledge **26**
3. Chemical inventions and selection inventions **28**
3.1 Selection of parameter ranges **28**
3.1.1 Overlapping ranges **28**
4. Novelty of use **30**
4.1 Second (further) medical use **30**
4.2 Second (further) non-medical use **32**

D. Inventive step 32

1. Treatment of non-technical aspects **32**
2. Closest prior art **36**
2.1 Selection of most promising starting point **36**
2.2 Assessment of the disclosure of the closest prior art **37**
3. Technical problem **38**
4. Secondary indicia **38**
4.1 Prejudice in the art **38**
4.2 Comparative tests **39**

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION 40

A. Sufficiency of disclosure 40

1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure **40**
2. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure **40**
3. Clarity and completeness of disclosure **40**
4. Reproducibility without undue burden **41**
5. Biotechnology **43**
5.1 Clarity and completeness of disclosure **43**
5.1.1 Reproducibility without undue burden **43**
6. Article 83 EPC and clarity of claims **45**
7. Relationship between sufficiency of disclosure and inventive step **45**
8. Evidence **46**

B. Claims 47

1. Clarity **47**
1.1 Text of the claims **47**
1.1.1 General principles **47**
1.1.2 Categories of claim – Rule 29(2) EPC **48**
1.2 Exceptions to the principles **49**
1.2.1 Admissibility of disclaimer **49**
1.2.2 Broad claims – unspecified features **50**
2. Interpretation of claims **51**
2.1 Meaning of terms **51**
2.2 Relevance of Article 69 EPC **51**
3. Product-by-process claims **53**

C. Nouveauté 23

1. Détermination de l'état de la technique **23**
1.1 Accessibilité au public **23**
1.1.1 Usage antérieur public **23**
1.1.2 Obligation de confidentialité **24**
2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent **26**
2.1 Connaissances générales **26**
3. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection **28**
3.1 Sélection à partir de plages de paramètres **28**
3.1.1 Recoupement de plages **28**
4. Nouveauté de l'utilisation **30**
4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique **30**
4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique **32**

D. Activité inventive 32

1. Traitement des aspects non techniques **32**
2. Etat de la technique le plus proche **36**
2.1 Sélection du point de départ le plus proche **36**
2.2 Appréciation de la divulgation de l'état de la technique le plus proche **37**
3. Problème technique **38**
4. Indices de l'activité inventive **38**
4.1 Préjugé de l'homme du métier **39**
4.2 Exemples comparatifs **39**

II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET 40

A. Suffisance de l'exposé 40

1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé **40**
2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé **40**
3. Exposé clair et complet **40**
4. Exécution de l'invention sans effort excessif **41**
5. Biotechnologie **43**
5.1 Exposé clair et complet **43**
5.1.1 Exécution de l'invention sans effort excessif **43**
6. L'article 83 CBE et la clarté des revendications **45**
7. Rapport entre la suffisance de l'exposé et l'activité inventive **45**
8. Preuve **46**

B. Revendications 47

1. Clarté **47**
1.1 Forme des revendications **47**
1.1.1 Principes généraux **47**
1.1.2 Catégories de revendications – Règle 29(2) CBE **48**
1.2 Exceptions à ces principes **49**
1.2.1 Admissibilité d'un disclaimer **49**
1.2.2 Revendications de vaste portée – caractéristiques non spécifiées **50**
2. Interprétation des revendications **51**
2.1 Signification de termes **51**
2.2 Pertinence de l'article 69 CBE **51**
3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention **53**

C. Einheitlichkeit der Erfindung 53

1. Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit **53**
2. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee **55**
3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchengebühren **55**

III. ÄNDERUNGEN 56

A. Artikel 123 (2) EPÜ 56

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung **56**
1.1 Allgemeines **56**
1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung oder Streichung eines Merkmals **58**
1.3 Nachreichen von Angaben **59**
1.3.1 Disclaimer **59**
2. Teilanmeldungen **61**
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung **62**
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung **62**

B. Artikel 123 (3) EPÜ 64

1. Allgemeines **64**

IV. PRIORITÄT 66

A. Identität der Erfindung 66

1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung **67**
2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument **69**

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA 70

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes 70

1. Allgemeines **70**
2. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz **72**

B. Rechtliches Gehör 73

1. Allgemeines **73**
2. Rechtliches Gehör und Zeitpunkt der Entscheidung **74**
2.1 Einspruchsverfahren **74**
2.2 Prüfungsverfahren **74**
3. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung **75**

C. Mündliche Verhandlung 75

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung – Telefonische Rücksprache **75**
2. Mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle **75**
3. Antrag auf mündliche Verhandlung **76**
3.1 Formulierung des Antrags **76**
3.2 Rücknahme des Antrags **76**
4. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung **77**
4.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung **77**
4.2 Verkürzung der Ladungsfrist **77**
4.3 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ **78**

C. Unity of invention 53

1. Criteria for determining lack of unity **53**
2. The single general inventive concept **55**
3. Plurality of inventions and further search fees **55**

III. AMENDMENTS 56

A. Article 123(2) EPC 56

1. Content of the application as originally filed **56**
1.1 General issues **56**
1.2 Technical contribution: addition or deletion of a feature **58**
1.3 Subsequent addition of details **59**
1.3.1 Disclaimer **59**
2. Divisional applications **61**
3. "Tests" for the allowability of an amendment **62**
3.1 Deducibility of amendments from the application as filed **62**

B. Article 123(3) EPC 64

1. General issues **64**

IV. PRIORITY 66

A. Identity of invention 66

1. Disclosure in the earlier application of the invention claimed in the subsequent application **67**
2. Enabling disclosure in the priority document **69**

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS 70

A. The principle of the protection of legitimate expectations 70

1. General issues **70**
2. Departure from previous case law and the legitimate expectations principle **72**

B. Right to be heard 73

1. General issues **73**
2. Right to be heard and the timing of the decision **74**
2.1 Opposition procedure **74**
2.2 Examination procedure **74**
3. Right to be heard in oral proceedings **75**

C. Oral proceedings 75

1. Right to oral proceedings – telephone consultation **75**
2. Oral proceedings before the Receiving Section **75**
3. Request for oral proceedings **76**
3.1 Wording of request **76**
3.2 Withdrawal of request **76**
4. Preparation and conduct of oral proceedings **77**
4.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings **77**
4.2 Curtailment of notice in the summons **77**
4.3 Interpretation and application of Rule 71a EPC **78**

C. Unité de l'invention 53

1. Critères d'appréciation de l'absence d'unité **53**
2. Notion de seul concept inventif général **55**
3. Pluralité d'inventions et nouvelles taxes de recherche **55**

III. MODIFICATIONS 56

A. Article 123(2) CBE 56

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée **56**
1.1 Généralités **56**
1.2 Apport d'une contribution technique : ajout ou suppression d'une caractéristique **58**
1.3 Ajout ultérieur d'informations **59**
1.3.1 Disclaimer **59**
2. Demandes divisionnaires **61**
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification **62**
3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée **62**

B. Article 123(3) CBE 64

1. Généralités **64**

IV. PRIORITE 66

A. Identité de l'invention 66

1. Divulgation dans la demande antérieure de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure **67**
2. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention **69**

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE 70

A. Principe de la protection de la confiance légitime 70

1. Généralités **70**
2. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime **72**

B. Droit d'être entendu 73

1. Généralités **73**
2. Droit d'être entendu et date de la décision **74**
2.1 Procédure d'opposition **74**
2.2 Procédure d'examen **74**
3. Droit d'être entendu pendant la procédure orale **75**

C. Procédure orale 75

1. Droit à une procédure orale – entretien téléphonique **75**
2. Procédure orale devant la section de dépôt **75**
3. Requête en procédure orale **76**
3.1 Formulation de la requête **76**
3.2 Retrait de la requête **76**
4. Préparation et déroulement de la procédure orale **77**
4.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale **77**
4.2 Délai de citation raccourci **77**
4.3 Interprétation et application de la règle 71bis CBE **78**

4.4 Computergenerierte Vorführungen in der mündlichen Verhandlung **78**
4.5 Niederschrift über die mündliche Verhandlung **80**

D. Fristen 81

1. Störung im Postverkehr **81**

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 81

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ **81**
1.1 Begriff der Frist **81**
2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand **82**
2.1 Für die Entscheidung über den Antrag zuständiges Organ **82**
2.2 Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ **82**
2.2.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses **82**
2.3 Einreichung und Substanziierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ **83**
3. Ausschluss von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ **83**
3.1 Ausschluss von PCT-Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ **83**
4. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand **84**
4.1 Gebotene Sorgfalt **84**
4.1.1 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung **84**
4.2 Zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Personen **85**
4.2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters **85**

F. Verspätetes Vorbringen 86

1. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen **86**
2. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen **87**
2.1.1 Relevanzprüfung bei offenkundiger Vorbenutzung **88**

G. Beweisrecht 90

1. Beweiswürdigung **90**
2. Übergang der Beweislast **93**

H. Vertretung 94

1. Rechtsanwälte, die auf Grund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind **94**
1.1 Einleitung **94**
2. Bevollmächtigung eines Vertreters **95**
2.1 Untervollmacht **95**

I. Entscheidungen der Organe des EPA 97

1. Zusammensetzung von Einspruchsabteilungen **97**
2. Besorgnis der Befangenheit **98**
3. Form der Entscheidung **99**
3.1 Allgemeines **99**
3.2 Entscheidungsbegründung **100**
4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen **101**
4.1 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ **101**
5. Von Formalsachbearbeitern nicht wahrzunehmende Geschäfte **102**

4.4 Computer generated presentations in oral proceedings **78**
4.5 Taking of minutes **80**

D. Time limits 81

1. Interruption in the delivery of mail **81**

E. Re-establishment of rights 81

1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC **81**
1.1 The meaning of "time limit" **81**
2. Admissibility of applications for re-establishment of rights **82**
2.1 Department competent to decide upon the application **82**
2.2 Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC **82**
2.2.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance **82**
2.3 Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC **83**
3. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC **83**
3.1 PCT time limits excluded under Article 122(5) EPC **83**
4. Merit of applications for re-establishment of rights **84**
4.1 Due care **84**
4.1.1 A satisfactory system for monitoring time limits **84**
4.2 Persons required to exercise due care **85**
4.2.1 Due care on the part of the professional representative **85**

F. Late submission 86

1. Consideration of late submissions **86**
2. Exercising discretion over admitting late submissions **87**
2.1.1 Procedural abuse in the case of public prior use **88**

G. Law of evidence 90

1. Evaluation of evidence **90**
2. Shifting the burden of proof **93**

H. Representation 94

1. Legal practitioners entitled to act as professional representative under Article 134(7) EPC **94**
1.1 Introduction **94**
2. Authorisations for appointment of a representative **95**
2.1 Sub-authorisations **95**

I. Decisions of EPO departments 97

1. Composition of opposition divisions **97**
2. Suspected partiality **98**
3. Form of decisions **99**
3.1 General issues **99**
3.2 Reasons for the decision **100**
4. Correction of errors in decisions **101**
4.1 Competence to correct a decision under Rule 89 EPC **101**
5. Duties not entrusted to formalities officers **102**

4.4 Présentations informatiques dans le cadre de la procédure orale **78**
4.5 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale **80**

D. Délais 81

1. Perturbation du trafic postal **81**

E. Restitutio in integrum 81

1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE **81**
1.1 Notion de délai **81**
2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum **82**
2.1 Instance compétente pour statuer sur la requête **82**
2.2 Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE **82**
2.2.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement **82**
2.3 Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE **83**
3. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(5) CBE **83**
3.1 Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT **83**
4. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum **84**
4.1 Obligation de vigilance **84**
4.1.1 Système satisfaisant pour surveiller les délais **84**
4.2 Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire **85**
4.2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé **85**

F. Moyens invoqués tardivement 86

1. Prise en considération de moyens invoqués tardivement **86**
2. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement **87**
2.1.1 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public **88**

G. Droit de la preuve 90

1. Appréciation des moyens de preuve **90**
2. Déplacement de la charge de la preuve **93**

H. Représentation 94

1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'article 134(7) CBE **94**
1.1 Introduction **94**
2. Pouvoir de représentation **95**
2.1 Subdélégation de pouvoir **95**

I. Décisions des instances de l'OEB 97

1. Composition de la division d'opposition **97**
2. Soupçon de partialité **98**
3. Forme des décisions **99**
3.1 Généralités **99**
3.2 Motifs de la décision **100**
4. Rectification d'erreurs dans les décisions **101**
4.1 Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 89 CBE **101**
5. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités **102**

J. Weitere Verfahrensfragen 103

1. Sprachenprivileg **103**
2. Akteneinsicht **104**
3. Aussetzung des Verfahrens **104**
4. Einheit der europäischen Patentanmeldung **107**

K. Auslegung des EPÜ 107

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA 109

A. Eingangs- und Formalprüfung 109

1. Zuerkennung eines Anmeldetags **109**
1.1 Sprache der eingereichten Unterlagen **109**
2. Anmeldungsunterlagen **110**
2.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen **110**
2.2 Zuständigkeit der Eingangsstelle **110**
3. Teilanmeldungen **111**
3.1 Staatenbenennung in einer Teilanmeldung **111**
3.2 Teilanmeldung im Namen nicht aller Anmelder der Stammanmeldung **112**
3.3 Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ **112**
3.4 Teilung einer Teilanmeldung **113**

B. Prüfungsverfahren 115

1. Sachprüfung **115**
1.1 Änderungen betreffend nicht recherchierte Gegenstände **115**
1.2 Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ **116**
1.3 Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ **118**
2. Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses für ein europäisches Patent **120**

C. Einspruchsverfahren 122

1. Übertragung der Einsprechendenstellung **122**
2. Zulässigkeit des Einspruchs – Unzureichende Begründung **125**
3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs – Bedeutung des Begriffs "neue Einspruchsgründe" **125**
4. Kostenverteilung **127**
4.1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung **127**
4.2 Eine Partei erscheint nicht im Termin zur mündlichen Verhandlung **128**
4.3 Verfahrensvoraussetzungen **129**

D. Beschwerdeverfahren 130

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten **130**
1.1 Verfahrensbeteiligte **130**
1.2 Übertragung der Parteistellung **130**
1.3 Beitritt **131**
2. Prüfungsumfang **132**
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde **133**
3.1 Beschwerdefähige Entscheidung **133**
3.2 Zuständige Beschwerdekammer **135**
3.3 Beschwerdeberechtigung **136**
3.4 Form und Frist der Beschwerde **137**
3.5 Beschwerdebegründung **138**
4. Abhilfe **138**
5. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren **139**
5.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren **139**
5.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche **141**
5.2.1 Zeitpunkt der Einreichung **141**

J. Other procedural questions 103

1. Language privilege **103**
2. Inspection of files **104**
3. Suspension of proceedings **104**
4. Unity of the European patent application **107**

K. Interpretation of the EPC 107

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO 109

A. Preliminary and formalities examination 109

1. Accordance of a date of filing **109**
1.1 Language of the filed documents **109**
2. Application documents **110**
2.1 Filing of application documents **110**
2.2 Extent of competence of the Receiving Section **110**
3. Divisional applications **111**
3.1 Designation of states in a divisional application **111**
3.2 Divisional application in the name of not all the applicants for the parent application **112**
3.3 Interpretation of Rule 25(1) EPC **112**
3.4 Division of a divisional application **113**

B. Examination procedure 115

1. Substantive examination of the application **115**
1.1 Amendments relating to unsearched subject-matter **115**
1.2 Communication under Rule 51(4) EPC **116**
1.3 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC **118**
2. Entry into force of a decision to grant a European patent **120**

C. Opposition procedure 122

1. Transfer of opponent status **122**
2. Admissibility of opposition – insufficient substantiation **125**
3. Legal and factual framework of opposition – meaning of "fresh grounds for opposition" **125**
4. Apportionment of costs **127**
4.1 Equity of apportionment of costs **127**
4.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings **128**
4.3 Procedural requirements **129**

D. Appeal procedure 130

1. Procedural status of the parties **130**
1.1 Parties to appeal proceedings **130**
1.2 Transfer of party status **130**
1.3 Intervention **131**
2. Extent of scrutiny **132**
3. Filing and admissibility of the appeal **133**
3.1 Appealable decisions **133**
3.2 Board competent to hear a case **135**
3.3 Entitlement to appeal **136**
3.4 Form and time limit of appeal **137**
3.5 Statement of grounds of appeal **138**
4. Interlocutory revision **138**
5. Filing of amended claims in appeal proceedings **139**
5.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings **139**
5.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration **141**
5.2.1 Time of filing **141**

J. Autres questions de procédure 103

1. Privilège du choix de la langue **103**
2. Inspection publique **104**
3. Suspension de la procédure **104**
4. Unicité de la demande de brevet européen **107**

K. Interprétation de la CBE 107

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB 109

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme 109

1. Attribution d'une date de dépôt **109**
1.1 Langue des pièces produites **109**
2. Pièces de la demande **110**
2.1 Dépôt des pièces de la demande **110**
2.2 Etendue de la compétence de la section de dépôt **110**
3. Demandes divisionnaires **111**
3.1 Désignation d'Etats dans une demande divisionnaire **111**
3.2 Demande divisionnaire pour le compte d'une partie seulement des demandeurs initiaux **112**
3.3 Interprétation de la règle 25(1) CBE **112**
3.4 Division d'une demande divisionnaire **113**

B. Procédure d'examen 115

1. Examen quant au fond de la demande **115**
1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche **115**
1.2 Notification au titre de la règle 51(4) CBE **116**
1.3 Etablissement d'une nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE **118**
2. Entrée en vigueur de la décision de délivrer un brevet européen **120**

C. Procédure d'opposition 122

1. Transmission de la qualité d'opposant **122**
2. Recevabilité de l'opposition – Motivation insuffisante **125**
3. Cadre de droit et de fait de l'opposition – Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition" **125**
4. Répartition des frais **127**
4.1 Equité en cas de répartition différente des frais **127**
4.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale **128**
4.3 Conditions procédurales **129**

D. Procédure de recours 130

1. Droits procéduraux des parties à la procédure **130**
1.1 Parties à la procédure de recours **130**
1.2 Transmission de la qualité de partie **130**
1.3 Intervention **131**
2. Etendue de l'examen **132**
3. Formation et recevabilité du recours **133**
3.1 Décisions susceptibles de recours **133**
3.2 Chambre compétente pour statuer **135**
3.3 Parties admises à former un recours **136**
3.4 Forme et délai du recours **137**
3.5 Mémoire exposant les motifs du recours **138**
4. Révision préjudicielle **138**
5. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours **139**
5.1 Recevabilité des revendications modifiées déposées durant la procédure de recours **139**
5.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications **141**
5.2.1 Date du dépôt **141**

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühren **142**
6.1 Allgemeines **142**
6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel **143**
6.2.1 Definition **143**
6.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör **143**
6.2.3 Weitere Einzelfälle **144**
6.3 Abhilfe **144**

VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN 145

1. Europäische Eignungsprüfung **145**
1.1 Bewertung der Arbeiten **145**
1.2 Zulassungsbedingungen **146**

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE 146

A. Das EPA als ISA 146

1. Widerspruchsverfahren **146**
1.1 Begründung der Aufforderung **146**

B. Das EPA als IPEA 147

1. Widerspruchsverfahren **147**
1.1 Allgemeines **147**

6. Reimbursement of appeal fees **142**
6.1 General issues **142**
6.2 Substantial procedural violation **143**
6.2.1 Definition **143**
6.2.2 Right to be heard **143**
6.2.3 Other miscellaneous cases **144**
6.3 Interlocutory revision **144**

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL 145

1. European qualifying examination **145**
1.1 Marking the answer papers **145**
1.2 Conditions for enrolment **146**

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY 146

A. The EPO acting as ISA 146

1. Protest procedure **146**
1.1 Substantiation of invitation **146**

B. The EPO acting as IPEA 147

1. Protest procedure **147**
1.1 General issues **147**

6. Remboursement de la taxe de recours **142**
6.1 Généralités **142**
6.2 Vice substantiel de procédure **143**
6.2.1 Définition **143**
6.2.2 Droit d'être entendu **143**
6.2.3 Divers **144**
6.3 Révision préjudicielle **144**

VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE 145

1. Examen européen de qualification **145**
1.1 Appréciation des travaux **145**
1.2 Conditions d'inscription **146**

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT 146

A. L'OEB agissant en qualité d'ISA 146

1. La procédure de réserve **146**
1.1 Motivation d'une invitation **146**

B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA 147

1. La procédure de réserve **147**
1.1 Généralités **147**

Anlage 1
Im Bericht über die Rechtsprechung von 2004 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr **149**

Anlage 2
Zitierte Entscheidungen **159**

Anlage 3
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2004 und 2005, die in der Sonderausgabe besprochen wurden **162**

Anlage 4
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer **167**

Annex 1
Decisions delivered in 2004 and discussed in the Case Law Report for 2004 **149**

Annex 2
Cited decisions **159**

Annex 3
Headnotes to decisions delivered in 2004 and 2005 and discussed in the Special Edition **162**

Annex 4
Referrals to the Enlarged Board of Appeal **167**

Annexe 1
Décisions rendues en 2004 et traitées dans le rapport de jurisprudence 2004 **149**

Annexe 2
Décisions citées **159**

Annexe 3
Sommaires des décisions des années 2004 et 2005 qui ont été commentées dans l'édition spéciale **162**

Annexe 4
Questions soumises à la Grande chambre de recours **167**

VORWORT des Vizepräsidenten

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 2004 1 451 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2004 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2004. Um eine möglichst hohe Aktualität dieser Ausgabe zu gewährleisten, wurde auch Rechtsprechung aus dem ersten Halbjahr 2005, insbesondere in Bezug auf die Große Beschwerdekammer, berücksichtigt. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll, wie in den vergangenen Jahren, mit ihrem systematischen Aufbau dem Leser den Zugang zu den neuen Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern. Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern unserer Wissenschaftlichen Dienste (R. 3.0.30), die diesen Bericht mit großem Engagement erstellt haben. Ich danke auch den Übersetzern des EPA, ohne deren Kooperationsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei Amtssprachen nicht möglich gewesen wäre, und auch all den anderen Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender
der Großen Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

In 2004, the boards of appeal settled 1 451 cases. The first part of the present case-law report describes board of appeal activities and gives various statistics. The second part summarises the case law developed in 2004. In order to ensure that the current edition is as up to date as possible, some of the case law developed in the first part of 2005, in particular that of the Enlarged Board of Appeal has also been taken into account. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the Official Journal of the European Patent Office.

As in the past, the present report is intended to facilitate access, through its systematic approach, to the new developments in the boards' case law. The same proven format has been used: dividing the case law into topics, then illustrating each by short summaries of selected decisions.

My special thanks go to the members of our Legal Research Service (D. 3.0.30) who with great commitment have produced the present report. They also go to the EPO Language Service, without whose energetic co-operation simultaneous publication in all three official languages would not have been possible, and to all the other EPO staff who have helped produce the present publication.

I hope that all those who read the report will find it useful.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman
of the Enlarged Board of Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

En 2004, les chambres de recours de l'OEB ont clos 1 451 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 2004 rend compte des activités des chambres de recours, données statistiques à l'appui. Dans sa deuxième partie, il donne une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 2004. Afin que la présente édition soit autant à jour que possible, une partie de la jurisprudence développée dans la première moitié de 2005, en particulier celle de la Grande Chambre de recours, a également été prise en compte. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'Office européen des brevets figurent en annexe au présent rapport.

Comme dans le passé, la présente publication vise à faciliter l'accès aux nouveaux développements de la jurisprudence des chambres de recours grâce à une approche systématique de celle-ci. Ayant fait ses preuves, la présentation des éditions précédentes a été conservée, avec la répartition de la jurisprudence par thèmes, puis l'illustration de chacun de ces thèmes par de brefs résumés de décisions sélectionnées.

Mes remerciements s'adressent particulièrement aux membres de notre service de Recherche juridique (S 3.0.30), qui ont travaillé avec un grand engagement à l'établissement du présent rapport. Je remercie aussi le service linguistique de l'OEB, dont la coopération dynamique a permis la parution du présent rapport simultanément dans les trois langues officielles, ainsi que tous les agents de l'OEB qui ont contribué à produire cette publication.

Je souhaite à tous une lecture enrichissante.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président
de la Grande Chambre de recours

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2004

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2004

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2004 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über die **allgemeinen Entwicklungen in der Generaldirektion 3** und die von ihr betreuten **Informationsprodukte** wird in den Abschnitten 4 bis 7 berichtet. Die **Rechtsprechung** der Beschwerdekammern im Jahr 2004 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2004

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2004

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2004, see the tables in Section 2 below, together with the further information given in Section 3. **General developments in Directorate-General 3**, and the **information products** available, are described in Sections 4 to 7. For the boards' **case law** in 2004, see Part II below.

2. Statistics

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2004

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2004

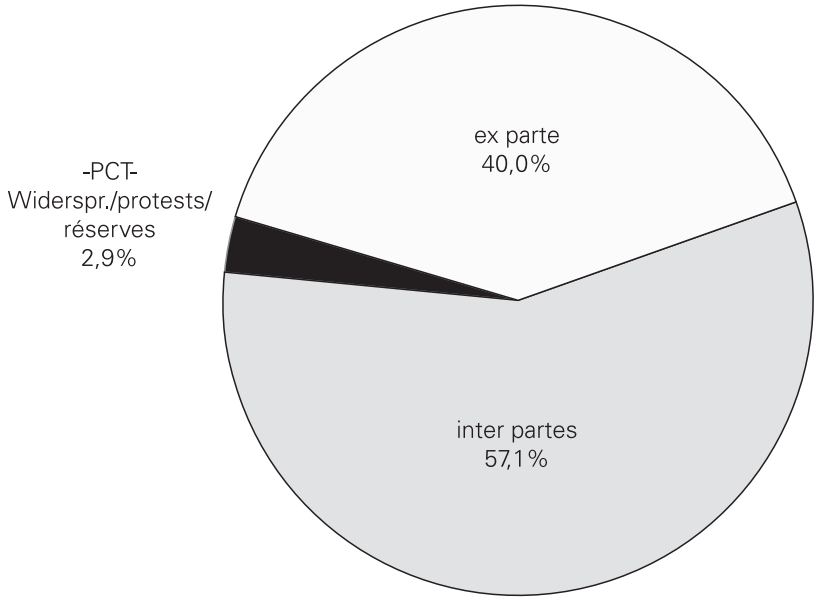
1. Introduction

Les données **statistiques** relatives aux procédures de recours en 2004 ressortent des tableaux figurant au point 2 et des indications fournies par ailleurs au point 3. Les points 4 à 7 présentent **l'évolution générale au sein de la Direction générale 3** ainsi que les **produits d'information** gérés par celle-ci. La **jurisprudence** des chambres de recours en 2004 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

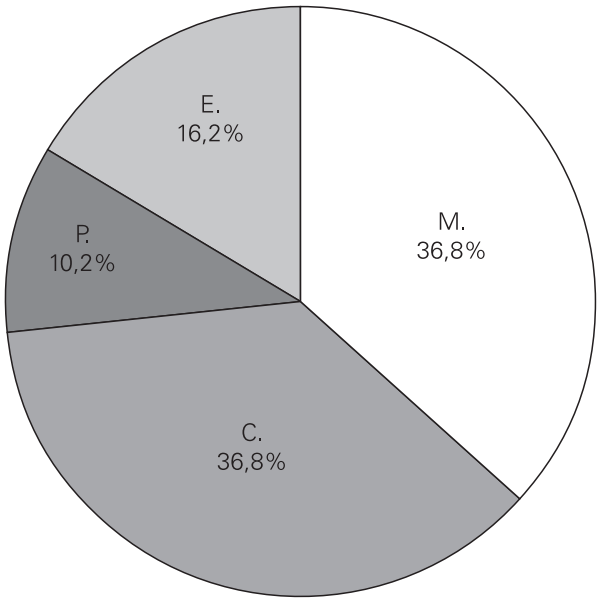
2. Données statistiques

	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING CASES EN INSTANCE	
	2004		*2003*		*2004*		*2003*		*31.12.04*	
Große Beschwerdekammer **Enlarged Board of Appeal** **Grande Chambre de recours**	**3**		4		**5**		1		**4**	
Juristische Beschwerdekammer **Legal Board of Appeal** **Chambre de recours juridique**	**20**		40		**33**		21		**43**	
Technische Beschwerdekammern **Technical boards of appeal** **Chambres de recours technique**	**1 491**	100,0 %	1.273	100,0 %	**1 401**	100,0 %	1.390	100,0 %	**3 166**	100,0 %
–Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	**596**	40,0 %	521	40,9 %	**407**	29,1 %	438	31,5 %	1 177	37,2 %
–Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	**852**	57,1 %	723	56,8 %	**962**	68,7 %	925	66,5 %	1 959	61,9 %
–Widersprüche Protests Réserves	**43**	2,9 %	29	2,3 %	**32**	2,3 %	27	1,9 %	30	0,9 %
Mechanik **Mechanics** **Mécanique**	**548**	36,8 %	485	38,1 %	**551**	39,3 %	565	40,6 %	**974**	30,8 %
–Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	**182**		157		**135**		159		265	
–Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	**353**		321		**408**		401		700	
–Widersprüche Protests Réserves	**13**		7		**8**		5		9	
Chemie **Chemistry** **Chimie**	**549**	36,8 %	465	36,5 %	**521**	37,2 %	490	35,3 %	**1 335**	42,2 %
–Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	**161**		177		**129**		131		408	
–Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	**368**		272		**377**		342		910	
–Widersprüche Protests Réserves	**20**		16		**15**		17		17	
Physik **Physics** **Physique**	**152**	10,2 %	137	10,8 %	**165**	11,8 %	194	14,0 %	**318**	10,0 %
–Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	**90**		72		**75**		89		167	
–Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	**57**		63		**85**		103		150	
–Widersprüche Protests Réserves	**5**		2		**5**		2		1	
Elektrotechnik **Electricity** **Electricité**	**242**	16,2 %	186	14,6 %	**164**	11,7 %	141	10,1 %	**539**	17,0 %
–Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	**163**		115		**68**		59		337	
–Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	**74**		67		**92**		79		199	
–Widersprüche Protests Réserves	**5**		4		**4**		3		3	
Disziplinarkammer **Disciplinary Board of Appeal** **Chambre disciplinaire**	**19**		9		**12**		13		**11**	
SUMME TOTAL	**1 533**		1 326		**1 451**		1.425		**3 224**	

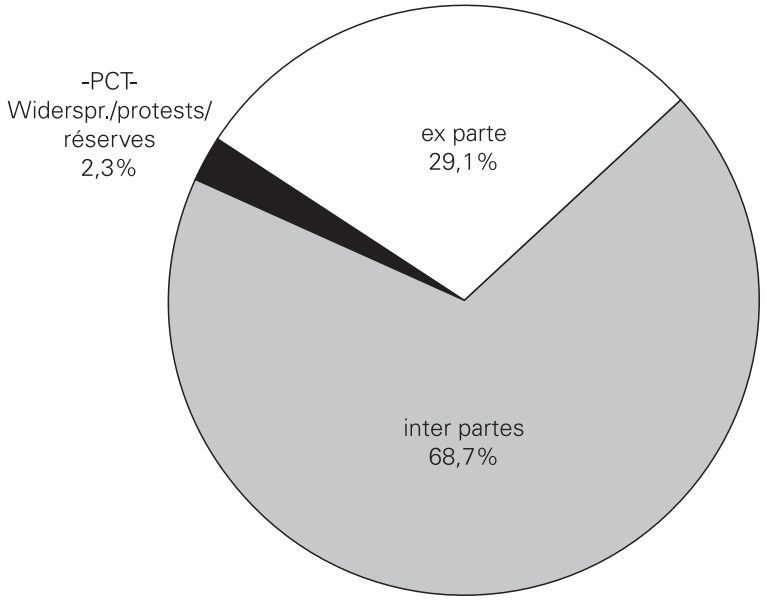
EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2004



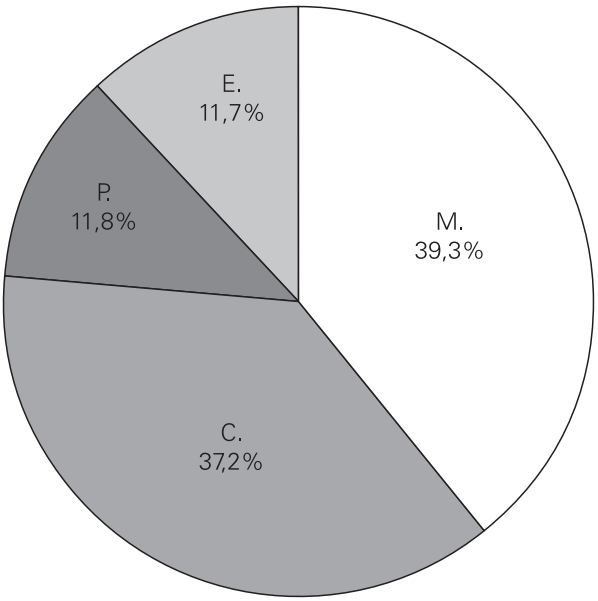
EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2004



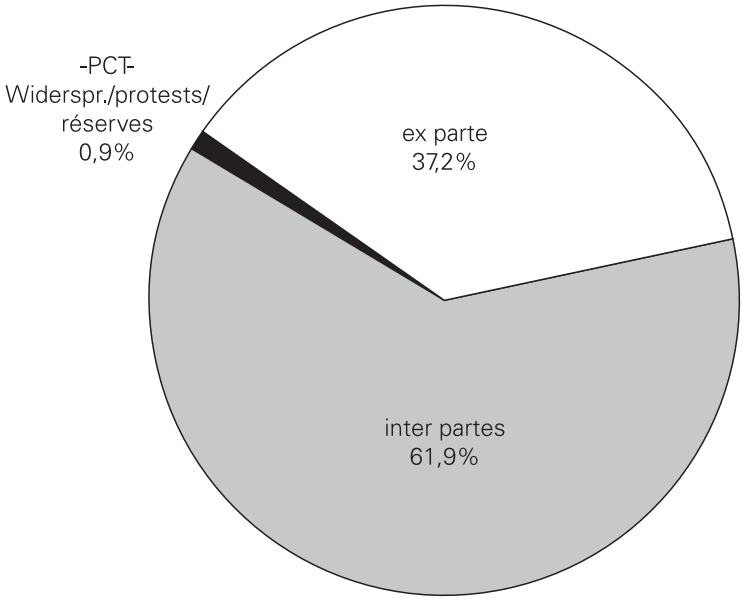
ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2004



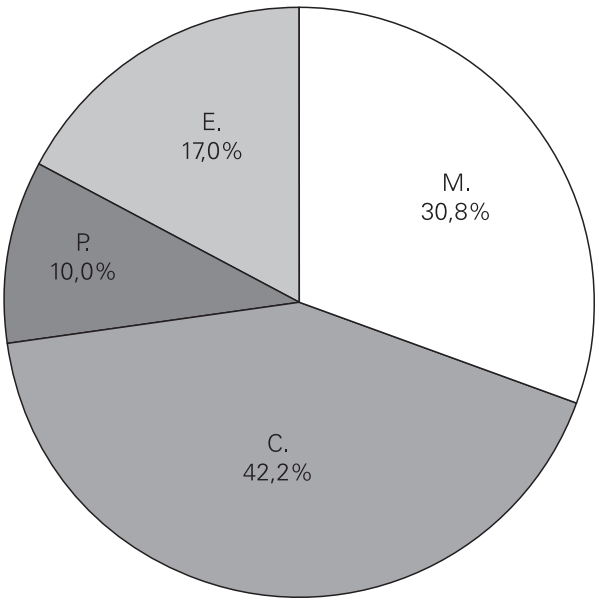
ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2004



ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2004



ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2004



3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern

3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, kann die Große Beschwerdekammer des EPA mit einer Rechtsfrage befasst werden. Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer zwei Vorlagen mit Rechtsfragen von einer Technischen Beschwerdekammer (Artikel 112 (1) a) EPÜ) sowie eine Rechtsfrage vom Präsidenten des Amts (Artikel 112 (1) b) EPÜ) unterbreitet.

Derzeit sind vor der Großen Beschwerdekammer zwei Fälle anhängig. Mit **G 1/04** legte der Präsident des EPA Fragen zur Auslegung des in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Begriffs "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" und damit zur Patentierbarkeit solcher Verfahren vor. In **G 3/04** legte die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 die Frage vor, ob ein Beschwerdeverfahren von einem während des Verfahrens beigetretenen Dritten fortgesetzt werden kann, falls der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückzieht. Diese Frage war bereits Gegenstand der unter G 4/03 anhängigen Vorlageentscheidung, doch wurde das Verfahren hier eingestellt, als der Dritte seinen Beitritt zurücknahm.

Im Berichtsjahr erließ die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidungen in den Verfahren **G 1/03** und **G 2/03** vom 8. April 2004 (zu einem Verfahren verbunden). Die Große Beschwerdekammer befand, dass die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ abgelehnt werden kann, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist, und stellte eine Reihe von Kriterien zur Beurteilung der Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers auf.

In den Entscheidungen **G 2/02** und **G 3/02** vom 26. April 2004 (ebenfalls zu einem Verfahren verbunden) führte die

3. More about the boards' activities

3.1 Enlarged Board of Appeal

In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, a question can be referred to the EPO's Enlarged Board of Appeal. In 2004, the Enlarged Board received two referrals concerning points of law from a technical board of appeal under Article 112(1)(a) EPC and one from the President of the Office under Article 112(1)(b) EPC.

There are currently two cases pending before the Enlarged Board. In **G 1/04**, the President referred questions concerning the interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" as used in Article 52(4) EPC and hence the patentability of such methods. In **G 3/04**, Technical Board 3.2.5 referred the question whether appeal proceedings may be continued by a third party that intervened during the appeal proceedings if the sole appellant withdraws his appeal. The same question was the subject of a referral pending as G 4/03 but those proceedings were terminated when the intervener decided to withdraw his intervention.

On 8 April 2004 the Enlarged Board handed down its decisions in **G 1/03** and **G 2/03** (consolidated into a single proceeding), ruling that an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer could not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim had a basis in the application as filed. It listed a number of criteria to be applied for assessing the allowability of a disclaimer that was not disclosed in the application as filed.

In its decisions of 26 April 2004 in **G 2/02** and **G 3/02** (likewise consolidated), the Enlarged Board held that the

3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours

3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

La Grande Chambre de recours de l'Office peut être saisie d'une question de droit afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. Pendant l'année sous revue, deux affaires comportant des questions de droit soulevées par une chambre de recours technique (article 112(1)a) CBE) ont été soumises à la Grande Chambre de recours, ainsi qu'une question de droit du Président de l'Office (article 112(1)b) CBE).

Actuellement, deux affaires sont en instance devant la Grande Chambre. Dans l'affaire **G 1/04**, le Président a soumis des questions portant sur l'interprétation de l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" telle qu'employée à l'article 54(2) CBE et donc sur la brevetabilité de telles méthodes. Dans l'affaire **G 3/04**, la chambre de recours technique 3.2.5 a soumis la question de savoir si la procédure de recours peut être poursuivie avec une partie intervenue pendant la procédure de recours lorsque le seul requérant a retiré son recours. Cette question avait fait l'objet d'une saisine en instance sous le numéro G 4/03, mais il avait été mis fin à la procédure lorsque l'intervenant avait décidé de retirer son intervention.

Le 8 avril de l'année 2004, la Grande Chambre de recours a rendu ses décisions concernant les affaires **G 1/03** et **G 2/03** (réunies en une seule procédure). Elle a estimé qu'une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée, et elle a précisé un certain nombre de critères pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

Dans les décisions **G 2/02** et **G 3/02** en date du 26 avril 2004 (réunies également en une seule procédure), la

Große Beschwerdekammer aus, dass das WTO-/TRIPs-Übereinkommen den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nicht dazu berechtigt, die Priorität einer Erstanmeldung in einem Staat in Anspruch zu nehmen, der zu den maßgeblichen Zeitpunkten nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft, wohl aber Mitglied des WTO-/TRIPs-Abkommens war.

WTO/TRIPS Agreement did not entitle the applicant for a European patent to claim priority from a first filing in a state which at the relevant dates had not been a member of the Paris Convention but had been a member of the WTO/TRIPS Agreement.

Grande Chambre de recours a estimé que l'Accord sur les ADPIC/OMC n'autorise pas le déposant d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC.

Am 28. Januar 2005 erging die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache **G 3/03**, der zufolge bei Abhilfe einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wurde, nicht dafür zuständig ist, einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen. Die Große Beschwerdekammer entschied, dass die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag bei der Beschwerdekammer liegt, die in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre.

On 28 January 2005, the Enlarged Board of Appeal handed down its decision in **G 3/03**, ruling that, in the event of interlocutory revision under Article 109(1) EPC, the department of first instance whose decision had been appealed was not competent to refuse a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee. The Enlarged Board ruled that the board of appeal which would have been competent to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted was competent to decide on the request.

Le 28 janvier 2005, la Grande Chambre de recours a rendu sa décision dans l'affaire **G 3/03**. Elle a estimé qu'en cas de révision préjudicielle selon l'article 109(1) CBE, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée n'a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.

Am 25. Mai 2005 erging schließlich die Entscheidung **G 2/04** der Großen Beschwerdekammer, nach der die Einsprechendenstellung nicht frei übertragbar ist. Der Großen Beschwerdekammer zufolge kann eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter des Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden. Wenn bei Einlegung einer Beschwerde aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wie das Recht hinsichtlich der Frage des richtigen Verfahrensbeteiligten auszulegen ist, ist es legitim, dass die Beschwerde im Namen der Person eingelegt wird, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen möglichen Auslegung auch als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte.

Finally, on 25 May 2005, the Enlarged Board of Appeal handed down its decision in **G 2/04**, ruling that opponent status could not be freely transferred. The Enlarged Board held that a legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carried on the business to which the opposed patent related could not acquire opponent status if all its shares were assigned to another company. If, when an appeal was filed, there was a justifiable legal uncertainty as to how the law was to be interpreted in respect of the question of who was the correct party to the proceedings, it was legitimate for the appeal to be filed in the name of the person whom the person acting considered, on the basis of his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered to be the correct party to the proceedings.

Enfin, le 25 mai 2005, la Grande Chambre de recours a rendu sa décision dans l'affaire **G 2/04**, déclarant que la qualité d'opposant n'est pas librement transmissible. Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société. Si, lorsqu'un recours est formé, il existe une incertitude juridique justifiable sur la façon d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre de requête subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi être tenue pour la partie habilitée selon une autre interprétation possible.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

Von den erledigten **einseitigen Beschwerden** wurden über 74 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung**

Over 74% of ***ex parte* cases** were settled after **substantive legal review**, ie not terminated through rejection as

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 74 % ont été tranchés à l'issue d'un

entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 301 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 218 Fälle (72 %)
  - Erteilung des Patents angeordnet: 125 Fälle (41 %)
  - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 93 Fälle (31 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 83 Fälle (28 %).

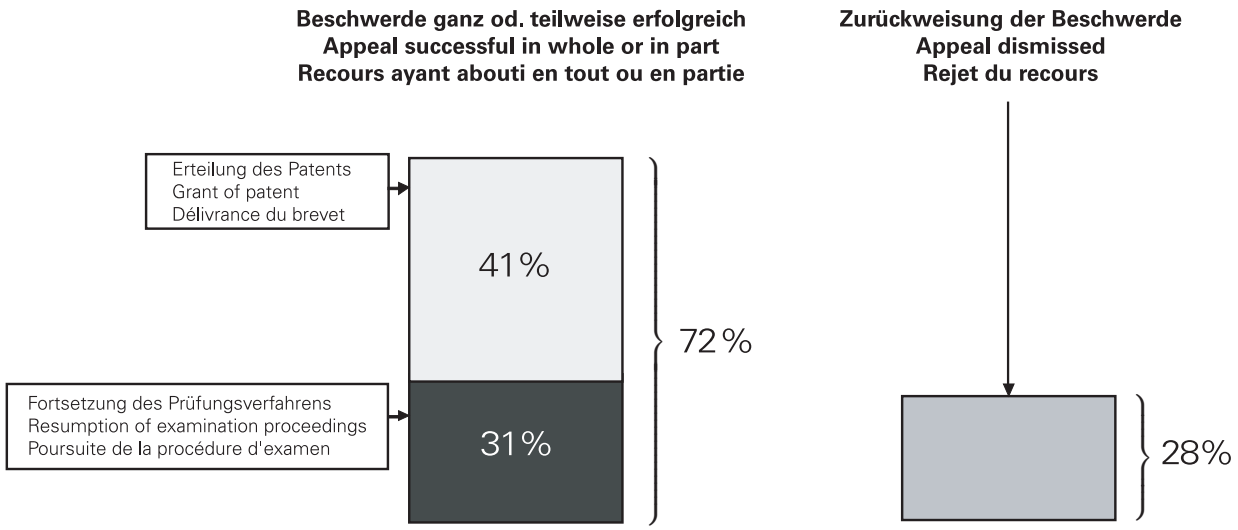
inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 301 cases (= 100%) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 218 cases (72%)
  - grant of patent ordered: 125 cases (41%)
  - resumption of examination proceedings ordered: 93 cases (31%)
- appeal dismissed: 83 cases (28%).

examen au fond, et n'ont donc pas été réglés d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, retrait de la demande, etc.). Dans ces 301 cas (= 100 %), la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 218 cas (72 %)
  - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 125 cas (41 %)
  - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 93 cas (31 %)
- rejet du recours : 83 cas (28 %).

ERLEDIGTE EINSEITIGE BESCHWERDEN NACH EINER MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG
EX PARTE CASES SETTLED AFTER SUBSTANTIVE LEGAL REVIEW
RECOURS INTERESSANT UNE SEULE PARTIE TRANCHES A L'ISSUE D'UN EXAMEN AU FOND



Von den **erledigten zweiseitigen Beschwerden** wurden über 80 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 771 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 472 Fälle (61 %). Diese Verfahren endeten mit
  - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 31 Fälle (4 %),
  - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 216 Fälle (28 %),
  - dem Widerruf des Patents: 135 Fälle (17 %) und

Of ***inter partes* cases**, more than 80% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 771 cases (= 100%) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal successful in whole or in part: 472 cases (61%), ending in
  - maintenance of patent as granted: 31 cases (4%),
  - maintenance of patent in amended form: 216 cases (28%),
  - revocation of patent: 135 cases (17%) and

En ce qui concerne **les recours réglés opposant deux parties**, plus de 80 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**. Dans ces 771 cas (= 100 %), la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant (il n'est pas fait de distinction entre les recours formés par le titulaire du brevet et ceux formés par l'opposant) :

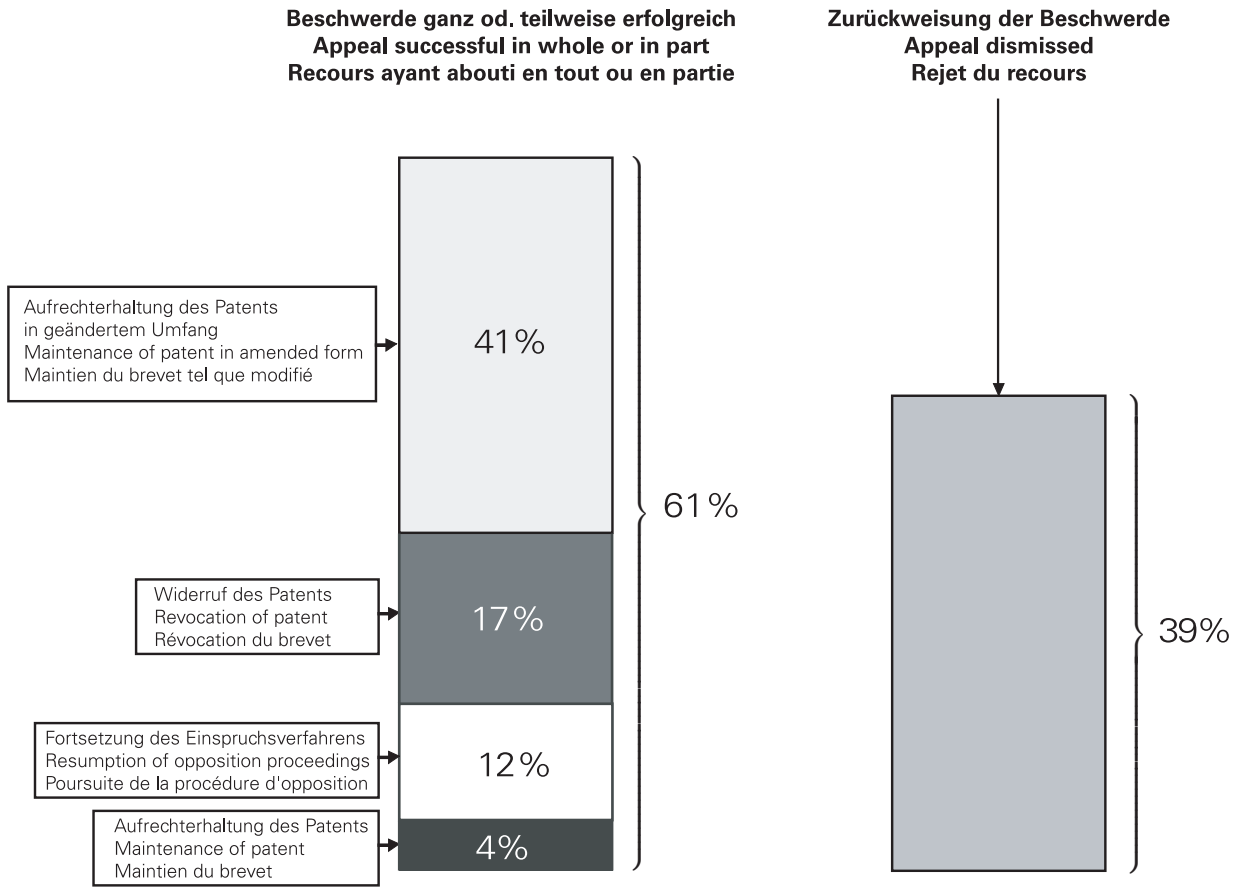
- recours ayant abouti en tout ou en partie : 472 cas (61 %). Ces procédures ont conduit :
  - au maintien du brevet tel que délivré dans 31 cas (4 %),
  - au maintien du brevet tel que modifié dans 216 cas (28 %),
  - à la révocation du brevet dans 135 cas (17 %) et

– der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 90 Fälle (12 %).
– Zurückweisung der Beschwerde: 299 Fälle (39 %).

– resumption of opposition proceedings: 90 cases (12%).
– appeal dismissed: 299 cases (39%).

– à la poursuite de la procédure d'opposition dans 90 cas (12 %).
– rejet du recours : 299 cas (39 %).

ERLEDIGTE ZWEISEITIGE BESCHWERDEN NACH EINER MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG
INTER PARTES CASES SETTLED AFTER SUBSTANTIVE LEGAL REVIEW
RECOURS OPPOSANT DEUX PARTIES TRANCHES A L'ISSUE D'UN EXAMEN AU FOND



3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3.1 Eingänge 2004

– betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 19 Fälle
– betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.2 Erledigungen 2004

– betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 12 Fälle
– betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3 Disciplinary Board of Appeal

3.3.1 New cases 2004

– re European qualifying examination: 19 cases
– re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.2 Cases settled 2004

– re European qualifying examination: 12 cases
– re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Recours reçus en 2004

– concernant l'examen européen de qualification : 19 cas
– concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.2 Affaires réglées en 2004

– concernant l'examen européen de qualification : 12 cas
– concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2004

– betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 10 Fälle
– betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug nahezu 30 Monate (*Ex-parte*-Verfahren: 24 Monate; *Inter-partes*-Verfahren: 32 Monate).

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2004) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2002 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1998: 3; 1999: 22; 2000: 77; 2001: 235; 2002: 495.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2004 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68 % Englisch, zu 25 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 2004 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 1 007. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 66,9 %, Deutsch 25,6 % und Französisch 7,5 %.

4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Zur Bewältigung des wachsenden Arbeitsaufkommens hat im Berichtsjahr eine neue Technische Beschwerdekammer im Bereich der Chemie (3.3.9) am 1. Oktober 2004 ihre Arbeit aufgenommen. Damit verfügt die Beschwerdeinstanz des EPA über nunmehr 22 Technische Beschwerdekammern.

Auf seiner Tagung im Juni 2004 befasste sich der Verwaltungsrat auch mit dem Basisvorschlag für eine Revision des EPÜ mit dem Ziel einer organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern innerhalb der EPO. Der Verwaltungsrat sprach sich im Grundsatz dafür aus, den Basisvorschlag im Rahmen einer Diplomatischen Konferenz den Vertragsstaaten zur Erörterung vorzulegen. Bisher besteht noch Unklarheit darüber, an welchem Termin die nächste Diplomatische Konferenz stattfinden wird.

3.3.3 Cases pending on 31 December 2004

– re European qualifying examination: 10 cases
– re professional representatives' code of conduct: 1 case

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was just under 30 months (*ex parte*: 24 months; *inter partes*: 32 months).

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2004) – ie filed in 2002 or earlier – is as follows: 1998: 3; 1999: 22; 2000: 77; 2001: 235; 2002: 495.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 68%, German 25% and French 7%.

A total of 1 007 oral proceedings took place in 2004, with the following language breakdown: English 66.9%, German 25.6% and French 7.5%.

4. Developments in Directorate-General 3

To cope with the growing workload, a new board of appeal in chemistry (3.3.9) took up its duties on 1 October 2004, becoming the EPO's twenty-second technical board of appeal.

At its June 2004 meeting the Administrative Council considered the basic proposal for revising the EPC to give the boards of appeal organisational autonomy within the Organisation. The Council in principle advocated submitting the basic proposal to the contracting states for discussion at a diplomatic conference; but it is not yet clear when the next such conference will take place.

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2004

– concernant l'examen européen de qualification : 10 cas
– concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas

3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 30 mois (procédures *ex parte* : 24 mois ; procédures *inter partes* : 32 mois).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2004), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2002 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 1998: 3; 1999: 22; 2000: 77; 2001: 235; 2002: 495.

3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 68 % des recours formés et des réserves reçues en 2004, la langue de la procédure était l'anglais, dans 25 % l'allemand et dans 7 % le français.

En 2004, il y a eu au total 1 007 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 66,9 %, allemand 25,6 % et français 7,5 %.

4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3

Une nouvelle chambre de recours technique dans le domaine de la chimie (3.3.9) a commencé ses activités le 1er octobre 2004 afin de faire face à la charge de travail croissante. L'instance de recours de l'Office dispose donc désormais de 22 chambres de recours techniques.

Lors de sa session en juin 2004, le Conseil d'administration s'est notamment penché sur la proposition de base relative à la révision de la CBE en vue de donner une autonomie organisationnelle aux chambres de recours au sein de l'Organisation. Le Conseil d'administration est convenu sur le principe de soumettre cette proposition de base aux Etats contractants pour discussion, dans le cadre d'une conférence diplomatique. Cependant, la date de la prochaine conférence diplomatique n'est pas encore connue.

85 Richter aus 29 Ländern, davon 24 EPÜ-Mitgliedstaaten, nahmen zusammen mit Vertretern des Europäischen Gerichtshofs, des Gerichts erster Instanz der EU, der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments am 12. Symposium europäischer Patentrichter im September 2004 in Brüssel teil. Diese Symposien, die alle zwei Jahre abgehalten werden, bieten nationalen Richtern aus Rechtssystemen mit unterschiedlichen Traditionen die Gelegenheit eines Erfahrungsaustauschs und fördern dabei die gegenseitige Verständigung im Bereich der Entwicklung des Patentrechts in Europa. Das Programm konzentrierte sich auf die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen sowie auf die neuesten Entwicklungen in der europäischen und nationalen Rechtsprechung.

The 12th European Patent Judges' Symposium, held in Brussels in September, was attended by 85 judges from 29 countries, including 24 of the contracting states, along with representatives of the European Court of Justice, the EU's Court of First Instance, the European Commission and the European Parliament. These symposia, held every two years, provide a platform for national judges from legal systems with differing traditions to exchange experiences, thereby promoting mutual understanding in the development of European patent law. The programme focused on the patentability of computer-implemented inventions and on recent developments in European and national jurisprudence.

Le douzième colloque des juges européens de brevets a eu lieu au mois de septembre 2004 à Bruxelles et a réuni 85 juges originaires de 29 pays, dont 24 Etats parties à la CBE, ainsi que des représentants de la Cour européenne de justice, du Tribunal de première instance de l'Union européenne, de la Commission européenne et du Parlement européen. Ces colloques bisannuels permettent aux juges nationaux, qui représentent des systèmes juridiques aux traditions différentes, d'échanger leurs expériences et, partant, encouragent une entente mutuelle dans le domaine du développement du droit des brevets en Europe. Le programme était axé sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et sur les derniers développements dans les jurisprudences au niveau européen et national.

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Im Juni 2004 und 2005 fanden das 11. und 12. jährliche Treffen von Beschwerdekammermitgliedern mit Vertretern der UNICE und des *epi* (MSBA-Sitzung) statt. Diese Treffen wurden zeitgleich mit der Jahrestagung des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA abgehalten.

Darüber hinaus setzte die GD 3 ihre Vorlesungsreihe (PDC) mit europäischen Richtern und Experten über patentbezogene Themen fort.

Wie bereits in den Vorjahren statteten auch im Berichtsjahr hochrangige Delegationen aus den EPÜ-Staaten und Drittländern der Beschwerdeinstanz des EPA Besuche ab. Zu den Besuchern zählten Richter bzw. Patentrichter aus Frankreich, Tadschikistan, Saudi-Arabien, der Türkei und Rumänien sowie Absolventen zweier Ausbildungskurse für finnische Patentanwälte, organisiert von der Technischen Universität Helsinki und der Finnischen Vereinigung der Patentanwälte in Industriebetrieben. Auch der Leiter der tschechischen Beschwerdeinstanz sowie Repräsentanten des rumänischen Amts besuchten die GD 3.

GD 3-Vertreter nahmen auch als Experten-Redner an Seminaren und Konferenzen der Internationalen

5. Contacts with national courts, applicants and representatives

The 11th and 12th annual consultative meetings between members of the boards of appeal and UNICE and *epi* representatives were held in June 2004 and 2005. These meetings coincided with the annual meetings of the Standing Advisory Committee before the EPO.

DG 3 last year also continued with its series of lectures (PDC) held by European judges and experts on patent-related matters.

As in previous years, the boards were again visited by high-level delegations from contracting and non-contracting states. The visitors included judges from France, Tajikistan, Saudi Arabia, Turkey and Romania, along with graduates of two training courses for Finnish patent practitioners on visits organised by the Helsinki University of Technology and the Finnish Association for Corporate Patent Agents. DG 3 also welcomed the head of the Czech Patent Office's appeals department and representatives of the Romanian Patent Office.

DG 3 representatives also participated as expert speakers in seminars and conferences organised by the DG 5

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires

Les 11e et 12e réunions consultatives entre les membres des chambres de recours, l'UNICE et les représentants de l'*epi* (réunion "MSBA") ont eu lieu en juin 2004 et 2005. Ces réunions coïncident avec la réunion annuelle du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB.

De plus, la DG 3 a poursuivi sa série de conférences (PDC) avec des juges et experts européens sur des questions relatives aux brevets.

Comme les années précédentes, des délégations de haut niveau originaires des Etats parties à la CBE et de pays tiers ont rendu visite à l'instance de recours de l'Office pendant l'année sous revue. Il y avait parmi ces visiteurs des juges et notamment des juges de brevets de France, du Tadjikistan, d'Arabie saoudite, de Turquie et de Roumanie ; l'Université technique d'Helsinki et l'Association finlandaise des mandataires en brevets dans l'industrie ont également organisé la venue de jeunes diplômés issus de deux formations destinées aux mandataires en brevets finlandais. La DG 3 a également reçu la visite du directeur de l'instance de recours de l'Office tchèque des brevets, ainsi que de représentants de l'Office roumain des brevets.

Des membres de la DG 3 ont par ailleurs assisté en qualité d'intervenants experts à des séminaires et conférences de

Akademie der GD 5 sowie an internationalen Symposien und Seminaren teil.

6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.2004 die Zahl von 129 (2003: 123). 84 technische und 22 juristische Mitglieder verteilten sich auf 22 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils in einer Beilage zu ABl. EPA Heft 1 veröffentlicht (Regel 10 (4) EPÜ).

Am 31. Dezember 2004 betrug der Gesamtpersonalstand 191 (31. Dezember 2003: 179).

7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Die Bemühungen der GD 3, Informationstools für die Bereitstellung von Informationen über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die interessierte Öffentlichkeit zu entwickeln, wurden fortgesetzt. So sind nunmehr alle Entscheidungen der Kammern seit 1980 auf der Website des Amts im Internet kostenfrei abrufbar (www.epo.org). Sie sind sowohl über das Aktenzeichen als auch über Suchbegriffe auffindbar. Zudem sind die Entscheidungen ebenfalls auf der halbjährlich erscheinenden CD-ROM bzw. DVD ESPACE® LEGAL enthalten.

Die Ausgabe 2005 der "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", eine Publikation des Wissenschaftlichen Dienstes der GD 3, enthält eine Zusammenstellung wichtiger Sekundärvorschriften zum EPÜ, der wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des Amts.

Seit einigen Jahren hat der Wissenschaftliche Dienst nationale Entscheidungen in Patentsachen aus den EPÜ-Mitgliedstaaten gesammelt. Das Ergebnis dieser Arbeit wurde im September 2004 als Buch unter dem Titel "European National Patent Decisions Report" vorerst in englischer Sprache veröffentlicht und auf dem 12. Symposium europäischer Patentrichter in Brüssel vorgestellt. Das Buch bietet dem Leser eine handliche Zusam-

International Academy and in international symposia and seminars.

6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2004, there were 129 board of appeal chairmen and members (2003: 123). The 84 technically qualified and 22 legally qualified members were divided amongst 22 technical and one legal board.

The composition of each board is published in a supplement to the EPO Official Journal (OJ EPO 1; Rule 10(4) EPC).

The total number of DG 3 staff was 191 on 31 December 2004 (compared with 179 on 31 December 2003).

7. Information on board of appeal case law

DG 3's efforts to develop tools for providing information on board of appeal case law to the public continued last year. All the decisions handed down by the boards since 1980 are now available free of charge on the Office's website (www.epo.org), where they can be found via the case number or via search terms. They also appear on the ESPACE® Legal CD-ROM or DVD, which is published twice a year.

The 2005 issue of the "Ancillary Regulations to the EPC", published by DG 3's Legal Research Service, is a collection of important secondary legislation to the EPC and of the President's most important decisions, along with communications and legal advice from the EPO.

For some years, the Legal Research Service has been collecting national patent decisions from the contracting states. In September 2004 the fruits of this labour were published, initially in English, in the "European National Patent Decisions Report", which was presented at the 12th European Patent Judges' Symposium in Brussels. This book offers readers a handy digest of national decisions on patent matters, giving them an opportunity to compare

l'Académie internationale de la DG 5, ainsi qu'à des colloques et séminaires internationaux.

6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2004, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 129 (123 en 2003). L'on dénombre 84 membres techniciens et 22 membres juristes répartis entre 22 chambres techniques et une chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée dans un supplément au JO OEB 1 (règle 10(4) CBE).

Au 31. décembre 2004, les effectifs totaux s'élevaient à 191 personnes (179 au 31 décembre 2003).

7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

La DG 3 a continué de travailler au développement d'outils d'information visant à offrir au public intéressé des renseignements relatifs à la jurisprudence des chambres de recours. Ainsi, toutes les décisions des chambres de recours depuis 1980 peuvent désormais être consultées gratuitement sur le site web de l'Office (www.epo.org). Une recherche par numéro d'affaire ou par mots-clés permet d'accéder à ces décisions. Celles-ci sont en outre disponibles sur le CD-ROM ou DVD ESPACE® LEGAL publiés deux fois par an.

L'édition 2005 des "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen", publiée par le service de recherche juridique de la DG 3, est un recueil de la législation secondaire importante complétant la CBE, des principales décisions du Président ainsi que des communications et renseignements juridiques de l'Office.

Depuis quelques années, le service de recherche juridique compile les décisions nationales en matière de brevets des Etats parties à la CBE. Le résultat de ce travail a fait l'objet d'un ouvrage publié au mois de septembre 2004 sous le titre "European National Patent Decisions Report", dont seule la version anglaise est actuellement disponible, et a été présenté lors du 12e colloque des juges européens de brevets à Bruxelles. Cet ouvrage propose aux lecteurs une

menfassung nationaler Entscheidungen in Patentsachen, ermöglicht eine rechtsvergleichende Betrachtung der Praxis verschiedener nationaler Instanzen und verschafft somit einen Überblick über den Harmonisierungsgrad des Patentrechts in Europa. Eine Übersetzung dieses Rechtsprechungsberichts auf Deutsch und Französisch ist für das laufende Jahr vorgesehen.

Die Publikationen des Wissenschaftlichen Dienstes der GD 3 "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", die erste Ausgabe des "European National Patent Decisions Report" in der englischen Fassung sowie die entsprechenden CD-ROMs sind bei der EPA-Dienststelle in Wien erhältlich.

legal practice in various national jurisdictions and thereby providing a picture of the level of harmonisation in European patent law. German and French versions of the report are due to appear this year.

The Legal Research Service publications "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", "Ancillary Regulations to the EPC", "European National Patent Decisions Report" (English first edition) and the equivalent CD-ROMs are available from the EPO sub-office in Vienna.

synthèse pratique d'emploi des décisions nationales en matière de brevets, permet une approche comparative des pratiques juridiques de différentes instances nationales, et donne ainsi une vue d'ensemble du niveau d'harmonisation en matière de droit des brevets en Europe. Une traduction en allemand et en français de ce rapport de jurisprudence est prévue pour l'année en cours.

Les publications du service de recherche juridique de la DG 3 intitulées "Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB", "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen", la première édition du "European National Patent Decisions Report" en anglais ainsi que les CD-ROM correspondants peuvent être obtenus auprès de l'Agence de Vienne de l'Office.

TEIL II

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2004*

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Technischer Charakter der Erfindung

In der Sache **T 531/03** betraf das Streitpatent ein System zur Erzeugung einer gedruckten Rabattbescheinigung in einem Einzelhandelsgeschäft. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.3 bestätigte die in T 641/00 dargelegten Prinzipien und befand, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit Merkmale, die sich auf eine Nichterfindung im Sinne des Artikels 52 (2) EPÜ (so genannte "nichttechnische" Merkmale) beziehen, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können. Der Patentinhaber brachte vor, dass die vorliegende Erfindung eine Mischung aus technischer und nichttechnischer erfinderischer Tätigkeit voraussetze und der Fachmann somit ein Team bestehend aus einem "Nicht-Techniker" und einem Techniker sei. Die Kammer wies diesen Ansatz zurück und erklärte, eine gleichberechtigte Berücksichtigung der Beiträge technischer und nichttechnischer Aspekte bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stehe nicht im Einklang mit dem EPÜ, da das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit bei einem solchen Ansatz auf Merkmale zurückgeführt würde, die nach der Definition im EPÜ keine Erfindung sind.

1.1 Computerimplementierte Erfindungen

In **T 258/03** (ABl. EPA 2004, 575) betraf Anspruch 1 ein automatisiertes Auktionsverfahren, das auf einem Server-Computer ausgeführt wird. In Anspruch 3 war eine "computergesteuerte Auktionsvorrichtung" definiert, die einen Server-Computer umfasst, und in Anspruch 4 ein Computerprogramm zur Durchführung einer Auktion. Die Merkmale der Ansprüche waren eng miteinander verwandt und basierten im

* Einige Entscheidungen, die in der ersten Hälfte 2005 erlassen wurden, insbesondere der Großen Beschwerdekammer, wurden ebenfalls aufgenommen.

PART II

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2004*

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Technical nature of the invention

In **T 531/03**, the patent in suit related to a system for generating a printed discount certificate in a retail store. Technical Board of Appeal 3.4.3 confirmed the principles set out in T 641/00 and stated that, in the assessment of inventive step, features relating to a non-invention within the meaning of Article 52(2) EPC ("non-technical features") could not support the presence of inventive step. The patentee submitted that the invention at issue required a combination of a technical and a non-technical inventive step, and that the skilled persons would therefore consist of a team of a "non-technical person" plus a technical person. The board rejected this approach and stated that an attempt to take account of the contribution of both non-technical and technical aspects on an equal footing in the assessment of inventive step would be inconsistent with the EPC, since such an approach would attribute the presence of an inventive step to features which the EPC excluded from the definition of an invention.

1.1 Computer-implemented inventions

In **T 258/03** (OJ EPO 2004, 575), claim 1 was directed to an automatic auction method executed in a server computer. In claim 3 a "computerised auction apparatus" comprising a server computer was defined, and in claim 4 a computer program for carrying out an auction. The features of the claims were closely related and in substance based on the same method steps. The auction started with a preliminary exchange of data

* Some decisions issued in the first part of 2005, in particular those of the Enlarged Board of Appeal, have also been included.

DEUXIEME PARTIE

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2004*

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Nature technique de l'invention

Dans l'affaire **T 531/03**, le brevet en cause concernait un système pour produire dans un magasin de vente au détail un bon de réduction imprimé. Confirmant les principes énoncés dans la décision T 641/00, la chambre de recours technique 3.4.3 a déclaré que, lors de l'examen de l'activité inventive, les caractéristiques concernant un objet non considéré comme une invention au sens de l'article 52(2) CBE (appelées "caractéristiques non techniques") ne peuvent étayer la présence d'une activité inventive. Le titulaire du brevet avait fait valoir que la présente invention nécessitait une combinaison d'activité inventive technique et non technique, et que l'homme du métier devait par conséquent être une équipe constituée d'un technicien et d'un "non-technicien". La chambre a rejeté cette approche et a déclaré qu'il ne serait pas conforme à la CBE, lors de l'appréciation de l'activité inventive, de prendre en compte de la même manière la contribution d'aspects techniques et non techniques puisque la présence d'une activité inventive serait, dans une telle approche, attribuée à des caractéristiques que la CBE définit comme n'étant pas une invention.

1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur

Dans la décision **T 258/03** (JO OEB 2004, 575), la revendication 1 portait sur une méthode d'enchères automatique exécutée dans un ordinateur serveur. La revendication 3 définissait un "dispositif d'enchères informatisé" comprenant un ordinateur serveur, et la revendication 4 un programme d'ordinateur pour exécuter une enchère. Les caractéristiques des revendications étaient étroitement liées et se basaient essentielle-

* Certaines décisions rendues dans la première moitié de 2005, en particulier celles de la Grande Chambre de recours, ont aussi été intégrées.

Wesentlichen auf denselben Verfahrensschritten. Die Auktion beginnt mit einem ersten Datenaustausch zwischen den Client-Computern und dem Server-Computer, um die Gebote der Teilnehmer einzuholen. Jedes Gebot enthält zwei Preise, nämlich einen Wunschpreis und einen Höchstpreis im Konkurrenzfall. Nach dieser ersten Phase läuft die Auktion automatisch und muss von den Bietern nicht online verfolgt werden. Ein Auktionspreis wird festgelegt und nach und nach gesenkt (so genannte holländische Auktion), bis der Wert des höchsten Gebots bzw. der höchsten Gebote entsprechend dem Wunschpreis erreicht ist. Im Falle mehrerer identischer Gebote wird der Preis so lange angehoben, bis nur der Bieter übrig ist, der den höchsten Höchstpreis geboten hat.

between the client computers and the server computer in order to collect bids from the participants. Each bid comprised two prices, a desired price and a maximum price in competitive state. After this initial phase, the auction was conducted automatically and the bidders did not need to follow the auction on-line. An auction price was set and successively lowered (a "Dutch auction") until it reached the level of the highest bid or bids as determined by the desired price. In the event of several identical bids, the price was increased until only the bidder who offered the highest maximum price was left.

ment sur les mêmes étapes de la méthode. L'enchère débutait par un premier échange de données entre les ordinateurs clients et l'ordinateur serveur, afin de recueillir les offres des participants. Chaque offre comprenait deux prix, à savoir un prix souhaité et un prix maximum en cas de situation de concurrence. Après cette première phase, l'enchère se déroulait de façon automatique sans que les enchérisseurs aient à la suivre en ligne. Un prix d'adjudication était fixé puis abaissé progressivement (enchère dite hollandaise) jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de l'offre ou des offres les plus élevées, comme défini par le prix souhaité. Si plusieurs offres étaient identiques, le prix était relevé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'enchérisseur ayant offert le prix maximum le plus élevé.

Die Beschwerdekammer 3.5.1 schloss, dass ein Verfahren, das technische Mittel umfasst, im Allgemeinen eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist (abweichend von der Entscheidung T 931/95, ABl. EPA 2001, 441). Von Bedeutung ist hinsichtlich des Erfindungsbegriffs im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ das Vorliegen eines technischen Charakters, der durch die physikalischen Merkmale eines Gegenstands oder die Natur einer Tätigkeit impliziert oder einer nichttechnischen Tätigkeit durch die Verwendung technischer Mittel verliehen werden kann. (Siehe auch I.D.1.)

Board of Appeal 3.5.1 concluded that, in general, a method involving technical means was an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (distinguished from T 931/95, OJ EPO 2001, 441). What was important in relation to "inventions" within the meaning of Article 52(1) EPC was the presence of technical character, which could be inferred from the physical features of an entity or the nature of an activity or could be conferred on a non-technical activity by the use of technical means. (see also I.D.1.)

La chambre de recours 3.5.1 a conclu qu'en général une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE (à distinguer de la décision T 931/95, JO OEB 2001, 441). Concernant la notion d'"invention" au sens de l'article 52(1) CBE, ce qui importe c'est l'existence du caractère technique que peuvent sous-tendre les caractéristiques physiques d'une entité ou la nature d'une activité, ou que l'utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique. (Voir aussi I.D.1.)

1.2 Wiedergabe von Informationen

1.2 Presentation of information

1.2 Présentation d'informations

In der Entscheidung **T 553/02** gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass ein Anspruch, der auf ein Erzeugnis mit einem Stoffgemisch (im vorliegenden Fall eine Bleichmittelverbindung) und auf Anweisungen zur Benutzung des Erzeugnisses gerichtet ist, wobei die Anweisungen ohne technische Wirkung für das Erzeugnis sind, nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, da der Anspruch eine technische Bedeutung hat und die technischen Merkmale definiert, die für die Definition des beanspruchten Gegenstands – d. h. eines Erzeugnisses, das eine Bleichmittelverbindung umfasst – erforderlich sind. Die Frage der Neuheit war im vorliegenden Fall für die Prüfung der Patentfähigkeit nicht relevant (siehe z. B. T 931/95, ABl. EPA 2001, 441, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

In **T 553/02**, the board concluded that a claim directed to a product comprising a composition of matter (in this case a bleaching composition) and to instructions for use of the product, where the instructions had no technical effect on the product, was not excluded from patentability under Article 52(2) EPC since the claim had a technical meaning and defined the technical features necessary for the definition of the claimed subject-matter, ie a product comprising a bleaching composition. Whether the claimed product was novel or not was, in this case, irrelevant for the purposes of evaluating patentability (see eg T 931/95, OJ EPO 2001, 441, point 6 of the reasons for the decision).

Dans la décision **T 553/02**, la chambre a conclu qu'une revendication portant sur un produit comprenant une composition de substances (en l'espèce, une composition de blanchiment) et sur des instructions pour l'utilisation du produit en elles-même dépourvues d'effet technique sur le produit n'était pas exclue de la brevetabilité selon l'article 52(2) CBE, étant donné que la revendication avait une signification technique et indiquait les caractéristiques techniques nécessaires pour définir l'objet revendiqué, à savoir un produit comprenant une composition de blanchiment. La question de savoir si le produit revendiqué était nouveau ou non n'était pas pertinente, en l'espèce, pour l'appréciation de la brevetabilité (cf. par ex. T 931/95, JO OEB 2001, 441, point 6 des motifs de la décision).

Die Kammer wies auch darauf hin, dass ihr Ergebnis das bestätigt, was in den Richtlinien für die Prüfung im EPA festgelegt ist. Nach Abschnitt C-IV, 2.2 ist nach Artikel 52 (2) EPÜ die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht (was hier nicht der Fall war) und der Inhalt des Anspruchs als Ganzes zu betrachten ist, um darüber zu entscheiden, ob der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter hat; Abschnitt C-IV, 2.3 behandelt unter "Wiedergabe von Informationen" Ansprüche, die auf die Wiedergabe von Informationen an sich oder auf ein Verfahren oder ein Erzeugnis (eine Vorrichtung) zur Wiedergabe von Informationen gerichtet sind, und nicht einen Anspruch wie im vorliegenden Fall, der auf zwei getrennte Einheiten gerichtet ist, nämlich ein physisches Erzeugnis und Informationen, die ohne technische Wirkung für das beanspruchte physische Erzeugnis sind.

The board also noted that its conclusion confirmed what is set out in the Guidelines for Examination in the EPO. Section C-IV, 2.2 specifies that exclusion from patentability under Article 52(2) EPC applies only to the extent to which the application relates to the excluded subject-matter as such (which was not so in the case at hand) and that the content of the claim should be considered as a whole in order to decide whether the claimed subject-matter has a technical character. Furthermore, section C-IV, 2.3, which concerns the presentation of information, deals with claims directed to the presentation of information as such or with claims directed to a process or a product (apparatus) for presenting information and not with a claim, such as the one at issue, which is directed to two separate entities, a physical product and information which has no technical effect on the claimed physical product.

La chambre a en outre fait observer que ses conclusions confirment ce qui est énoncé dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. La partie C-IV-2.2 précise que l'exclusion de la brevetabilité selon l'article 52(2) CBE n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus en tant que tels (ce qui n'était pas le cas en l'espèce) et que le contenu de la revendication doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si l'objet revendiqué présente un caractère technique. Par ailleurs, la partie C-IV-2.3, qui concerne la présentation d'informations, traite des revendications portant sur la présentation de l'information en tant que telle ou sur un procédé ou un produit (dispositif) destiné à la présentation de l'information, et non pas des revendications telles que la présente revendication, qui a pour objet deux entités distinctes, à savoir un produit matériel et des informations n'ayant pas d'effet technique sur le produit matériel revendiqué.

2. Medizinische Methoden

2. Medical methods

2. Méthodes médicales

2.1 Chirurgische Verfahren

2.1 Surgical methods

2.1 Méthodes chirurgicales

In der Sache **T 383/03** (ABl. EPA 2005, 159) hatte das erstinstanzliche Organ des EPA auf die Entscheidungen T 182/90 (ABl. EPA 1994, 641) und T 1077/93 verwiesen und erklärt, dass unter medizinische Behandlungsverfahren auch chirurgische Verfahren für Behandlungen zu anderen Zwecken als Heilzwecken fielen wie z. B. kosmetische Behandlungen. Daher wurde die Anmeldung nach Artikel 52 (4) EPÜ zurückgewiesen.

In **T 383/03** (OJ EPO 2005, 159) the EPO first-instance department referred to decisions T 182/90 (OJ EPO 1994, 641) and T 1077/93 and stated that medical treatments also encompass treatments by surgery for non-curative purposes such as cosmetic treatments. The application was accordingly refused under Article 52(4) EPC.

Dans l'affaire **T 383/03** (JO OEB 2005,159), la première instance avait fait référence aux décisions T 182/90 (JO OEB 1994, 641) et T 1077/93, et déclaré que les traitements médicaux comprenaient aussi les traitements chirurgicaux à des fins non curatives tels que les traitements esthétiques. La demande avait donc été rejetée en vertu de l'article 52(4) CBE.

Die Kammer stellte Folgendes fest: Auch wenn aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hervorgeht, dass Behandlungsverfahren, die nicht der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit eines Menschen oder eines Tiers dienen, patentierbar sein können, ist die Sachlage nicht so eindeutig, wenn die Behandlung manuelle und/oder instrumentelle Verfahren einschließt (chirurgische Behandlung). Daher ist zu prüfen, ob Artikel 52 (4) EPÜ darauf abzielt, diese Art von Einwirkung generell vom Patentschutz auszuschließen, oder ob die Entscheidung, welche Einwirkungen vom Patentschutz ausgenommen sind, von einer therapeutischen Wirkung abhängt, was z. B. in T 329/94 (ABl. EPA 1998, 241, Nr. 5 der Entscheidungsgründe) ausgeführt wurde.

The board noted that although it was clear from the jurisprudence of the boards of appeal that methods of treatment which are not directed to improving or maintaining the health of a human being or an animal may be patentable, the case was not so clear where the treatment involves manual and/or instrumental procedures (treatment by surgery). It was therefore necessary to examine whether Article 52(4) EPC intended to exclude from patentability this type of intervention as such or whether a therapeutic effect plays a decisive role in determining which interventions are excluded from patentability as stated for example in decision T 329/94 (OJ EPO 1998, 241, point 5 of the reasons).

La chambre a noté que même s'il ressort de la jurisprudence des chambres de recours que les méthodes de traitement qui ne servent pas à améliorer ou à préserver la santé d'un être humain ou d'un animal peuvent être brevetables, la situation n'est pas aussi claire lorsque le traitement comprend des procédés manuels et/ou instrumentaux (traitement chirurgical). Il est donc nécessaire d'examiner si l'article 52(4) CBE vise à exclure de la brevetabilité ce type d'invention en soi ou si l'obtention d'un effet thérapeutique joue un rôle décisif pour déterminer quelles sont les inventions exclues de la brevetabilité, comme indiqué par exemple dans la décision T 329/94 (JO OEB 1998, 241, point 5 des motifs).

Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Gesetzgeber nur diejenigen therapeutischen oder chirurgischen Behandlungen von der Patentierbarkeit ausnehmen wollte, die geeignet sind oder potenziell geeignet sind, die Gesundheit, die physische Unversehrtheit oder das physische Wohlergehen eines Menschen oder eines Tiers zu erhalten oder wiederherzustellen und Krankheiten vorzubeugen.

In diesem Fall befand die Kammer, dass das Verfahren, obwohl es eine gewollte physische Einwirkung auf den Körper beinhaltet, eindeutig nicht potenziell geeignet ist, die Gesundheit, die physische Unversehrtheit oder das physische Wohlergehen eines Menschen oder eines Tiers zu erhalten oder wiederherzustellen. Das vorliegende Verfahren gehört – wie z. B. auch Tätowieren oder Piercen – zu der Kategorie von Verfahren, die nur zur Verschönerung des menschlichen oder tierischen Körpers dienen und von Unternehmen wie Kosmetikstudios oder Schönheitssalons, die einem gewerblichen Gebiet im Sinne des Artikels 57 EPÜ angehören, durchgeführt werden. Diese Verfahren unterscheiden sich grundlegend von denen, die durchaus zur Verschönerung des menschlichen oder tierischen Körpers, aber auch zur Wiederherstellung der physischen Unversehrtheit des Körpers angewandt werden können, etwa ein Verfahren zur Brustvergrößerung (z. B. nach einer Krebsoperation) oder eine Nasenkorrektur (z. B. nach einem Verkehrsunfall).

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Einleitung

In der Sache **T 315/03** (ABl. EPA 2005, ***) war das Streitpatent insbesondere auf transgene Tiere mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Krebs gerichtet. Ursprünglich war die Anmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden; dies wurde mit Artikel 53 b) EPÜ, wonach für Tierarten keine Patente erteilt werden, sowie mit unzureichender Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ begründet, weil nicht davon ausgegangen werden könne, dass das einzige in der Patentanmeldung beschriebene Beispiel, bei dem es um Mäuse gehe, auf alle anderen Säuger übertragen werden könne. Artikel 53 a) EPÜ, der Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche

The board came to the conclusion that the intention of the legislator was that only those treatments by therapy or surgery are excluded from patentability which are suitable for or potentially suitable for maintaining or restoring the health, the physical integrity, and the physical well-being of a human being or an animal and to prevent diseases.

In the case at issue, the board stated that although the method involved an intentional physical intervention on the body, it was clearly not potentially suitable for maintaining or restoring the health, physical integrity, or physical well-being of a person or animal. The method fell into that category of methods which includes tattooing and piercing, for example, whose only possible object is to beautify the human or animal body and which are used by enterprises such as cosmetic salons and beauty parlours which are part of industry within the meaning of Article 57 EPC. These methods are fundamentally different from those methods which, although they can be used to beautify the human or animal body, may also be used to restore the physical integrity of the body, such as a method of breast enlargement by surgery (following a cancer operation, for example) or a correction of the shape of the nose (after a car accident, for example).

B. Exceptions to patentability

1. Introduction

The patent at issue in **T 315/03** (OJ EPO 2005, ***) concerned, in particular, transgenic animals having an increased probability of developing cancer. The application had initially been refused by the Examining Division on the grounds of Article 53(b) EPC, which prevents the patenting of animal varieties, and of insufficiency of disclosure under Article 83 EPC, since it could not be assumed that the only examples in the application, namely mice, could be extended to all other animals.
Article 53(a) EPC, which excludes patents for inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, was also considered. However, it was concluded that patent law was not appropriate for

La chambre est parvenue à la conclusion que l'intention du législateur était uniquement d'exclure de la brevetabilité les traitements thérapeutiques ou chirurgicaux qui sont appropriés ou potentiellement appropriés pour préserver ou rétablir la santé, l'intégrité physique et le bien-être physique d'un être humain ou d'un animal, ainsi que pour prévenir les maladies.

En l'espèce, la chambre a déclaré que, bien que la méthode implique une intervention physique intentionnelle sur le corps, il est clair qu'elle n'est pas potentiellement appropriée pour préserver ou rétablir la santé, l'intégrité physique ou le bien-être physique d'un être humain ou d'un animal. Cette méthode relève de la catégorie des méthodes, telles que le tatouage et le piercing, qui ne peuvent que viser à embellir le corps humain ou animal et qui sont utilisées par des entreprises telles que les instituts de beauté et les centres d'esthétique, lesquels relèvent de l'industrie au sens de l'article 57 CBE. Ces méthodes sont fondamentalement différentes de celles qui, bien que pouvant être appliquées pour embellir le corps humain ou animal, peuvent aussi être utilisées pour rétablir l'intégrité physique du corps, telles qu'une méthode chirurgicale visant à augmenter le volume de la poitrine (à la suite d'un cancer, par exemple) ou à corriger la forme du nez (après un accident de voiture, par exemple).

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Introduction

Le brevet en cause dans l'affaire **T 315/03** (JO OEB 2005, ***) portait, en particulier, sur des animaux transgéniques présentant une probabilité accrue de développement d'un cancer. Initialement, la demande avait été rejetée par la division d'examen en vertu de l'article 53 b) CBE, qui interdit de breveter des races animales, et pour insuffisance de l'exposé selon l'article 83 CBE, parce qu'on ne pouvait supposer que les seuls exemples indiqués dans la demande, à savoir les souris, étaient susceptibles d'être extrapolés à l'ensemble des autres animaux.
L'article 53 a) CBE, qui exclut la brevetabilité des inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,

Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, vom Patentschutz ausschließt, wurde ebenfalls berücksichtigt. Allerdings wurde befunden, dass das Patentrecht nicht geeignet sei, um die dadurch aufgeworfenen potenziellen Probleme zu lösen.

resolving the potential problems thereby raised.

avait également été pris en compte. Il avait cependant été conclu que le droit des brevets ne convenait pas à la résolution des problèmes potentiels soulevés à ce titre.

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder Beschwerde ein; in **T 19/90** (ABl. EPA 1990, 476) wurde dann befunden, dass Artikel 53 b) EPÜ für bestimmte Gruppen von Tieren gilt, jedoch nicht für Tiere an sich, und dass in Abwesenheit ernsthafter, durch nachprüfbare Fakten erhärteter Zweifel keine Veranlassung besteht, die Anmeldung gemäß Artikel 83 EPÜ mit der Begründung zurückzuweisen, dass sie eine Verallgemeinerung von Mäusen im Besonderen auf Säuger im Allgemeinen enthält. Bezüglich des Artikels 53 a) EPÜ erklärte die Kammer, dass es in Fällen der Genmanipulation von Tieren wie diesem, bei denen ein aktiviertes Onkogen inseriert wird, aus zwingenden Gründen geboten ist, diesen Artikel zu berücksichtigen. Daher wurde die Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

The applicant appealed against that decision and, in **T 19/90** (OJ EPO 1990, 476), it was held that Article 53(b) EPC applied to certain categories of animals but not to animals as such; and that, in the absence of serious doubts substantiated by verifiable facts, there was no reason to refuse the application under Article 83 EPC on the ground that it involved an extrapolation from mice to mammals in general. As regards Article 53(a) EPC, the board expressed the view that in cases such as this of genetic manipulation of animals by the insertion of an activated oncogene, there were compelling reasons to consider this Article. The case was therefore remitted to the Examining Division for further prosecution.

Le demandeur a formé un recours contre cette décision et il a été estimé, dans la décision **T 19/90** (JO OEB 1990, 476), que l'article 53 b) CBE visait certaines catégories d'animaux, mais pas les animaux en tant que tels, et que, en l'absence de sérieux doutes fondés sur des faits vérifiables, il n'y avait pas de raison de rejeter la demande selon l'article 83 CBE au motif qu'elle impliquait une extrapolation des souris aux mammifères en général. En ce qui concerne l'article 53 a) CBE, la chambre a considéré qu'en cas de manipulation génétique d'animaux par insertion d'un oncogène activé – comme en l'espèce –, il existe des raisons impératives qui font que cet article doit être pris en compte. L'affaire a donc été renvoyée devant la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.

Schließlich wurde ein Patent erteilt; dagegen wurden 17 Einsprüche eingelegt, die insbesondere auf die Artikel 53 a) und b) EPÜ gestützt wurden, da die Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen würde und einige der Ansprüche auf Tierarten gerichtet seien. Daraufhin wurde das Patent in geändertem Umfang mit unabhängigen Ansprüchen aufrechterhalten, die auf Nager gerichtet waren. Gegen diese Entscheidung legten verschiedene Einsprechende Beschwerden ein, die in **T 315/03** von der Kammer behandelt wurden. Die Erkenntnisse der Kammer zu den guten Sitten im Sinne von Artikel 53 a) EPÜ und zur mangelnden Patentfähigkeit von Tierarten nach Artikel 53 b) EPÜ werden nachstehend zusammengefasst.

A patent was finally granted and 17 oppositions were filed based in particular on Article 53(a) and (b) EPC, as exploitation of the invention would be contrary to morality and "ordre public" and some of the claims were to animal varieties. It was maintained in amended form with independent claims directed to rodents. Appeals were filed against this decision by several of the opponents. These came before the board in **T 315/03**. Its findings concerning morality under Article 53(a) EPC and the non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC are summarised below.

Un brevet a finalement été délivré et 17 oppositions ont été déposées qui étaient fondées, en particulier, sur l'article 53 a) et b) CBE, parce que l'exploitation de l'invention était contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public et que certaines des revendications portaient sur des races animales. Le brevet a été maintenu sous forme modifiée avec des revendications indépendantes portant sur les rongeurs. Plusieurs opposants ont formé des recours contre cette décision, qui ont été déférés à la chambre de recours sous la référence **T 315/03**. Ses conclusions concernant la question des bonnes mœurs selon l'article 53 a) CBE et l'exclusion des races animales de la brevetabilité selon l'article 53 b) CBE font l'objet du résumé ci-après.

2. Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Erfindungen

2. Inventions contrary to "ordre public" or morality

2. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Am 1.9.1999 sind die neuen Regeln 23b bis 23e EPÜ zu biotechnologischen Erfindungen in Kraft getreten. In **T 315/03** befand die Kammer, dass diese Regeln auf Fälle wie den vorliegenden Anwendung finden, der zu dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Zeit-

On 1 September 1999, new Rules 23b to 23e EPC concerning biotechnological inventions came into force. In **T 315/03** the board held that these Rules applied to cases such as the one at issue which was pending on the date when, as provided for by the legislator, those Rules took effect.

Le 1er septembre 1999 sont entrées en vigueur les nouvelles règles 23ter à 23sexies CBE concernant les inventions biotechnologiques. Dans la décision **T 315/03**, la chambre a estimé que ces règles s'appliquaient aux affaires telles que le cas d'espèce, qui étaient en instance à la date à laquelle ces règles

punkt des Inkrafttretens dieser Regeln anhängig war.

Regel 23d EPÜ sieht vor, dass europäische Patente nach Artikel 53 a) EPÜ für vier Kategorien von biotechnologischen Erfindungen nicht erteilt werden. Die Kammer entschied, dass für einen Gegenstand, der unter eine dieser Kategorien fällt, ipso facto gemäß Artikel 53 a) EPÜ kein Patent erteilt werden darf und dieser Artikel nicht weiter geprüft werden muss. Ein Gegenstand, der nicht unter eine dieser Kategorien fällt, muss aber weiter nach Artikel 53 a) EPÜ geprüft werden. Damit wurde auf Grund der Regel 23d EPÜ für Gegenstände, die darunter fallen, ein Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ (ein Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ "gemäß Regel 23d") eingeführt, der je nach Sachlage und damit je nach Ausgang der Prüfung entweder zusätzlich oder alternativ zu einem eigentlichen Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ (einem "wirklichen" Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ) bestehen kann, wie er von der Rechtsprechung entwickelt wurde. Im Falle eines solchen "wirklichen" Einwands muss geprüft werden, ob die Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde.

Eine der vier Kategorien gemäß Regel 23d EPÜ (Abs. d) sieht vor, dass europäische Patente nicht erteilt werden für Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, und auch nicht für die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere. Die Kammer wies Behauptungen zurück, diese Regel sei in Überschreitung der Befugnisse erlassen worden bzw. nicht mit dem Grundsatz der engen Auslegung von Ausnahmen oder mit dem bisherigen Recht vereinbar.

Zudem müssen bei dieser Prüfung nach Regel 23d d) EPÜ **nur** drei Aspekte berücksichtigt werden: das Leiden der Tiere, der medizinische Nutzen und das Verhältnis zwischen diesen beiden Aspekten in Bezug auf die betreffenden Tiere. Die Beweishöhe ist für das Leiden der Tiere wie auch für den wesentlichen medizinischen Nutzen dieselbe, nämlich eine Wahrscheinlichkeit.

Bei der Beurteilung eines "wirklichen" Einwands nach Artikel 53 a) EPÜ stelle keine einzige Definition der guten Sitten,

Rule 23d EPC specifies that European patents shall not be granted under Article 53(a) EPC for four categories of biotechnological inventions. The board decided that a case falling within one of these categories had *ipso facto* to be denied a patent under Article 53(a) EPC and there would be no need to consider that Article further. However, a case which did not fall within one of those categories had still to be considered further under Article 53(a) EPC. Thus, in cases falling within it, Rule 23d EPC inserted an objection under Article 53(a) EPC (a "Rule 23d type" Article 53(a) EPC objection), which, depending on the facts and thus on the outcome of the test, might be either additional or alternative to an objection under Article 53(a) EPC itself (a "real" Article 53(a) EPC objection) as developed by the case law. This latter objection required an assessment as to whether or not exploitation of the invention would be contrary to morality or "ordre public".

One of the four categories under Rule 23d EPC (para. (d)) provides that European patents shall not be granted in respect of processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes. The board rejected submissions that this Rule was ultra vires or inconsistent either with the principle of narrow construction of exclusions or with the previous law.

Furthermore, this "Rule 23d(d) EPC" test required **only** three matters to be considered: animal suffering, medical benefit and the necessary correspondence between the two in terms of the animals in question. The level of proof was the same for both animal suffering and substantial medical benefit, namely a likelihood.

In the assessment of a "real" Article 53(a) EPC objection, no single definition of morality based on eg

ont pris effet, comme prévu par le législateur.

La règle 23quinquies CBE dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés, conformément à l'article 53 a) CBE, pour quatre catégories d'inventions biotechnologiques. La chambre a estimé que si une affaire tombait dans l'une de ces catégories, il convenait ipso facto de refuser la délivrance d'un brevet selon l'article 53 a) CBE, et qu'il n'était pas nécessaire de prendre en compte cet article plus en détail. Par contre, si une affaire ne tombe pas dans l'une de ces catégories, il y a lieu d'approfondir son examen selon l'article 53 a) CBE. Ainsi, dans les cas visés par la règle 23quinquies CBE, celle-ci a introduit une objection au titre de l'article 53 a) CBE (objection au titre de l'article 53 a) CBE "relevant de la règle 23quinquies") qui, selon les faits et donc selon le résultat de l'examen, peut soit s'ajouter soit remplacer une objection au titre de l'article 53 a) CBE luimême (une "véritable" objection au titre de l'article 53 a) CBE) telle que développée par la jurisprudence. Cette dernière objection exige d'examiner la question de savoir si l'exploitation de l'invention serait ou non contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

L'une des quatre catégories visées à la règle 23quinquies d) CBE prévoit que les brevets européens ne sont pas délivrés pour des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. La chambre a rejeté les arguments selon lesquels cette règle était entachée d'excès de pouvoir ou était incompatible soit avec le principe de l'interprétation stricte des exceptions, soit avec le droit antérieur.

En outre, l'examen selon la règle 23quinquies d) CBE exige **seulement** que trois choses soient prises en compte : la souffrance des animaux, l'utilité médicale et le rapport nécessaire entre les deux eu égard aux animaux en cause. Le degré de conviction à appliquer est le même tant pour la souffrance animale que pour l'utilité médicale substantielle, à savoir la probabilité.

Concernant l'appréciation d'une "véritable" objection au titre de l'article 53 a) CBE, il n'existe aucune définition des

die beispielsweise auf wirtschaftlichen oder religiösen Grundsätzen basiert, einen im europäischen Kulturkreis akzeptierten Standard dar. Ergebnisse von Meinungsumfragen sind aus den in T 356/93 (ABl. EPA 1995, 545) genannten Gründen, wo zahlreiche Nachteile – von der Art und Zahl der in einer Umfrage gestellten Fragen über die Größe und den repräsentativen Charakter des befragten Querschnitts der Bevölkerung bis hin zur Art und Weise der Auslegung der erhaltenen Ergebnisse – aufgeführt wurden, von sehr begrenztem Wert.

economic or religious principles represented an accepted standard in European culture. Opinion poll evidence was of very limited value for the reasons given in T 356/93 (OJ EPO 1995, 545), where many drawbacks were identified, ranging from the type and the number of questions posed within one poll, through the size and representative nature of the cross-section of the population polled, to the manner of interpretation of the results obtained.

bonnes mœurs fondée par exemple sur des principes économiques ou religieux, qui constitue une norme reconnue au sein de la culture européenne. Les preuves fondées sur des sondages d'opinion présentent une valeur très limitée pour les raisons indiquées dans la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545), dans laquelle de nombreux inconvénients ont été identifiés, allant du nombre et du type de questions posées au cours d'un sondage jusqu'à la manière d'interpréter les résultats obtenus, en passant par la taille et la représentativité de l'échantillon de la population sondée.

Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die in T 19/90 vorgesehene Prüfung im Falle der Genmanipulation von Tieren angemessen ist. Diese Prüfung unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von der Prüfung nach Regel 23d d) EPÜ, und zwar hauptsächlich dadurch, dass neben dem Leiden der Tiere und dem medizinischen Nutzen noch weitere Aspekte berücksichtigt werden können. Während bei der Prüfung gemäß Regel 23d d) EPÜ nur die wie gering auch immer geartete Wahrscheinlichkeit eines Leidens der Tiere und die Wahrscheinlichkeit eines medizinischen Nutzens erforderlich sind, müssen die einzelnen Aspekte bei der Prüfung gemäß T 19/90 "sorgfältig gegeneinander abgewogen" werden. Dies lässt eindeutig eine Beurteilung des Leidens der Tiere, der Umweltrisiken und der Möglichkeit zu, Alternativen zu Tierversuchen einzusetzen. Auch könnte ein breiteres Spektrum von Vorteilen für den Menschen in Betracht gezogen werden als der in Regel 23d d) EPÜ angeführte medizinische Nutzen. Da die Prüfung nach T 19/90 "im Wesentlichen" die Beurteilungsgrundlage darstellt, könnten zusätzlich weitere Argumente bezüglich der angemessenen Norm für die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten herangezogen werden; alle Argumente müssten aber durch Beweismittel belegt werden.

The board held that, in animal manipulation cases, the test in T 19/90 was appropriate. This differed in several respects from the test in Rule 23d(d) EPC, most importantly by allowing matters other than animal suffering and medical benefit to be taken into account. Whereas the Rule 23d(d) EPC test only required a likelihood of animal suffering, however minor, and a likelihood of medical benefit, the T 19/90 test required a "careful weighing up" of the matters to be balanced. This clearly allowed an appraisal of animal suffering, of environmental risks and of the feasibility of using non-animal alternatives. A wider range of benefits to mankind than the substantial medical benefit found in Rule 23d(d) EPC could also be considered. Since the T 19/90 test was "mainly" the basis of assessment, further arguments as to the appropriate standard of morality or "ordre public" could additionally be considered, but all arguments had to be supported by evidence.

La chambre a estimé que, dans les cas de manipulation génétique d'animaux, l'examen prévu dans la décision T 19/90 était approprié. Il se distingue à plusieurs égards de l'examen visé à la règle 23quinquies d) CBE, principalement en ce qu'il autorise la prise en compte d'aspects autres que la souffrance animale et l'utilité médicale. Alors que l'examen selon la règle 23quinquies d) CBE requiert seulement une probabilité de la souffrance animale causée, même minime, et une probabilité d'utilité médicale, l'examen prévu dans la décision T 19/90 exige de "peser soigneusement" les aspects mis en balance. Cela autorise clairement à apprécier la souffrance animale, les risques pour l'environnement et la faisabilité de l'usage de moyens alternatifs ne faisant pas intervenir d'animaux. Il est également envisageable de tenir compte d'une plus large gamme de bienfaits pour l'humanité que l'utilité médicale substantielle citée dans la règle 23quinquies d) CBE. Puisque l'examen prévu dans la décision T 19/90 constitue le "principal" fondement de l'appréciation, il est possible de considérer d'autres arguments concernant la norme appropriée en matière de bonnes mœurs et d'ordre public, mais il faut que tous les arguments soient étayés par des preuves.

Die Prüfung eines Einwands "gemäß Regel 23d" wie auch eines "wirklichen" Einwands nach Artikel 53 a) EPÜ muss unter Bezugnahme auf den zum Anmelde- bzw. Prioritätstag des Streitpatents bzw. der Streitanmeldung geltenden Stand vorgenommen werden. Später auftretende Beweismittel könnten berücksichtigt werden, sofern sie sich auf den damaligen Stand beziehen.

Assessment of both a "Rule 23d type" and a "real" Article 53(a) EPC objection was to be made as of the filing or priority date of the patent or application in suit. Evidence arising thereafter might be taken into account provided it was directed to the position at that date.

Il convient de procéder à l'examen d'une objection "relevant de la règle 23quinquies" et à celui d'une "véritable objection" au titre de l'article 53 a) CBE en se référant à la situation à la date de dépôt ou de priorité du brevet ou de la demande en cause. On pourrait envisager de tenir compte de preuves postérieures à cette date, à condition qu'elles concernent la situation à cette date.

Die Kammer befand, dass die auf Nager gerichteten Ansprüche die Prüfung nach Regel 23d d) EPÜ nicht bestanden und daher gemäß Artikel 53 a) EPÜ zurückzuweisen waren, weil bei Anwendung der Erfindung des Streitpatents auf diese generische Klasse von Tieren eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ein Leiden der Tiere, aber keinerlei Wahrscheinlichkeit für einen medizinischen Nutzen sprach. Zu derselben Schlussfolgerung wäre sie bei der Prüfung eines wirklichen Einwands nach Artikel 53 a) EPÜ gelangt. Dagegen waren die Bedingungen beider Prüfungen erfüllt, nachdem die Erfindung auf Mäuse beschränkt worden war.

The board found that claims directed to rodents failed the Rule 23d(d) EPC test and had therefore to be refused under Article 53(a) EPC, as the patent disclosed a likelihood of animal suffering but not a likelihood of medical benefit when applying the invention to this generic class of animals. The same conclusion would have been reached under a "real" Article 53(a) EPC assessment. However, both tests were satisfied when the invention was restricted to mice.

La chambre a estimé que les revendications portant sur des rongeurs ne satisfaisaient pas à l'examen selon la règle 23quinquies d) CBE et qu'elles devaient donc être refusées au titre de l'article 53 a) CBE, puisque le brevet révèle une probabilité de souffrance animale mais pas celle d'une utilité médicale lorsque l'invention est appliquée à cette catégorie générale d'animaux. La même conclusion se serait imposée en cas d'examen d'une "véritable" objection au titre de l'article 53 a) CBE. Cependant, il est satisfait aux deux examens si l'invention est limitée aux souris.

3. Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten

Bezüglich der Patentierbarkeit von Tieren wurde in **T 315/03** befunden, dass im Falle einer Beurteilung nach Artikel 53 b) EPÜ auch bei Tieren dem in G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) aufgestellten Grundsatz für Pflanzen und "Pflanzensorten" gefolgt werden soll. Dies bedeutet, dass ein Patent nicht für eine einzige Tierart (oder -varietät oder -rasse, je nach Sprachfassung des EPÜ) erteilt werden sollte, aber erteilt werden könnte, wenn unter den Schutzbereich seiner Ansprüche Tierarten fallen könnten.

3. Patentability of animals and animal varieties

Concerning the patentability of animals, it was held in **T 315/03** that, in an assessment under Article 53(b) EPC, the principle enunciated in G 1/98 (OJ 2000, 111) concerning plants and "plant varieties" should also be followed in the case of animals. This meant that a patent should not be granted for a single animal variety (or species or race, depending on which language text of the EPC is used) but could be granted if varieties might fall within the scope of its claims.

3. Brevetabilité des animaux et des races animales

En ce qui concerne la brevetabilité des animaux, il a été estimé dans la décision **T 315/03** qu'il y avait lieu, quand on procède à l'examen selon l'article 53 b) CBE, d'appliquer également aux animaux le principe énoncé dans la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111) concernant les végétaux et les "variétés végétales". Cela signifie qu'un brevet ne doit pas être délivré pour une seule race animale (ou une espèce, selon la version de la CBE utilisée), mais qu'il pourrait l'être si des races animales venaient à être comprises dans la portée de ses revendications.

Die Definition einer Tierart (oder -varietät oder -rasse) anhand ihrer taxonomischen Stufe wäre mit dem Standpunkt bezüglich Pflanzensorten konform und auch im Interesse der Rechtssicherheit. Sie würde eine Beurteilung gemäß Artikel 53 b) EPÜ in der Auslegung von Regel 23c b) EPÜ ermöglichen, wobei geprüft würde, ob die Ausführung der Erfindung nicht auf eine bestimmte Tierart (oder -varietät oder -rasse) beschränkt ist.

The definition of animal variety (or species or race) by reference to taxonomical rank would be consistent with the position in relation to plant varieties and also in the interest of legal certainty. It would allow assessment under Article 53(b) EPC as interpreted by Rule 23c(b) EPC to be made by considering whether the technical feasibility of the invention was not confined to a particular animal variety (or species or race).

La définition de la race animale (ou espèce) par référence au rang taxonomique est en accord avec la position à l'égard des variétés végétales, et elle est aussi dans l'intérêt de la sécurité juridique. Elle permet d'effectuer l'appréciation selon l'article 53 b) CBE, tel qu'interprété par la règle 23quater b) CBE, en vérifiant si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une race animale (ou espèce) particulière.

Außerdem wies die Kammer darauf hin, dass die verschiedenen in den einzelnen Amtssprachen verwendeten Begriffe nicht einheitlich sind und unterschiedliche taxonomische Kategorien bezeichnen. Daher würde die strikte Einhaltung des Artikels 177 (1) EPÜ (wonach der Wortlaut aller drei Fassungen des EPÜ gleichermaßen verbindlich ist) zu dem absurden Ergebnis führen, dass der Ausgang eines Einwands nach Artikel 53 b) EPÜ von der jeweiligen Verfahrenssprache abhängig wäre, wobei im Deutschen mit

The board further pointed out that the different terms used in each official language were inconsistent and denoted different taxonomical categories. Thus strict compliance with Article 177(1) EPC (which provides that the three texts of the EPC are equally authentic) would lead to the absurd result that the outcome of an Article 53(b) EPC objection would depend on the language of the case, with German having the highest taxonomic order "species" ("Tierarten") and thereby offering the widest objection.

En outre, la chambre a fait observer que les différents termes utilisés dans chacune des langues officielles ne concordaient pas et qu'ils désignaient des catégories taxonomiques différentes. L'application stricte de l'article 177(1) CBE (qui dispose que les trois textes de la CBE font également foi) conduirait donc au résultat absurde que l'issue d'une objection au titre de l'article 53 b) CBE dépendrait de la langue de la procédure, la version allemande ayant le rang taxonomique le

"Tierarten" die höchste taxonomische Stufe vertreten wäre, so dass hier der umfassendste Einwand möglich wäre.

Die Kammer konnte sich der Behauptung einiger Einsprechenden/Beschwerdeführer nicht anschließen, wonach die transgenen Mäuse des Streitpatents eine neue Spezies darstellten, weil sie ein bestimmtes Merkmal erbten, nämlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Tumoren zu entwickeln. Dies reiche nicht aus, um eine neue Spezies zu begründen, wenn das mögliche "Ausgangsmaterial" von einer ganzen Tiergattung stammen könnte, nämlich von allen Mäusen.

Auch konnte sich die Kammer nicht der Auffassung anschließen, dass ein Verfahren, das eine Genmanipulation umfasst, ein "im Wesentlichen biologisches Verfahren" ist, das gemäß der Definition in Regel 23b (5) EPÜ "vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht".

Daher befand die Kammer, dass Artikel 53 b) EPÜ die Patentierbarkeit der Ansprüche, die infolge der Änderung nur auf Mäuse gerichtet waren, nicht ausschloss, und erhielt das Patent auf dieser Grundlage aufrecht.

C. Neuheit

1. Zurechnung zum Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Vorbenutzung

In **T 947/99** befand die Kammer, dass eine beanspruchte Erfindung nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nur dann im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ vor dem Anmeldetag "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wurde, wenn ein Fachmann Zugang zu Informationen zur beanspruchten Erfindung hatte.

Im betreffenden Fall entschied die Kammer, dass es entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung möglich ist, eine öffentliche Vorbenutzung nachzuweisen, indem belegt wird, dass ein bestimmtes Verfahren in einem angegebenen Zeitraum vor dem Prioritätstag zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses verwendet wurde und dass eine angegebene Personengruppe

The board did not agree with the assertion of some of the opponent appellants that the transgenic mice of the patent were a new species because they inherited one particular characteristic, namely an increased probability of developing tumours. This was not enough to create a new species when the possible "starting material" might be any of a whole genus of animals, namely all mice.

Nor could the board agree that a process which included genetic manipulation could be "an essentially biological process", the latter being defined in Rule 23b(5) EPC as consisting "entirely of natural phenomena such as crossing or selection".

The board therefore held that Article 53(b) EPC did not exclude the patentability of the claims amended to encompass only mice and maintained the patent on that basis.

C. Novelty

1. Defining the state of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 Prior use

In **T 947/99** the board noted that it was well-established in the case law of the boards of appeal that for a claimed invention to have been "made available to the public" within the meaning of Article 54(2) EPC before the relevant filing date, information equivalent to the claimed invention must have been accessible to a skilled person.

In the case at issue the board held that, contrary to the opinion of the opposition division in the decision under appeal, it was possible to establish prior public use by showing that a certain process was used over a stated period before the priority date for making a certain product and that there existed a possibility for a stated class of individuals, eg visitors, who were under no obligation of secrecy or confidentiality, to have

plus élevé, "Tierarten" et offrant ainsi l'objection la plus étendue.

La chambre ne s'est pas rangée à l'avis de certains des opposants/requérants, selon lequel les souris transgéniques constituent une nouvelle espèce parce qu'elles héritent d'une caractéristique particulière, à savoir une probabilité accrue de présenter des tumeurs. Elle a estimé que cela n'était pas suffisant pour créer une nouvelle espèce si le "matériel de départ" pouvait être n'importe quel individu pris dans l'ensemble d'un genre animal, à savoir l'ensemble des souris.

La chambre n'a pas non plus accepté qu'un procédé incluant une manipulation génétique puisse être "un procédé essentiellement biologique", ce dernier étant défini à la règle 23ter(5) CBE comme consistant "intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection".

Par conséquent, la chambre a considéré que l'article 53 b) CBE n'excluait pas la brevetabilité des revendications modifiées en vue d'englober uniquement les souris et a maintenu le brevet sur cette base.

C. Nouveauté

1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Usage antérieur public

Dans la décision **T 947/99**, la chambre a fait observer qu'il était parfaitement établi dans la jurisprudence des chambres de recours qu'il faut, pour qu'une invention revendiquée ait été "rendue accessible au public" avant la date de dépôt pertinente au sens de l'article 54(2) CBE, que des informations correspondant à l'invention revendiquée aient été accessibles à un homme du métier.

En l'espèce, la chambre a estimé que, contrairement à l'opinion de la division d'opposition dans la décision entreprise, il était possible d'établir un usage antérieur public en montrant qu'un certain procédé de fabrication d'un produit avait été utilisé pendant la période indiquée avant la date de priorité et qu'une certaine catégorie de personnes, par exemple des visiteurs, qui n'étaient pas soumis à une obligation de confidentia-

– z. B. Besucher, die keiner Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsverpflichtung unterlagen – die Möglichkeit hatten, unmittelbaren und eindeutigen Zugang zu irgendwelchen Informationen über dieses Verfahren zu erhalten. Wenn dies der Fall war, muss nicht belegt werden, dass eine bestimmte, namentlich genannte Person an einem bestimmten Tag das Verfahren in Betrieb sah.

direct and unambiguous access to any particular information regarding this process. If this was the case, there was no need to show that a specific named individual saw the process in operation on a specific day.

lité, avait eu la possibilité d'accéder directement et sans équivoque à toute information particulière concernant ce procédé. Si tel était le cas, il n'était pas nécessaire de montrer qu'une personne identifiée nommément avait vu le procédé en cours d'exécution à une date précise.

Nach Auffassung der Kammer macht gemäß den in G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277) dargelegten Grundsätzen die Tatsache, dass ein unmittelbarer, unbegrenzter und eindeutiger Zugang zu irgendwelchen Informationen über die als solche bekannten Herstellungsverfahren möglich war, diese Verfahren im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich, und dies unabhängig davon, ob ein Grund vorlag, nach solchen Informationen zu suchen oder zu fragen.

The board observed that, in accordance with the principles set out in G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), it was the fact that direct, unlimited and unambiguous access to any particular information regarding the manufacturing processes known per se was possible, which made these processes available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC, whether or not there was any reason to look or ask for such information.

En accord avec les principes énoncés dans la décision G 1/92 (JO OEB 1993, 277), la chambre a observé que c'était le fait qu'il fût possible d'accéder directement, sans restriction et sans équivoque à n'importe quelle information particulière concernant les procédés de fabrication connus en soi qui rendait ces procédés accessibles au public au sens de l'article 54(2) CBE, qu'il existât ou non une raison de chercher ou de demander une telle information.

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

1.1.2 Obligation to maintain secrecy

1.1.2 Obligation de confidentialité

In der Sache **T 50/02** bestritt der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren, dass es sich bei der Entgegenhaltung (2) um einen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ handle, und begründete dies im Wesentlichen damit, dass diese Entgegenhaltung nicht allen Interessierten zugänglich gewesen sei und jeder, der Kenntnis von ihrem Inhalt erlangt habe, vertraglich verpflichtet gewesen sei, diese Informationen geheim zu halten. In der vom Beschwerdeführer angezogenen Entscheidung T 300/86 heißt es wie folgt: "Wird der Zugang zu einem Dokument bewusst auf bestimmte Personen beschränkt, so ist es dadurch nicht der Öffentlichkeit zugänglich, selbst wenn die Personengruppe, die Kenntnis vom Inhalt des Dokuments erlangen kann, groß ist" (vgl. Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe); als Bedingungen für eine öffentliche Zugänglichkeit wurde Folgendes genannt: "(i) Alle Interessierten müssen Gelegenheit haben, Kenntnis vom Inhalt des Dokuments zu erlangen, ii) dies aber ungehindert von vertraglichen oder anderen rechtlichen Einschränkungen der Nutzung oder Verbreitung der darin enthaltenen Informationen. Anderenfalls ist das Dokument nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden" (vgl. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

In **T 50/02** the appellant disputed in the appeal proceedings that document (2) was prior art under Article 54(2) EPC, in substance on the ground that this document was not available to all interested parties and that any party having gained knowledge of the information contained therein was obliged by a contractual agreement to keep the said information secret. Decision T 300/86, cited by the appellant, stated that "if access to a document is deliberately restricted to certain persons it is by that token not available to the public, even if the group of persons able to gain knowledge of the content of the document is large" (cf. point 2.5 of the reasons) and that the preconditions for public availability were that "(i) all the interested parties must have the opportunity of gaining knowledge of the content of the document, (ii) however unrestricted by contractual or other legal restrictions on use or dissemination of the information therein. Otherwise the document has not been made available to the public" (cf. point 2.1 of the reasons).

Dans l'affaire **T 50/02**, le requérant avait contesté pendant la procédure de recours que le document (2) eût fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au motif, essentiellement, que ce document n'était pas accessible à tous les intéressés et que toute personne ayant pris connaissance des informations qu'il contenait était tenue par contrat de garder secrètes lesdites informations. Dans la décision T 300/86, citée par le requérant, il était déclaré que "si l'accès à un document est délibérément limité à certaines personnes, il n'est pas, de ce fait, accessible au public, même si le groupe de personnes en mesure de prendre connaissance du contenu du document est nombreux" (cf. point 2.5 des motifs) et que les conditions requises pour l'accessibilité au public sont que "(i) toutes les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de prendre connaissance du document, (ii) sans toutefois être soumises à des restrictions sous la forme d'obligations contractuelles ou légales en ce qui concerne l'usage ou la diffusion des informations contenues dans le document. Sinon, le document n'a pas été rendu accessible au public" (cf. point 2.1 des motifs).

Hier befand die Kammer, dass nur die erste Bedingung akzeptabel sei; das zweite Erfordernis sei zu weit gefasst

The board considered in the present case that only the first precondition was acceptable, but that the second require-

La chambre a considéré en l'espèce que seule la première condition était acceptable, mais que la deuxième était

und durch den Ausdruck "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" in Artikel 54 (2) EPÜ nicht gerechtfertigt. Es sei ausreichend, wenn alle Interessierten die Möglichkeit hätten, Kenntnis vom Inhalt des Dokuments für ihre eigenen Zwecke zu erlangen, selbst wenn sie nicht berechtigt seien, diese Informationen an Dritte weiterzugeben, sofern diese Dritten in der Lage wären, Kenntnis vom Inhalt des Dokuments zu erhalten, indem sie es selbst kauften.

ment was too broadly formulated, and not justified by the phrase "made available to the public" in Article 54(2) EPC. This board held that it was enough for all interested parties to have an opportunity of gaining knowledge of the content of the document for their own purposes, even if they do not have a right to disseminate it to third parties, provided these third parties would be able to obtain knowledge of the content of the document by purchasing it for themselves.

formulée de façon trop large et qu'elle n'était pas justifiée par les termes "rendu accessible au public" de l'article 54(2) CBE. Elle a estimé qu'il était suffisant que toutes les personnes intéressées aient la possibilité de prendre connaissance du contenu du document à leurs propres fins, même si elles n'avaient pas le droit de le communiquer à des tiers, à condition que ces tiers soient à même d'obtenir l'accès au contenu du document en l'acquérant pour eux-mêmes.

Die Kammer sah das grundlegende Erfordernis des Ausdrucks "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" in Artikel 54 EPÜ darin, dass die Informationen jedem Interessierten zugänglich sind, der sie dann für seine eigenen Zwecke im Rahmen einer gewerblichen Anwendung nutzen darf. Es ist nicht notwendig, dass diese Informationen kostenlos bereitgestellt werden oder dass der Empfänger berechtigt ist, sie an jeden x-Beliebigen weiterzugeben, sofern andere die Informationen bei der ursprünglichen Quelle erhalten konnten.

The board saw the essence of the requirement in Article 54 EPC "being made available to the public" as the information being available to any interested person, who having once obtained the information should then be free to exploit the information for his own purposes in an industrial application. It was not necessary that this information be supplied free of charge, or that the recipient should be entitled to disseminate it to all and sundry, provided others could obtain the information for themselves from the original source.

La chambre a estimé que l'essence de l'expression "rendu accessible au public", employée à l'article 54 CBE, était que l'information soit accessible à toute personne intéressée qui, après en avoir eu connaissance, devrait ensuite être libre d'exploiter l'information de façon industrielle à ses propres fins. Il n'est pas nécessaire que cette information soit procurée gratuitement, ou que le bénéficiaire soit habilité à la communiquer à tout le monde, pour autant que les autres puissent obtenir l'information pour eux-mêmes de la source originelle.

In **T 1081/01** entschied die Kammer, dass im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellte Informationen nicht schon dadurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, dass die Verpflichtung, sie geheim zu halten, abläuft. Solche Informationen müssen der Öffentlichkeit in einer gesonderten Handlung zugänglich gemacht werden. Dieser Schluss steht in Einklang mit der Entscheidung T 842/91 (vgl. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe), wonach die Erlaubnis zur Veröffentlichung eines Texts nur als Erlaubnis zum Zugänglichmachen zu betrachten ist, nicht aber als tatsächliches Zugänglichmachen selbst.

In **T 1081/01** the board held that information provided subject to a confidentiality agreement did not become available to the public merely by reason of the expiry of the obligation to keep it confidential. Some separate act of making it available to the public would be needed. This conclusion was in agreement with the conclusion reached in decision T 842/91 (cf. point 2.1 of the reasons), where permission to publish a text was considered merely as permission to make the text available to the public, and not as actually making the text available to the public.

Dans la décision **T 1081/01**, la chambre a estimé que des informations procurées sous réserve d'un accord sur la confidentialité n'étaient pas rendues accessibles au public du seul fait que l'obligation de confidentialité avait expiré. Il convenait d'exiger un acte séparé par lequel les informations seraient rendues accessibles au public. Cette conclusion était en accord avec celle de la décision T 842/91 (cf. point 2.1 des motifs), dans laquelle l'autorisation de publier un texte avait été considérée comme une simple permission de rendre le texte accessible au public et non comme le rendant effectivement accessible au public.

In **T 906/01** handelte es sich bei der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung um eine von Dr. F. durchgeführte Operation, bei der einem Patienten ein Korrektursystem implantiert wurde. Hier bestanden Zweifel, welches I.-Spinalsystem tatsächlich implantiert wurde.

In **T 906/01** the alleged public prior use case referred to a surgery conducted by Dr F. that concerned the implantation of a correction device into a patient. There remained some doubt as to the I. Spinal System which was really implanted.

Dans l'affaire **T 906/01**, l'usage antérieur public invoqué portait sur une intervention chirurgicale effectuée par le Dr F. concernant l'implantation d'un appareil correcteur chez un patient. Certains doutes subsistaient quant au "I. Spinal System" qui avait été réellement implanté.

Die Kammer befand, dass eine Vorrichtung im Erprobungsstatus, die im begrenzten Rahmen eines Krankenhauses unter der Verantwortung eines Chirurgen implantiert und getestet wird, der auf der Grundlage einer Forschungsvereinbarung mit einer Geheimhaltungsklausel handelt, als Prototyp zu betrachten ist. Die Entwicklungs- und

The board considered that a device having an investigational status, being implanted and tested within the restricted area of a hospital, under the responsibility of a surgeon operating within the framework of an investigator's agreement provided with a clause of confidentiality, had to be regarded as a prototype device. Usually the

La chambre a estimé qu'un appareil revêtant un caractère expérimental, qui est implanté et testé dans le périmètre restreint d'un hôpital sous la responsabilité d'un chirurgien opérant dans le cadre d'un contrat d'expérimentation assorti d'une clause de confidentialité, devait être considéré comme un prototype. Généralement, les phases de dévelop-

Testphasen solcher Erzeugnisse oder Vorrichtungen unterliegen in der Regel so lange der Geheimhaltung, bis diese abgenommen und auf den Markt gebracht worden sind (s. T 818/93, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe). Daher entschied die Kammer auch ohne die Vorlage genauerer Nachweise des Beschwerdegegners, dass die unter der Leitung und Verantwortung von Dr. F. durchgeführten klinischen Tests des I.-Spinalsystems der gesamten Operation eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung auferlegten, die auf das gesamte an der Operation beteiligte Team auszudehnen war. Somit war weder die Tatsache, dass das I.-Spinalsystem von Krankenhauspersonal entgegengenommen und vorbereitet wurde, noch die Tatsache, dass es während des Eingriffs für das Krankenhauspersonal sichtbar war, zum Nachweis geeignet, dass das I.-Spinalsystem der Öffentlichkeit zugänglich war. Zudem wurde davon ausgegangen, dass der Operationssaal von niemandem außer dem Operationsteam zu betreten war und die Vorrichtung zumindest teilweise unter die Haut des Patienten implantiert wurde und somit nicht unmittelbar von außen sichtbar war.

development and testing phases of such products or devices were necessarily surrounded by secrecy as long as said products or devices had not been approved and commercialised (see T 818/93, point 4.1 of the reasons). Therefore, even without the production of more specific evidence on behalf of the respondent, the board was of the opinion that the clinical tests performed on the I. Spinal System under the conduct and responsibility of Dr F. conferred on the overall operation an implicit obligation of confidentiality which had to be extended to the whole team involved in said operation. Therefore neither the fact that the I. Spinal System was received and prepared by hospital staff, nor the fact that it was visible for the hospital staff during the operation, was suitable to prove that the I. Spinal System was accessible to the public. Furthermore, it was assumed that the operating room was not accessible for other persons than the operation team, and that the device was implanted at least partly under the patient's skin and, therefore, not immediately visible from the outside.

pement et de test de tels produits ou appareils sont nécessairement conduites dans un contexte de confidentialité tant que lesdits produits ou appareils n'ont pas été agréés et commercialisés (voir la décision T 818/93, point 4.1 des motifs). C'est pourquoi, même sans production de preuves plus spécifiques pour le compte de l'intimé, la chambre a été d'avis que les essais cliniques réalisés sur le "I. Spinal System" sous la direction et la responsabilité du Dr F. soumettaient l'ensemble de l'opération à une obligation implicite de confidentialité qu'il fallait étendre à toute l'équipe engagée dans cette opération. Par conséquent, ni le fait que le "I. Spinal System" ait été réceptionné et préparé par le personnel hospitalier, ni le fait qu'il était visible pour ce personnel pendant l'opération n'étaient de nature à prouver que le "I. Spinal System" avait été accessible au public. En outre, il y avait lieu de supposer que la salle d'opération n'était pas accessible à des personnes autres que les membres de l'équipe chargée de l'opération et que l'appareil avait été implanté, au moins partiellement, sous la peau du patient et n'était donc pas directement visible de l'extérieur.

Die Kammer folgte der Entscheidung T 152/03, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe (nicht veröffentlicht) dahin gehend, dass auf diesem Gebiet die Prima-facie-Vermutung besteht, dass an einem medizinischen Verfahren beteiligte Personen auf Grund des Erfordernisses der ärztlichen Schweigepflicht sowie der Notwendigkeit, die Entwicklung und den Test von Prototypen zu schützen, zur Geheimhaltung verpflichtet sind, und dass jeder Nachweis des Gegenteils wichtig und baldmöglichst vorzulegen ist.

The board followed T 152/03, point 3.4 of the reasons, not published, that in this field there was a prima facie assumption that any person involved in a medical process is obliged to maintain confidentiality, given the need for patient confidentiality and the need to protect the development and testing of prototype devices, and that any evidence proving the contrary was important and had to be produced as soon as possible.

La chambre a suivi la décision T 152/03 (point 3.4 des motifs) non publiée, selon laquelle il existe à première vue dans ce domaine une présomption que toute personne impliquée dans un processus médical est tenue de respecter la confidentialité, vu le besoin de confidentialité des patients et la nécessité de protéger le développement et les tests d'appareils prototypes, et que toute preuve du contraire est importante et doit être produite dès que possible.

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

2. Determining the content of the relevant prior art

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

2.1 Allgemeines Fachwissen

2.1 Common general knowledge

2.1 Connaissances générales

In der Sache **T 890/02** (ABl. EPA 2005, ***) hatte der Anmelder eine Recherche in der EMBL-Datenbank mit einer Recherche in der Chemical-Abstracts-Datenbank verglichen. Dagegen wandte die Kammer ein, dass eine Recherche in der Chemical-Abstracts-Datenbank – wie von der Rechtsprechung auch anerkannt – quasi den gesamten Stand der Technik umfasse und wesentlich mehr ausmache als das, was beim Fachmann als allgemeines Fachwissen vorausgesetzt werde (vgl. T 206/83, Nr. 6). Aus

In **T 890/02** (OJ EPO 2005, ***) the applicant had equated a search in the EMBL database to a search in the Chemical Abstracts database. The board noted however that a search in the Chemical Abstracts database, as acknowledged in the case law, embraced virtually the complete prior art and represented much more than what the skilled person was supposed to have as common general knowledge (cf. T 206/83, point 6). It was evident from the content of the EMBL database

Dans l'affaire **T 890/02** (JO OEB 2005, ***), le demandeur avait assimilé une recherche dans la base de données EMBL à une recherche dans la base de données Chemical Abstracts. La chambre a toutefois fait observer qu'une recherche dans la base de données Chemical Abstracts regroupe, comme le reconnaît la jurisprudence, pratiquement l'ensemble de l'état de la technique et représente beaucoup plus que les connaissances générales de l'homme du métier (voir T 206/83, point 6).

dem Inhalt der EMBL-Datenbank zum Thema DNA-Sequenzen gehe klar hervor, dass sich diese Datenbank von der Chemical-Abstracts-Datenbank bzw. anderen bibliografischen Datenbanken wie Biological Abstracts oder EMBASE unterscheide, in denen durch die Erstellung einer Zusammenfassung und die Bereitstellung verschiedener Suchfelder (Schlagwörter) die vollständige Offenbarung einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, Konferenz usw. umrissen werde. Auf Grund der Menge und der Qualität der vorhandenen Daten sei in der Regel eine komplizierte Suchstrategie erforderlich, um zu den gewünschten Daten zu gelangen. In einer bibliografischen Datenbank reiche es nicht aus, nur einen Enzymnamen oder eine EC-Nummer einzugeben, weil dies zu viele Fundstellen erbringen würde, die gar nicht alle konsultiert werden könnten, und zweckmäßige Informationen nur durch weitere Einschränkungen im Rahmen einer zusätzlichen Recherche erhalten würden. Zudem lasse sich vor der Durchführung der Recherche nicht absehen, welcher Art die erhaltenen Informationen – der Inhalt der Zusammenfassung – sei, und diese seien in der Regel per se unvollständig und unzulänglich, so dass die ursprüngliche Veröffentlichung konsultiert werden müsse. Anders als in der EMBL-Datenbank, wo ein einfacher Suchbefehl (Enzymname oder EC-Nummer) in der Regel zu einer überschaubaren Zahl von Treffern mit klaren Informationen (Nucleotidsequenzen) führe, seien in den bibliografischen Datenbanken also weder die erforderliche Recherchenstrategie (der Suchbefehl) noch die ermittelten Ergebnisse (Zusammenfassungen) klar und einfach.

as regards DNA sequences that this database was different from the Chemical Abstracts database or other bibliographic databases such as Biological Abstracts, EMBASE, etc. These bibliographic databases are intended to summarise the complete disclosure of a scientific publication, conference, etc. by elaboration of an abstract and the provision of several searchable fields (descriptors). Due to the amount and the quality of their information, it is usually necessary to have a sophisticated search strategy for achieving the desired data. It is not sufficient to query a bibliographic database with an enzyme name or an EC number alone, as the number of results obtained will be too great to look at and useful information will not be available without further limitation by an additional query. Moreover, the kind of information retrieved – the content of the abstract – could not be anticipated before the search had actually been made and it is usually, by its nature, incomplete or insufficient, so as to require consultation of the original publication. Thus, contrary to the EMBL database, where a straight query (enzyme name or EC number) usually produces a reasonable number of results with clear information (nucleotide sequences), in the bibliographic databases neither the required (search strategy) query nor the results (abstracts) were clear and straightforward.

Cependant, il est évident que de par son contenu même, la base de données EMBL se distingue de la base de données Chemical Abstracts ou d'autres bases de données bibliographiques, telles que Biological Abstracts, EMBASE, etc. Ces bases de données bibliographiques ont pour but de résumer la divulgation complète d'une publication scientifique, d'une conférence, etc., en créant un abrégé et en fournissant des champs recherchables. Étant donné la quantité et la qualité des informations contenues dans ces bases de données, il est généralement nécessaire de recourir à une stratégie de recherche sophistiquée pour obtenir les résultats souhaités. Ainsi, questionner une base de données bibliographiques en introduisant seulement le nom d'une enzyme ou un numéro EC ne suffira généralement pas pour obtenir directement les informations requises car les réponses obtenues seront bien trop nombreuses. Il faudra, au contraire, introduire des limitations pour affiner les résultats. En outre, le type d'information obtenue – le contenu de l'abrégé – ne peut être anticipé avant que la recherche ait été effectuée et cette information est de par sa nature incomplète ou insuffisante, ce qui implique de consulter la publication originale. Par conséquent, contrairement à la base de données EMBL, où une requête simple (nom de l'enzyme ou numéro EC) produit généralement un nombre raisonnable de résultats avec des informations claires (séquences nucléotidiques), dans les bases de données bibliographiques, ni la stratégie de recherche nécessaire ni les résultats obtenus ne sont clairs et simples.

Die Kammer befand, dass Datenbanken, die a) dem Fachmann als die geeigneten Quellen für die gesuchten Informationen bekannt sind, aus denen b) diese Informationen ohne unzumutbaren Aufwand abgerufen werden können und die c) die Informationen klar und einfach präsentieren, ohne dass eine zusätzliche Aufbereitung erforderlich ist, zwar keine Enzyklopädien oder Handbücher im engen Sinne sind, aber das allgemeine Fachwissen gemäß der Rechtsprechung wiedergeben.

The board held that, whilst not being stricto sensu encyclopaedias or handbooks, databases (a) which are known to the skilled person as the right source for obtaining the required information, (b) from which this information may be retrieved without undue burden and (c) which provide it in a straightforward and unambiguous manner without the need for further elaboration represent common general knowledge as defined in the case law.

La chambre a conclu que bien qu'elles ne soient pas des encyclopédies ou manuels au sens strict, les bases de données (a) connues de la personne du métier comme étant la source adéquate de l'information requise, (b) à partir desquelles cette information peut être retrouvée sans effort excessif et (c) qui la donnent de manière simple et dépourvue d'ambiguïté sans qu'aucune autre démarche ne soit nécessaire, représentent les connaissances générales de la personne du métier telles que définies par la jurisprudence.

3. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen

In **T 380/01** führte die Kammer aus, dass ein mehrstufiges Verfahren im Bereich der Chemie im Allgemeinen und der Verfahrenschemie im Besonderen von Natur aus dadurch gekennzeichnet ist, dass in jeder Stufe bis zur letzten ein "Zwischenprodukt" erzeugt wird – wobei unter diesen Begriff jede Art von Produkt einschließlich eines Nebenprodukts, einer Form von Energie oder irgendeiner Anordnung von Materie fallen könnte –, das in der folgenden Stufe verwendet wird, so dass eine ununterbrochene Kette vom (von den) Ausgangsmaterial(ien) bis zum (zu den) Erzeugnis(sen) der letzten Stufe gebildet wird. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass zwei Waschverfahren (für Küchenutensilien), zwischen denen kein technischer Zusammenhang besteht, kein einziges mehrstufiges Verfahren (d. h. kein "technisches Ganzes") darstellen können, nur weil sie sprachlich in einem Anspruch zusammengefasst sind. Wenn eines dieser Verfahren bereits zum Stand der Technik gehört, genügt der Gegenstand dieses Anspruchs nicht den Erfordernissen der Artikel 52 (1) und 54 EPÜ.

3. Chemical inventions and selection inventions

In **T 380/01** the board observed that in the field of chemistry in general, and in particular of chemical operations, a multi-step process or method is intrinsically characterised by the fact that each step preceding the final one produces at least one "intermediate product" – whereby this expression might indicate any kind of product including a by-product or some form of energy or some kind of order in matter – which is then used in the subsequent step, so as to form a continuous chain starting from the initial starting material(s) and ending with the product(s) of the last step. In the present case the board found that two washing methods (of culinary utensils) having no technical bearing on each other cannot form a single multi-step process (ie a "technical whole") even though they are linguistically linked together in a claim. If one of these methods forms already part of the state of the art, then the subject-matter of the claim does not satisfy the requirements of Articles 52(1) and 54 EPC.

3. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

Dans la décision **T 380/01**, la chambre a observé que dans le domaine de la chimie en général, et des opérations chimiques en particulier, un procédé ou une méthode comportant de multiples étapes est caractérisé intrinsèquement par le fait qu'à chaque étape jusqu'à l'étape finale on obtient au moins un "produit intermédiaire" – cette expression pouvant indiquer n'importe quel produit, y-compris un sous-produit ou une forme quelconque d'énergie ou un ordre quelconque de matière – qui est ensuite utilisé dans l'étape suivante de façon à former une chaîne continue commençant par le ou les matières de départ et finissant par le ou les produits de la dernière étape. En l'espèce, la chambre a conclu que deux méthodes de lavage (d'ustensiles de cuisine), qui n'ont aucun rapport technique entre elles, ne sauraient former un procédé unique à étapes multiples (c'est-à-dire un "tout technique") du fait qu'elles sont reliées linguistiquement dans une même revendication. Si l'une de ces méthodes fait déjà partie de l'état de la technique, l'objet de la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'article 52(1) et 54 CBE.

3.1 Auswahl aus Parameterbereichen

Auf dem Gebiet der Chemie ist es bei der Beurteilung der Neuheit oft notwendig, die Neuheit von Erzeugnissen oder Verfahren, die anhand von Parameterbereichen definiert sind, im Vergleich zu bekannten Erzeugnissen oder Verfahren zu beurteilen, die breitere oder überlappende Parameterbereiche aufweisen.

3.1 Selection of parameter ranges

For the assessment of novelty in the chemical field it is often necessary to assess the novelty of products or processes defined by parameter ranges as against known products or processes characterised by wider or overlapping parameter ranges.

3.1 Sélection à partir de plages de paramètres

Pour évaluer la nouveauté dans le domaine de la chimie, il est souvent nécessaire d'apprécier la nouveauté des produits ou procédés définis par des plages de paramètres comparativement à des produits ou procédés connus caractérisés par des plages de paramètres qui sont plus étendues ou se recoupent.

3.1.1 Bereichsüberlappung

In der Sache **T 594/01** wurden im Hauptantrag und im ersten Hilfsantrag Verfahren für die Herstellung von Ethylenglykolen beansprucht, wobei die Verfahren mit weniger als 0,1 Gew.-% Kohlendioxid im Reaktionsgemisch durchgeführt werden sollten. Die Kammer hatte zu entscheiden, ob eine Überlappung zwischen diesem Kohlendioxidbereich und dem in Beispiel Nr. 4 einer Druckschrift, die ein Verfahren zur Herstellung von Ethylenglykol beschrieb ("Druckschrift 1"), offenbarten Kohlendioxidwert von 0,1 Gew.-% vorlag.

3.1.1 Overlapping ranges

In **T 594/01** the main request and the first auxiliary request claimed processes for the preparation of ethylene glycols whereby the processes were to be performed with less than 0.1 wt% of carbon dioxide in the reaction mixture. The board had to decide whether there was an overlap between that carbon dioxide range and the carbon dioxide value of 0.1 wt% disclosed in example No. 4 of a document which described a method of preparation of ethylene glycol ("document 1").

3.1.1 Recoupement de plages

Dans l'affaire **T 594/01**, la requête principale et la première requête subsidiaire revendiquaient des procédés pour la préparation d'éthylèneglycols, les procédés devant être exécutés avec moins de 0,1 % en poids de dioxyde de carbone dans le mélange réactif. Il incombait à la chambre de décider s'il y avait recoupement entre la plage des valeurs de dioxyde de carbone et la valeur de dioxyde de carbone de 0,1 % en poids divulguée dans l'exemple n° 4 d'un document qui décrivait une méthode de préparation de l'éthylèneglycol ("document 1").

Die Kammer stellte fest, dass es zum allgemeinen Fachwissen gehöre, dass jede experimentelle Messung in der quantitativen analytischen Chemie wie auch jedes Ergebnis einer physikalischen Messung untrennbar mit dem Unsicherheitsbereich verbunden ist, mit dem die Messung behaftet ist. In der Regel sei die Unsicherheit eines experimentellen Messwerts für die Beurteilung der Neuheit unerheblich. Wenn in einem Dokument aus dem Stand der Technik aber ein bestimmter experimenteller Wert offenbart sei, müsse der Versuch, den beanspruchten Gegenstand nur mittels einer Obergrenze, die "niedriger als" der experimentelle Wert sein müsse, davon zu unterscheiden, scheitern, weil der beanspruchte Gegenstand in Anbetracht der Fehlerquote auch dann nicht vom Stand der Technik unterscheidbar sei. Daher grenze der im Hauptantrag und im ersten Hilfsantrag definierte Kohlendioxidbereich – "weniger als 0,1 Gew.-%" – diese nicht von der in Beispiel Nr. 4 des Dokuments 1 offenbarten Versuchskonzentration von 0,1 Gew.-% Kohlenstoff ab.

The board stated that it was common general knowledge that every experimental measurement in quantitative analytical chemistry as well as any result of any physical measurement cannot be dissociated from the margin of uncertainty attached to the measurement. Normally, the uncertainty of a measured experimental value is irrelevant for the assessment of novelty. However, when a specific experimental value is disclosed in an example of prior art, seeking to distinguish the claimed subject-matter therefrom only in terms of an upper limit to be required to be "lower than" the experimental value must fail as the claimed subject matter is still not distinguishable from the prior art within the margin of experimental error. Therefore, the carbon dioxide range defined in the main and first auxiliary requests, namely "lower than 0.1 wt%", did not distinguish it from the experimental carbon dioxide concentration of 0.1 wt% disclosed in example No. 4 of document 1.

La chambre a déclaré que, selon les connaissances générales, toute mesure expérimentale en chimie analytique quantitative ainsi que tout résultat d'une mesure physique quelconque ne sauraient être dissociés de la marge d'incertitude liée à la mesure. Normalement, l'incertitude inhérente à une valeur expérimentale mesurée est sans importance pour l'appréciation de la nouveauté. Toutefois, lorsqu'une valeur expérimentale spécifique est divulguée dans un exemple faisant partie de l'état de la technique, vouloir effectuer une distinction entre l'objet revendiqué et cette valeur en indiquant seulement que la valeur limite supérieure doit être inférieure à la valeur expérimentale est voué à l'échec puisque l'objet revendiqué ne se distingue toujours pas de l'état de la technique à l'intérieur de la marge d'erreur expérimentale. Par conséquent, la plage de dioxyde de carbone définie dans la requête principale et la première requête subsidiaire, à savoir "inférieure à 0,1 % en poids", n'établissait pas de distinction avec la concentration expérimentale de dioxyde de carbone de 0,1 % en poids divulguée dans l'exemple n° 4 du document 1.

Dieselben Überlegungen wandte die Kammer auf den zweiten und den dritten Hilfsantrag an, in denen Verfahren zur Herstellung von Alkylenglykolen beansprucht wurden, wobei die Verfahren mit weniger als 0,01 Gew.-% Kohlendioxid im Reaktionsgemisch durchgeführt werden sollten. Beispiel Nr. 2 der Druckschrift 1 offenbarte ein Verfahren zur Herstellung von Propylenglykol, das 0,01 Gew.-% Kohlendioxid im Reaktionsgemisch umfasste. Die Ansprüche scheiterten an mangelnder Neuheit.

The board applied the same reasoning to the second and third auxiliary requests which claimed processes for the preparation of alkylene glycols whereby the processes were to be performed with less than 0.01 wt% of carbon dioxide in the reaction mixture. Example No. 2 of document 1 disclosed a method of preparation of propylene glycol which involved 0.01 wt% of carbon dioxide in the reaction mixture. The claims failed for lack of novelty.

La chambre a appliqué le même raisonnement aux deuxième et troisième requêtes subsidiaires, qui revendiquaient des procédés pour la préparation d'alkylèneglycols, les procédés devant être exécutés avec moins de 0,01 % en poids de dioxyde de carbone dans le mélange réactif. L'exemple n° 2 du document 1 divulguait une méthode de préparation de propylèneglycol qui comportait 0,01 % en poids de dioxyde de carbone dans le mélange réactif. Les revendications n'étaient pas admissibles pour défaut de nouveauté.

In **T 929/00** grenzte die Kammer die Sachlage im vorliegenden Fall, in dem ein Überlappungsbereich nur durch eine Kombination verschiedener Auswahlen aus einer Vielzahl von Listen konstruiert werden konnte, von einem Fall ab, in dem der beanspruchte Gegenstand eine einzige Auswahl – eines Teilbereichs – aus dem Stand der Technik darstellte. Der zweite Fall wurde in den Sachen T 198/84 (ABl. EPA 1985, 209), T 279/89 und T 891/97 behandelt.

In **T 929/00** the board distinguished the situation in the present case, where an area of overlap could only be constructed by a combination of several selections from a plurality of lists, from a situation where the claimed subject-matter represents a single selection – of a sub-range – within a prior art. The latter situation was considered in cases T 198/84 (OJ EPO 1985, 209), T 279/89 and T 891/97.

Dans l'affaire **T 929/00**, la chambre a fait la distinction entre la situation en l'espèce, dans laquelle la zone de recoupement ne pouvait être conçue que comme une combinaison de différentes sélections à partir de plusieurs listes, et une situation où l'objet revendiqué représente une sélection unique – d'une sous-plage – à l'intérieur de l'état de la technique. Cette dernière situation avait été examinée dans les décisions T 198/84 (JO OEB 1985, 209), T 279/89 et T 891/97.

Die Kammer stellte fest, dass sich die Konzentrationsbereiche bestimmter Arten von Bestandteilen im Streitpatent mit den betreffenden Bereichen der entsprechenden in der Vorveröffentli-

The board noted that the concentration ranges of certain component types in the patent in suit seemingly overlapped with the respective ranges of the corresponding generic types disclosed in a

La chambre a observé que les plages de concentration de certains types de composants dans le brevet en cause se recoupaient apparemment avec les plages respectives des types généri-

chung offenbarten generischen Arten zu überlappen schienen. Dies bedeute aber nicht unmittelbar und eindeutig eine Überlappung der betroffenen Zusammensetzungen. Die angebliche Überlappung der Zusammensetzungen würde eine Kombination einer Vielzahl von Auswahlen aus den Konzentrationsbereichen und den generischen Definitionen der in der Vorveröffentlichung offenbarten Bestandteile erfordern. Die Kammer entschied, dass die spezifische Kombination der Auswahlen im vorliegenden Fall nicht zwangsläufig mit der generischen Definition des Reinigungsmittels der Vorveröffentlichung impliziert war und diese Vorveröffentlichung somit nicht neuheitsschädlich war.

prior art document. However, this did not directly and unambiguously lead to a range of overlap of the compositions concerned. To end up at the alleged overlap in respect of the compositions, a combination of a plurality of selections within the concentration ranges and within the generic definitions of the components disclosed in the prior art document was required. The board decided that the specific combination of the selections in the present case was not necessarily implied in the generic definition of the detergent composition of the prior art document and that this document was thus not novelty-destroying.

ques correspondants divulgués dans un document de l'état de la technique. Cependant, cela ne menait pas directement et sans équivoque à une plage de recoupement des compositions en cause. Pour en arriver au recoupement allégué concernant les compositions, il était nécessaire de combiner plusieurs sélections parmi les plages de concentration et parmi les définitions génériques des composants divulgués dans le document de l'état de la technique. La chambre a considéré que la combinaison spécifique de sélections dans la présente affaire ne ressortait pas nécessairement de la définition générique de la composition détergente du document de l'état de la technique et que celui-ci ne détruisait donc pas sa nouveauté.

4. Neuheit der Verwendung

4. Novelty of use

4. Nouveauté de l'utilisation

4.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

4.1 Second (further) medical use

4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique

In der Sache **T 836/01** waren die Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents auf die Verwendung von menschlichem β_2-Interferon zur Herstellung eines Arzneimittels für die Beeinflussung von Wachstum und Differenzierung von Tumor-/Krebszellen gerichtet. Die Druckschrift (D1) offenbarte die Verwendung von β_2-Interferon zur Aktivierung reifer Lymphzellen, die eine cytolytische T-Zellen-Aktivität gegen Krebszellen aufwiesen, oder zur Stimulierung des Immunsystems von Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen. Nachdem die Druckschrift (D1) und die beanspruchte Erfindung also denselben Stoff (β_2-Interferon) zur Behandlung derselben Krankheit (Krebs/Tumor) zum Gegenstand hatten, musste die Kammer entscheiden, ob die vom Anmelder beanspruchten medizinischen Verwendungen weitere und andere therapeutische Verwendungen darstellten. Die Kammer befand, dass die beanspruchte Erfindung auf einer anderen technischen Wirkung basierte als der in der Druckschrift (D1) offenbarten, die eine **indirekte** Wirkung von β_2-Interferon auf Krebszellen lehrte.

In case **T 836/01**, claims 1 and 2 of the patent in suit were directed to the use of human interferon-$\beta_2$for preparing a medicament for influencing tumor/cancer cell growth and differentiation. Document (D1) disclosed the use of interferon-β_2 for the purpose of activating mature lymphoid cells exerting cytolytic T-cell activity on cancer cells or to stimulate the immune system of patients undergoing chemotherapy. Document (D1) and the claimed invention thus being concerned with the same composition (interferon-β_2) for treating the same disease (cancer/tumor), the board had to decide whether the medical uses claimed by the applicant represented further and different therapeutic uses. The board observed that the claimed invention relied upon a different technical effect from the one disclosed in document (D1), which taught an **indirect** effect of interferon-β_2 on cancer cells.

Dans l'affaire **T 836/01**, les revendications 1 et 2 du brevet en cause portaient sur l'utilisation d'interféron β_2 pour la préparation d'un médicament destiné à influencer la croissance et la différenciation des cellules cancéreuses/tumorales. Le document (D1) divulguait l'utilisation d'interféron β_2 dans le but d'activer les cellules lymphoïdes matures exerçant une activité cellulaire cytolytique T sur les cellules cancéreuses ou pour stimuler le système immunitaire du patient soumis à une chimiothérapie. Le document (D1) et l'invention revendiquée portant ainsi sur la même composition (l'interféron β_2) en vue du traitement de la même maladie (cancer/tumeur), la chambre devait décider si les applications thérapeutiques revendiquées par le demandeur constituaient d'autres applications thérapeutiques différentes. La chambre a observé que l'invention revendiquée invoquait un effet technique différent de celui divulgué dans le document (D1), qui enseignait un effet **indirect** de l'interféron β_2 sur les cellules cancéreuses.

Damit eine Anmeldung aber als weitere Verwendung bzw. "weitere medizinische Indikation"/"weitere therapeutische Anwendung" ausgelegt werden kann, müsste diese neue technische Wirkung zu einer wirklich neuen gewerblichen/kommerziellen Anwendung führen (G 5/83, ABl. EPA 1985, 64), die sich beispielsweise aus der Eröffnung eines neuen Anwendungsgebiets, der Heilung

However, for an application to be construed as a further use or "further medical use"/"further therapeutic application", this new technical effect would have to lead to a truly new industrial/commercial application (G 5/83, OJ EPO 1985, 64) arising from eg the opening of a new field of application, the healing of a different pathology/clinical situation, the creation of a distinct group or sub-

Cependant, pour qu'une application puisse être interprétée comme une autre utilisation ou une "autre utilisation médicale"/ "autre application thérapeutique", il fallait que ce nouvel effet technique conduisît à une application industrielle/commerciale vraiment nouvelle (G 5/83, JO OEB 1985, 64) résultant par exemple de l'ouverture d'un nouveau champ d'application, de la guérison

einer anderen pathologischen/klinischen Situation oder der Bildung einer eigenen Gruppe oder Untergruppe von Personen (Endbenutzern oder Patienten) ergibt, oder die neue Verwendung müsste neue physikalische Mittel/Maßnahmen zu ihrer Ausübung umfassen. Unter Anwendung dieser Maßstäbe kam die Kammer zu dem Schluss, dass die in der beanspruchten Erfindung angeführte technische Wirkung eine neue klinische Situation ausmachte, in der es nämlich vorzuziehen sein könnte, auf die Krebszellen selbst und nicht – wie in Druckschrift (D1) – auf Lymphzellen oder das Immunsystem abzuzielen. Da ein neues klinisches Bild nicht als abstraktes Konzept von dem Patienten zu trennen ist, der daran leidet, war zu folgern, dass diese neue klinische Situation auch eine neue Untergruppe von Personen ausmacht, die behandelt werden.

group of subjects (either end-users or patients) or the new use had to involve new physical means/measures for its practice. Applying these standards, the board concluded that the technical effect relied upon in the claimed invention identified a new clinical situation, namely one in which it could be preferable to target the cancer cells themselves, not lymphoid cells or the immune system as in document (D1). Since a new clinical frame was not separable, as an abstract concept, from a patient suffering under it, it had to be concluded that this new clinical situation also identified a new sub-group of subjects being treated.

d'une pathologie/situation clinique différente, de la création d'un groupe ou sous-groupe distinct de sujets (soit les utilisateurs finals, soit les patients) ou que la nouvelle utilisation impliquât des moyens physiques nouveaux /mesures nouvelles pour sa pratique. Appliquant ces principes, la chambre a conclu que l'effet technique dont se prévalait l'invention revendiquée identifiait une situation clinique nouvelle, à savoir celle dans laquelle il pourrait être préférable de cibler les cellules cancéreuses elles-mêmes, et non pas les cellules lymphoïdes ou le système immunitaire comme dans le document (D1). Etant donné qu'on ne pouvait séparer une nouvelle situation clinique, en tant que concept abstrait, du patient qui en souffrait, force était de conclure que cette nouvelle situation clinique définissait aussi un nouveau sous-groupe de patients soumis au traitement.

In **T 485/99** hatte die Vorveröffentlichung (1) bereits die Verwendung des Anspruch 1 des Streitpatents zu Grunde liegenden Stoffgemischs zur Immunstimulation offenbart. Das einzige neue Merkmal des Anspruchs 1 war die Tatsache, dass die Diät präoperativ eingenommen werden sollte. Nach Auffassung der Kammer war zu klären, ob sich die im Anspruch definierte präoperative Therapie in einer durch diese präoperative Einnahme bedingten unterschiedlichen medizinischen (physiologischen) Wirkung von der in der Vorveröffentlichung (1) offenbarten Therapie unterschied, d. h. ob sie ein funktionelles Merkmal umfasste, das zur therapeutischen Indikation im Sinne von G 5/83 (a. a. O.) führte oder nicht. Wenn nicht, könnte die dadurch vorgegebene Verwendung die ärztliche Freiheit bei der Behandlung von Patienten einschränken (s. T 56/97). Die prä- oder postoperative Einnahme der Diät wäre dann als Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers zu sehen und könnte somit nicht unter die patentfähigen Erfindungen nach Artikel 52 (4) EPÜ fallen. Der Beschwerdeführer hatte argumentiert, dass sich die mit der präoperativen Diät behandelte Patientengruppe von den Patienten mit der postoperativen Diät unterscheiden lasse. Für die Kammer bestand die Frage darin, ob durch die präoperative Diät ein anderer physiologischer Zustand der Patienten verursacht werde. Die Kammer befand, dass dies derzeit nicht festgestellt werden könne.

In **T 485/99**, prior art document (1) had already disclosed the use for immunostimulation of the composition underlying claim 1 of the patent in suit. The only new feature of claim 1 was the fact that the intake of the diet was pre-operative. In the opinion of the board, it needed to be investigated whether the pre-operative therapy as defined in the claim could be distinguished from the therapy disclosed in document (1) by a different medical (physiological) effect due to this pre-operative administration and thus whether it related to a functional feature leading to the therapeutic indication in the sense of G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) or not. If it did not, the use defined in such a way might restrict the medical practitioner's freedom when treating his patients (see T 56/97). Pre- or post-operative administration of the diet would then constitute methods for treatment of the human body and could thus not be regarded as patentable inventions under Article 52(4) EPC. The appellant had argued that the group of patients treated with the pre-operative diet could be distinguished from those treated with the post-operative diet. In the board's opinion, the question raised was whether the physiological status of the patients caused by the pre-operative diet was different. The board concluded that this could not be established at present.

Dans l'affaire **T 485/99**, le document (1) de l'état de la technique avait déjà divulgué l'utilisation pour l'immunostimulation de la composition à la base de la revendication 1 du brevet en cause. La seule nouvelle caractéristique de la revendication 1 était le fait que le régime à suivre était préopératoire. De l'avis de la chambre, il était nécessaire d'examiner si la thérapie préopératoire telle que définie dans la revendication se distinguait de la thérapie divulguée dans le document (1) par un effet médical (physiologique) différent du fait de cette administration préopératoire, et ainsi si elle avait trait ou non à une caractéristique fonctionnelle conduisant à l'indication thérapeutique au sens de la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64). Si tel n'était pas le cas, l'utilisation définie ainsi pourrait restreindre la liberté du praticien dans le traitement de ses patients (voir la décision T 56/97). L'administration pré- ou postopératoire du régime constituerait alors une méthode de traitement du corps humain et ne pourrait donc pas être considérée comme une invention brevetable selon l'article 52(4) CBE. Le requérant avait soutenu que le groupe de patients traités par le régime préopératoire se distinguait de celui soumis au régime postopératoire. Selon la chambre, la question soulevée était de savoir si l'état physiologique des patients causé par le régime préopératoire était différent. La chambre a conclu que cela ne pouvait pas être établi actuellement.

4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

In der Sache **T 977/02** war der strittige Anspruch nicht auf eine Vorrichtung an sich gerichtet, sondern auf die Verwendung eines bestimmten Bestandteils (des Gehäuses einer elektrischen Maschine), um eine technische Wirkung zu erzielen (leichtere Wiederverwertung der elektrischen Maschine). Die Kammer stellte fest, dass der Sachverhalt insoweit mit denen der Entscheidungen G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABl. EPA 1990, 114) vergleichbar war. Nach diesen Entscheidungen war die Erzielung einer solchen technischen Wirkung als funktionelles technisches Merkmal zu betrachten. Daher befand die Kammer in Anwendung der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88, dass ein Anspruch, der auf die Verwendung eines Bestandteils mit einer bestimmten Eigenschaft gerichtet ist (in Einzelteile zerlegbare Materialien), und zwar zu einem bestimmten Zweck (leichtere Wiederverwertung einer elektrischen Maschine), der in diesem Anspruch dargelegt ist und auf einer im Patent erläuterten technischen Wirkung beruht (Aussonderung der in Einzelteile zerlegbaren Materialien über die Windungen der Wicklung bei der Wiederverwertung), so auszulegen ist, dass er auf Grund dieser technischen Wirkung ein funktionelles technisches Merkmal aufweist. Die Kammer war der Auffassung, dass dies auch noch der Fall ist, wenn die technische Wirkung wie im vorliegenden Fall nur unter bestimmten Voraussetzungen (Wiederverwertung der elektrischen Maschine) erzielt wird. Zudem befand die Kammer, dass es sich bei der Auswahl des Materials, aus dem das Gehäuse hergestellt war, auf die die im strittigen Anspruch festgelegte Verwendung gerichtet war, um eine neue Auswahl handelte.

4.2 Second (further) non-medical use

In **T 977/02** the claim in suit was directed not to a device per se but to use of a specific component (an electric machine carcase) to attain a technical effect (to facilitate the recycling of the electric machine). The board observed that, in this regard, the situation was similar to those considered in G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114). These decisions had indicated that the attaining of this technical effect should be considered a functional technical feature. Applying G 2/88 and G 6/88, therefore, the board held that a claim to the use of a component having a specific property (material that can be crushed into fragments) for a specific purpose (to facilitate the recycling of an electric machine) stated in the said claim and based on a technical effect described in the patent (flow of the material that can be crushed into fragments through the turns of the winding during recycling) should be interpreted as comprising a functional technical feature by virtue of that technical effect. According to the board, this was still valid when, as in the present case, the technical effect was attained only in special circumstances (when the electric machine was recycled). The board also held that the choice of the specific material for manufacture of the carcase covered by the use defined by the claim in suit constituted a novel selection.

4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique

Dans l'affaire **T 977/02**, la revendication litigieuse ne portait pas sur un dispositif en soi, mais sur l'utilisation d'un composant particulier (une carcasse de machine électrique) en vue d'obtenir un effet technique (faciliter le recyclage de la machine électrique). La chambre a observé que de ce point de vue, la situation était analogue à celles envisagées dans les décisions G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et G 6/88 (JO OEB 1990, 114). Ces décisions énonçaient qu'il convenait alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle. Par conséquent, en application des décisions G 2/88 et G 6/88, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composant ayant une propriété particulière (matériau broyable en fragments) dans un but particulier (faciliter le recyclage d'une machine électrique) spécifié dans cette revendication et reposant sur un effet technique décrit dans le brevet (écoulement du matériau broyable en fragments à travers les spires de l'enroulement lors du recyclage) devait être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. La chambre a estimé que ceci restait valable quand, comme dans le cas présent, l'effet technique n'était obtenu que dans des circonstances spéciales (lors du recyclage de la machine électrique). En outre, la chambre a considéré que le choix du matériau particulier dont était fabriquée la carcasse sur laquelle portait l'utilisation définie par la revendication litigieuse constituait une sélection nouvelle.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Behandlung nichttechnischer Aspekte

In etlichen Entscheidungen, insbesondere der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1, befassten sich die Beschwerdekammern im Berichtsjahr mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Fällen, in denen die Erfindung aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht. Es wird hier nur auf einige dieser Entscheidungen eingegangen. Weitere Ausführungen zur Behandlung nicht-

D. Inventive step

1. Treatment of non-technical aspects

During the year under review, several decisions by the boards of appeal, especially Technical Board of Appeal 3.5.1, were concerned with the assessment of inventive step in cases where the invention consists of a mix of technical and non-technical features. Only a few of these decisions will be discussed here. Further remarks on the treatment of non-technical aspects can be found inter alia in **T 214/01** (in relation to the

D. Activité inventive

1. Traitement des aspects non techniques

Dans de nombreuses décisions, en particulier celles de la chambre de recours technique 3.5.1, les chambres ont examiné, au cours de l'année sous revue, l'activité inventive dans les cas où l'invention se composait d'un mélange de caractéristiques techniques et non techniques. Seules quelques-unes de ces décisions sont examinées ici. On trouve d'autres précisions sur le traitement des aspects non techniques

technischer Aspekte sind unter anderem auch den Entscheidungen **T 214/01** (in Bezug auf den Aufgabe-Lösungs-Ansatz), **T 113/02** und **T 172/03** zu entnehmen.

problem-solution approach), **T 113/02** and **T 172/03** (the term "state of the art" in Article 54 EPC should be understood as "state of technology").

entre autres dans les décisions **T 214/01** (en rapport avec l'approche problème-solution), **T 113/02** et **T 172/03**.

In der Sache **T 258/03** (ABl. EPA 2004, 575) befand die Kammer im Hinblick auf das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, dass in Anlehnung an T 641/00 (ABl. EPA 2003, 352) die Erfindung geprüft wird, indem nur diejenigen Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen. Dem Ziel des beanspruchten Verfahrens, nämlich den Bieter zu ermitteln, dem für ein per Auktion versteigertes Produkt der Zuschlag erteilt wird, kann nach Auffassung der Kammer kein technischer Charakter zugesprochen werden. Der Beschwerdeführer hatte argumentiert, dass die technische Wirkung darin bestehe, das im Stand der Technik bestehende Problem der Verzögerung der Informationsweitergabe zwischen den Bietern und dem Server zu lösen. Die Lösung dieses Problems bestehe darin, das bekannte Auktionsverfahren so anzupassen, dass es sich automatisch durchführen lasse. Die Kammer schloss, dass Verfahrensschritte, die in der Änderung einer Geschäftsidee (der Auktionsregeln) bestehen und dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu lösen, nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen können. Die Kammer betrachtete die Erfindung als bloße Automatisierung der nichttechnischen Tätigkeit der Durchführung einer holländischen Auktion in Abwesenheit der Bieter, die somit darauf beschränkt ist, dem Server-Computer die Anweisungen zur Anwendung der vorgegebenen Bedingungen zu erteilen und bei Bedarf die erforderlichen Berechnungen durchzuführen. Dies wurde von der Kammer als Routineprogrammierung bezeichnet, die dem Fachmann durchaus zu Gebote steht.

In **T 258/03** (OJ EPO 2004, 575), the board followed T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) and held, with respect to the requirement of an inventive step, that the invention is to be assessed by taking account only of those features which contribute to a technical character. The overall aim of the claimed method to identify the successful bidder for a product offered for sale at an auction was not regarded as having technical character by the board. The appellant had argued that the technical effect resided in overcoming the problem in the prior art of delays in propagation of information between the bidders and the server. The solution to this problem consisted of adapting the known auction method such that it could be performed automatically. The board concluded that method steps consisting of modifications to a business scheme (the rules of the auction) aimed at circumventing a technical problem rather than solving it by technical means cannot contribute to the technical character of the subject-matter claimed. The invention was regarded by the board as a mere automation of the non-technical activity of performing a Dutch auction in the absence of bidders and thus as limited to instructing the server computer to apply the given conditions and perform any necessary calculations. This was considered by the board to be routine programming well within the reach of the skilled person.

Dans l'affaire **T 258/03** (JO OEB 2004, 575), la chambre a estimé, en accord avec la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352), que l'exigence d'activité inventive doit être appréciée pour une invention en ne tenant compte que des caractéristiques qui contribuent à un caractère technique. La chambre n'a pas considéré que la méthode revendiquée vise globalement à identifier l'enchérisseur qui obtient l'adjudication pour un produit proposé à la vente dans le cadre d'une enchère. Le requérant avait soutenu que l'effet technique résidait dans la résolution du problème de l'état de la technique lié aux retards de transmission des informations entre les enchérisseurs et le serveur. La solution à ce problème consistait à adapter la méthode d'enchères connue de telle façon qu'elle puisse être mise en œuvre automatiquement. La chambre a conclu que les étapes d'une méthode consistant à modifier un modèle d'activité économique (les règles de l'enchère) et visant à contourner un problème technique plutôt qu'à le résoudre à l'aide de moyens techniques ne pouvaient contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué. La chambre a considéré l'invention comme une simple automatisation de l'activité non technique qui consiste à réaliser une enchère hollandaise en l'absence des enchérisseurs, et qu'elle se limitait donc à donner comme instruction à l'ordinateur serveur d'appliquer les conditions prévues et d'effectuer les calculs nécessaires. Il s'agissait donc là d'une programmation de routine tout à fait à la portée de l'homme du métier.

In der Sache **T 643/00** wandte die Beschwerdekammer 3.5.1 den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an, wonach eine Erfindung als technische Lösung einer technischen Aufgabe zu verstehen ist, die vom Fachmann auf dem betreffenden Gebiet der Technik vor dem Hintergrund des Stands der Technik beurteilt wird (T 641/00, ABl. EPA 2003, 352).

In **T 643/00** Board of Appeal 3.5.1 applied the problem and solution approach according to which an invention is to be understood as a technical solution to a technical problem, assessed by the person skilled in the relevant field of technology in the light of the prior art (T 641/00, OJ EPO 2003, 352).

Dans la décision **T 643/00**, la chambre de recours 3.5.1 a utilisé l'approche problème-solution selon laquelle il faut entendre par invention une solution technique à un problème technique, qui est évaluée par l'homme du métier dans le domaine technologique pertinent à la lumière de l'état de la technique (T 641/00, JO OEB 2003, 352).

Die gelöste objektive technische Aufgabe wurde darin gesehen, ein tech-

The objective technical problem solved was seen in providing a technical tool

Il a été considéré que le problème technique objectif résolu consistait à offrir un

nisches Hilfsmittel für die effiziente Recherche, Abfrage und Auswertung von Abbildungen bereitzustellen, die in einem Bildbearbeitungsgerät gespeichert sind. Die Kammer stellte fest, dass in der Auslegung und Verwendung einer Oberfläche, über die der Nutzer mit einem System interagiert, zwar nichttechnische Aspekte zu finden sein könnten (T 244/00); wenn sich die einzige relevante Wirkung der Darstellung von Informationen über diese Benutzeroberfläche auf den visuell ansprechenden Charakter des Designs oder der Grafik bezieht, weist diese Darstellung allerdings keinen technischen Charakter auf.

for efficient search, retrieval and evaluation of images stored in an image processing apparatus. The board stated that it is true that non-technical aspects might be found in the design and the use of an interface through which the user interacts with a system (T 244/00). Presenting information through user interface, if the only relevant effect of the presentation relates to the visually attractive nature of the graphic design or artwork, does not have technical character.

outil technique pour la recherche, l'extraction et l'évaluation efficaces d'images enregistrées dans un dispositif de traitement d'images. La chambre a certes reconnu que des aspects non techniques pouvaient se trouver dans la conception et l'utilisation d'une interface par laquelle l'utilisateur interagit avec le système (T 244/00). Mais la présentation d'informations dans l'interface utilisateur, si le seul effet pertinent de la présentation se rapporte à la nature visuellement attrayante de la conception graphique ou de l'iconographie, est dépourvue de caractère technique.

Dagegen kann die Anordnung von Menüpunkten (oder Abbildungen) auf einem Bildschirm von technischen Überlegungen geleitet sein. Solche Überlegungen könnten darauf abzielen, dass es dem Nutzer ermöglicht wird, eine technische Aufgabe wie die Suche und Abfrage von Abbildungen, die in einem Bildverarbeitungsgerät gespeichert sind, effizienter oder schneller auszuführen, selbst wenn dies eine intellektuelle Bewertung durch den Nutzer beinhaltet. Auch wenn eine solche Bewertung für sich genommen nicht unter die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" gemäß Artikel 52 EPÜ fällt, macht die bloße Tatsache, dass intellektuelle Tätigkeiten involviert sind, einen Gegenstand nicht zwangsläufig nichttechnisch, weil jede technische Lösung letztlich dazu dient, Hilfsmittel bereitzustellen, die menschliche Tätigkeiten verschiedener Art einschließlich intellektueller Tätigkeiten fördern, unterstützen oder ersetzen.

However, an arrangement of menu items (or images) on a screen may be determined by technical considerations. Such considerations may aim at enabling the user to manage a technical task, such as searching and retrieving images stored in an image processing apparatus, in a more efficient or faster manner, even if an evaluation by the user on a mental level is involved. Although such evaluation per se does not fall within the meaning of "invention" pursuant to Article 52 EPC, the mere fact that mental activities are involved does not necessarily qualify subject-matter as non-technical since any technical solutions in the end aim at providing tools which serve, assist or replace human activities of different kinds, including mental ones.

Cependant, une disposition d'éléments de menu (ou d'images) sur un écran peut être déterminée par des considérations techniques. De telles considérations peuvent viser à permettre à l'utilisateur d'exécuter de façon plus efficace ou plus rapide une tâche technique telle que la recherche et l'extraction d'images enregistrées dans une installation de traitement d'images, même si cela implique une évaluation par l'utilisateur au niveau mental. Bien que cette évaluation ne soit pas en tant que telle couverte par le sens du mot "invention" selon l'article 52 CBE, le simple fait que des activités mentales soient impliquées ne qualifie pas nécessairement l'objet en cause comme non technique, puisque toute solution technique vise, en définitive, à procurer des outils qui servent, facilitent ou remplacent des activités humaines de différentes sortes, y compris des activités mentales.

In der Sache **T 531/03** betraf das Streitpatent ein System für den Ausdruck von Rabattgutschriften in einem Einzelhandelsgeschäft. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.3 bestätigte die in T 641/00 dargelegten Grundsätze und erklärte, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit könnten Merkmale, die sich auf eine Nichterfindung im Sinne des Artikels 52 (2) EPÜ bezögen (so genannte "nichttechnische Merkmale"), nicht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen. Der Patentinhaber argumentierte, dass die vorliegende Erfindung auf einer Kombination aus einer technischen und einer nichttechnischen erfinderischen Tätigkeit beruhe und als Fachmann somit ein Team aus einer nichttechnischen und einer technischen Person zu sehen sei. Die Kammer wies diese Argumentation zurück und erklärte, dass ein Versuch,

In **T 531/03** the patent in suit related to a system for generating a printed discount certificate in a retail store. Technical Board of Appeal 3.4.3 confirmed the principles set out in T 641/00 and stated that, in the assessment of inventive step, features relating to a non-invention within the meaning of Article 52(2) EPC (so-called "non-technical features") cannot support the presence of inventive step. The patentee argued that the present invention required a combination of a technical and a non-technical inventive step, and the skilled persons would therefore consist of a team of a "non-technical person" plus a technical person. The board rejected this approach and stated that an attempt to take into account the contribution of non-technical and technical aspects on an equal footing in the assessment of inventive step would not

Dans l'affaire **T 531/03**, le brevet en cause concernait un système pour produire dans un magasin de vente au détail un bon de réduction imprimé. Confirmant les principes énoncés dans la décision T 641/00, la chambre de recours technique 3.4.3 a déclaré que, lors de l'examen de l'activité inventive, les caractéristiques concernant un objet non considéré comme une invention au sens de l'article 52(2) CBE (appelées "caractéristiques non techniques") ne peuvent étayer la présence d'une activité inventive. Le titulaire du brevet avait fait valoir que la présente invention nécessitait une combinaison d'activité inventive technique et non technique, et que l'homme du métier devait par conséquent être une équipe constituée d'un technicien et d'un "non-technicien". La chambre a rejeté cette approche et a déclaré qu'il ne serait pas conforme à la

bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den Beitrag nichttechnischer und technischer Aspekte gleichberechtigt zu berücksichtigen, nicht mit dem EPÜ in Einklang stünde, weil das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei einem solchen Ansatz auf Merkmale zurückgeführt würde, bei denen es sich nach dem EPÜ nicht um eine Erfindung handle.

be in conformity with the EPC, since the presence of inventive step would in such an approach be attributed to features which are defined in the EPC as not being an invention.

CBE, lors de l'appréciation de l'activité inventive, de prendre en compte de la même manière la contribution d'aspects techniques et non techniques puisque la présence d'une activité inventive serait, dans une telle approche, attribuée à des caractéristiques que la CBE définit comme n'étant pas une invention.

In der Sache **T 951/02** bezog sich Anspruch 1 der Anmeldung auf ein kombiniertes Unterhaltungs- und Geldspielgerät. Das Gerät unterschied sich von dem nächstliegenden Stand der Technik nur dadurch, dass ein Unterhaltungsspielsystem und ein Geldspielsystem gleichzeitig in Betrieb genommen werden konnten, während bei dem bekannten Gerät aus Dokument 3 nur Geldspielsysteme angeboten wurden.

In **T 951/02** claim 1 of the application related to a combined games and gambling device. The device differed from the closest prior art only in that a games system and a gambling system were able to be operated simultaneously, whereas only gambling systems were offered with the known device in document 3.

Dans l'affaire **T 951/02,** la revendication 1 de la demande portait sur un appareil de jeu récréatif combiné avec un appareil à sous. L'appareil différait de l'état de la technique le plus proche seulement en ce qu'il permettait le fonctionnement simultané d'un système de jeu récréatif et d'un système à sous, alors que l'appareil décrit dans le document 3 proposait uniquement des systèmes à sous.

Die Kammer stellte fest, dass gemäß der in der Anmeldung genannten Aufgabenstellung mit der Erfindung ein Unterhaltungsspielgerät geschaffen werden sollte, das einem Spieler besondere Spielanreize bietet, die es verhindern, dass sich der Spieler zu langweilen beginnt. Eine objektive technische Aufgabe war in dieser Formulierung jedoch nicht zu erkennen. Um zur objektiven technischen Aufgabe zu gelangen, musste die genannte nichttechnische Aufgabenstellung in der Anmeldung dahin gehend umformuliert werden, dass eine erhöhte Flexibilität bezüglich der möglichen Spielsysteme des bekannten Spielgeräts angestrebt wird.

The board held that, according to the statement of the problem in the application, the aim of the invention was to provide a games device offering a player particular inducements to play, thus preventing the player from starting to become bored. No objective technical problem was identifiable in this wording, however. To arrive at the objective technical problem, the aforementioned non-technical problem stated in the application had to be reformulated to indicate the aim of achieving enhanced flexibility in terms of the possible games systems of the known games device.

La chambre a constaté que le but de l'invention conformément au problème à résoudre mentionné dans la demande était de réaliser un appareil de jeu récréatif qui présente des aspects stimulants afin d'empêcher l'utilisateur de s'ennuyer. Or, ce but n'était pas formulé comme un problème technique objectif. Pour qu'il s'agisse d'un problème technique objectif, il fallait reformuler l'objet non technique mentionné dans la demande en ce sens qu'une plus grande flexibilité était recherchée quant aux systèmes de jeu possibles selon l'appareil connu.

Die Kammer vermochte jedoch keine erfinderische Tätigkeit darin zu sehen, eines von den vorhandenen Geldspielsystemen durch ein Unterhaltungsspielsystem an dem aus Dokument 3 bekannten Gerät zu ersetzen, da ein Gerät für Geldspiele an sich alle technischen Voraussetzungen für den Betrieb eines Unterhaltungsspiels besitzt. Daher beschränkten sich die dafür notwendigen Änderungen am Spielgerät auf die bloße Anpassung des Steuerprogramms an das neue Spielsystem. Derartige Änderungen am Steuerprogramm des Geräts liegen im Rahmen normalen fachmännischen Handelns und können daher keine erfinderische Tätigkeit begründen.

The board held, however, that the replacement of one of the existing gambling systems on the device known from document 3 by a games system did not involve an inventive step, since a device for gambling possesses per se all the technical requirements for the operation of a game. The requisite modifications to the gambling device were therefore limited to the adaptation of the control program to the new games system. Such modifications to the control program of the device are within the scope of normal practice for an expert and cannot therefore constitute an inventive step.

La chambre n'a toutefois pas été en mesure de discerner une activité inventive dans le remplacement d'un des systèmes à sous existants par un système de jeu récréatif sur l'appareil décrit dans le document 3, vu qu'un appareil à sous présente en soi toutes les caractéristiques techniques nécessaires au fonctionnement d'un jeu récréatif. Les modifications qu'il a fallu apporter pour ce faire à l'appareil ont donc uniquement consisté à adapter le programme de commande au nouveau système de jeu. Les modifications effectuées sur le programme de commande de l'appareil s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale de l'homme du métier et ne sauraient par conséquent justifier une activité inventive.

2. Nächstliegender Stand der Technik

2.1 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts

In **T 211/01** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung, wonach der Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zumindest "erfolgversprechend" sein muss, und zwar in dem Sinne, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Fachmann zu der beanspruchten Erfindung gelangt. Abgesehen davon, dass ein Fachmann eine offensichtlich mangelhafte Offenbarung in der Regel gar nicht berücksichtigen würde, wäre es besonders unrealistisch, eine solche mangelhafte Offenbarung als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu wählen, wenn ein anderer Stand der Technik vorliegt, der bezüglich seiner Offenbarung nicht angezweifelt wird und zudem noch auf denselben Zweck oder dieselbe Wirkung gerichtet ist wie das Streitpatent.

Somit kann ein Dokument, das offensichtlich mangelhaft ist – was für den Fachmann, der die Offenbarung nacharbeiten möchte, sofort ersichtlich wäre –, nicht als erfolgversprechendster und geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gewählt werden.

In der Sache **T 1019/99** erklärte die Kammer, dass jedes Dokument, das nach Artikel 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik gehört, als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommt; den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. In der Rechtsprechung wird allerdings eingeräumt, dass es Fälle gibt, in denen ein Dokument unter Umständen kein realistischer Ausgangspunkt ist, weil es sich auf eine veraltete Technologie bezieht und/oder mit so bekannten Nachteilen verbunden ist, dass es der Fachmann nicht einmal in Erwägung ziehen würde, sich um eine Verbesserung zu bemühen. Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer das zusätzliche Argument vor, dass dem Dokument nach seiner Veröffentlichung keine Aufmerksamkeit geschenkt worden sei.

Die Kammer befand, dass ein Dokument, das nur fünf Jahre vor dem Prioritätstag des Patents veröffentlicht wurde, selbst auf einem sich rapide weiterentwickelnden Gebiet wie der

2. Closest prior art

2.1 Selection of most promising starting point

In **T 211/01** the board confirmed the established case law that the starting point for the assessment of inventive step should be one which is at least "promising", in the sense that there was some probability of a skilled person arriving at the claimed invention. It stated that quite apart from the fact that a skilled person would normally not consider an obviously defective disclosure at all, it would be in particular artificial to select such defective disclosure as a starting point for evaluating inventive step, when there exists other prior art which is not doubted with regard to its disclosure but is also directed to the same purpose or effect as the patent in suit.

Thus, a document which is obviously defective as would be readily recognised by those skilled in the art when trying to reproduce its disclosure cannot be taken as the most promising and appropriate starting point for the assessment of inventive step.

In **T 1019/99** the board noted that any document that is state of the art under Article 54(2) EPC may be a candidate for the closest prior art; the state of the art is everything made available to the public. The jurisprudence acknowledges, however, some cases where a document may not be a realistic starting point because it either relates to outdated technology, and/or is associated with such well-known disadvantages that the skilled person would not even consider trying to improve on it. In the present case, the appellant argued additionally that the document did not receive any attention after its publication.

The board did not judge that a document, published only five years before the priority date of the patent, in any way represented outdated technology, even in a fast-moving area such as

2. Etat de la technique le plus proche

2.1 Sélection du point de départ le plus proche

Dans la décision **T 211/01**, la chambre a confirmé la jurisprudence établie selon laquelle le point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive doit être au moins "prometteur", en ce sens qu'il existe une certaine probabilité que l'homme du métier parvienne à l'invention revendiquée. Elle a déclaré que, mis à part le fait qu'en règle générale l'homme du métier ne prendrait pas en considération une divulgation manifestement défectueuse, il serait en particulier artificiel de sélectionner une telle divulgation défectueuse comme point de départ pour évaluer l'activité inventive, alors qu'il existe d'autres documents de l'état de la technique dont la divulgation n'est pas en doute et qui visent aussi le même but ou effet que le brevet en cause.

Par conséquent, un document manifestement défectueux, comme tout homme du métier s'en rendrait compte aisément en essayant de reproduire son contenu, ne saurait être pris en compte comme point de départ le plus prometteur et le plus approprié pour l'appréciation de l'activité inventive.

Dans la décision **T 1019/99**, la chambre a noté que tout document faisant partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE entre en ligne de compte comme état de la technique le plus proche, l'état de la technique étant tout ce qui a été rendu accessible au public. La jurisprudence admet cependant des cas où un document ne peut servir de point de départ réaliste parce qu'il se rapporte à une technologie dépassée et/ou parce qu'il est lié à de tels inconvénients notoires que l'homme du métier n'envisagerait même pas d'essayer de l'améliorer. En l'espèce, le requérant a soutenu en outre que le document n'avait fait l'objet d'aucune attention après sa publication.

La chambre n'a pas jugé qu'un document publié cinq ans seulement avant la date de priorité du brevet pourrait de quelque façon que ce soit représenter une technologie dépassée, même dans

digitalen Bildbearbeitung keineswegs als eine überholte Technik abgetan werden könne. Hinsichtlich des Status des Dokuments als isoliertes Dokument pflichtete die Kammer dem Beschwerdegegner darin bei, dass es zahlreiche unbekannte technische oder wirtschaftliche Gründe geben könnte, die dagegen sprechen, dass ein ansonsten erfolgversprechender Ansatz rasch nach seiner frühen Veröffentlichung aufgegriffen wird. Ein Zeitraum von fünf Jahren erscheine aber nicht als übermäßig lang, insbesondere in Anbetracht der Zeit, die benötigt wird, um die Lehre des Stands der Technik anzuwenden und auszuwerten.

digital image processing. Concerning the status of the document as an isolated document, the board agreed with the respondent that there may be various unknown technical or economic reasons preventing an otherwise promising approach from being adopted rapidly after its early publication. However, a period of five years does not appear to be excessive, in particular taking into account the time needed actually to implement and evaluate the prior-art teaching.

un domaine évoluant rapidement tel que le traitement numérique d'images. Concernant la situation du document en tant que document isolé, la chambre a été d'accord avec l'intimé qu'il peut y avoir diverses raisons techniques ou économiques inconnues qui empêchent une approche par ailleurs prometteuse d'être adoptée rapidement après sa publication précoce. Une période de cinq ans ne semblait toutefois pas excessive, particulièrement au regard du temps nécessaire à l'évaluation et la mise en application de l'enseignement de l'art antérieur.

2.2 Beurteilung der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik

In **T 970/00** befand die Kammer, dass die Kenntnis der Erfindung und ihrer Wirkungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht nur angesichts der Art der Beurteilung unvermeidlich ist, sondern auch insbesondere dann notwendig ist, wenn es den nächstliegenden Stand der Technik zu ermitteln und den technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik zu bestimmen gilt. Wie von den Beschwerdekammern immer wieder betont, besteht der vorrangige Zweck des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes aber in der objektiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, so dass jede nachträgliche Analyse und insbesondere jede Schlussfolgerung, die über das hinausgeht, was der Fachmann – ohne im nachhinein Kenntnis der Erfindung zu haben – objektiv aus dem Stand der Technik hergeleitet hätte, zwangsläufig im Widerspruch zur richtigen Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes steht. Dies gilt auch für die Ermittlung des technischen Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik. So ist für die Ermittlung dieses Beitrags ein objektiver, technisch sinnvoller und konsequenter Vergleich der beanspruchten Kombination struktureller und funktioneller Merkmale mit den technischen Informationen erforderlich, die der Fachmann aus dem nächstliegenden Stand der Technik erhält.

2.2 Assessment of the disclosure of the closest prior art

In **T 970/00** the board stated that in the assessment of inventive step according to the problem-solution approach knowledge of the invention and its effects is not only inevitable by the very nature of the assessment, but also necessary, in particular when proceeding to the identification of the closest prior art and to the determination of the technical contribution achieved by the invention over the prior art. However, as repeatedly stressed by the boards of appeal, the primary purpose of the problem-solution approach is the objective assessment of inventive step and consequently any ex post facto analysis, and in particular any conclusion going beyond what the skilled person would have objectively inferred, without the benefit of hindsight knowledge of the invention, from the prior art is of necessity at variance with a proper application of the problem-solution approach. This applies also to the determination of the technical contribution of the invention to the prior art. Accordingly, the determination of the technical contribution achieved by the invention over the closest state of the art requires an objective and technically meaningful and consistent comparison of the claimed combination of structural and functional features with the technical information conveyed to the skilled person by the closest state of the art.

2.2 Appréciation de la divulgation de l'état de la technique le plus proche

Dans la décision **T 970/00**, la chambre a déclaré, en ce qui concerne l'appréciation de l'activité inventive selon l'approche problème-solution, que la connaissance de l'invention et de ses effets est non seulement inévitable de par la nature même de l'appréciation, mais aussi nécessaire, en particulier lorsqu'on procède à l'identification de l'état de la technique le plus proche et à la détermination de la contribution technique qu'apporte l'invention à l'état de la technique. Cependant, et les chambres de recours l'ont souligné de façon répétée, le but premier de l'approche problème-solution est l'appréciation objective et par conséquent toute analyse a posteriori, et en particulier toute conclusion allant au-delà de ce que l'homme du métier aurait déduit objectivement de l'état de la technique, sans avoir le recul que procure la connaissance de l'invention, est nécessairement en contradiction avec l'application correcte de l'approche problème-solution. Cela vaut également pour la détermination de la contribution technique que l'invention apporte à l'état de la technique. Il s'ensuit que la détermination de la contribution technique apportée par l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche exige une comparaison, qui soit objective, techniquement significative et cohérente, de la combinaison revendiquée de caractéristiques structurelles et fonctionnelles avec l'information technique transmise à l'homme du métier par l'état de la technique le plus proche.

Jeder Versuch, die Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik so auszulegen, dass die eigentliche technische Lehre der Offenbarung auf Grund

Any attempt to interpret the disclosure of the closest prior art so as to distort or misrepresent, based on hindsight knowledge of the invention, the proper

Toute tentative d'interpréter la divulgation de l'état de la technique le plus proche de façon à dénaturer ou déformer le véritable enseignement

der nachträglichen Kenntnis der Erfindung so verfälscht oder entstellt wird, dass sie bestimmten im betreffenden Anspruch genannten Merkmalen künstlich gerecht wird, muss daher fehlschlagen, und zwar vor allem weil dies mit dem Risiko verbunden wäre, dass der technische Beitrag der Erfindung unrechtmäßig und tendenziös verborgen und die anschließende objektive Bestimmung der technischen Aufgabe beeinträchtigt würde, die durch die beanspruchte Erfindung gelöst wird.

technical teaching of the disclosure in such a way that it artificially meets specific features recited in the claim under consideration must therefore fail, especially as this would risk unfairly and tendentiously concealing the technical contribution of the invention and prejudice the subsequent objective determination of the technical problem solved by the claimed invention.

technique de la divulgation, sur la base de la connaissance de l'invention acquise après coup, de manière à ce que cette divulgation corresponde artificiellement aux caractéristiques spécifiques énoncées dans la revendication considérée, doit par conséquent échouer, en particulier parce que cela risquerait de dissimuler de façon inéquitable et tendancieuse la contribution technique de l'invention, et de porter préjudice à la détermination objective ultérieure du problème technique résolu par l'invention revendiquée.

3. Technische Aufgabe

3. Technical problem

3. Problème technique

In **T 357/02** war das Streitpatent auf ein Verfahren für den Wechsel zwischen Polymerisationskatalysatoren gerichtet, die nicht miteinander kompatibel waren. Die technische Aufgabe musste weniger anspruchsvoll formuliert werden, nämlich als Bereitstellung eines alternativen Verfahrens für den Wechsel zwischen zwei Verfahren, in denen zwei miteinander nicht kompatible Katalysatoren verwendet wurden. Die gefundene Lösung unterschied sich vom nächstliegenden Stand der Technik (D1) lediglich darin, dass als zweiter Katalysator ein Ti-, Zr- oder Hf-Metallocen verwendet wurde.

In **T 357/02** the disputed patent related to a process for transitioning between incompatible polymerisation catalysts. The technical problem had to be reformulated in a less ambitious manner and could be seen in the provision of an alternative method for the transition between two processes using two different catalysts, incompatible with each other. The solution found differed from the closest prior art (D1) only in that a Ti, Zr or Hf metallocene was used as a second catalyst.

Dans l'affaire **T 357/02**, le brevet contesté portait sur un procédé permettant de faire la transition entre des catalyseurs de polymérisation incompatibles. Le problème technique avait dû être reformulé de façon moins ambitieuse et pouvait être considéré comme étant de fournir une méthode alternative pour la transition entre deux procédés utilisant deux catalyseurs différents, incompatibles l'un avec l'autre. La solution trouvée différait de l'état de la technique le plus proche (D1) uniquement en ce qu'un métallocène Ti, Zr ou Hf était utilisé comme second catalyseur.

Nach Auffassung der Kammer folgte aus dem minimalistischen Charakter der technischen Aufgabe, die sich objektiv aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergab und sich als bloße Abwandlung dieses Stands der Technik formulieren lässt (Abwandlung des Wechselvorgangs von D1), unabhängig von einem Erfolg oder Scheitern der angewandten Maßnahmen, dass nahezu jede Abwandlung des letztgenannten Verfahrens vom Fachmann als gangbare Alternative und somit als nahe liegend angesehen werden könnte, weil jede dieser Lösungen gleich nützlich (oder nutzlos) wäre.

The board stated that it followed from the minimalist character of the technical problem objectively arising from the closest prior art, which can only be formulated as a modification of that state of the art (modification of the transition process of D1), regardless of a success or failure of the measures applied, that almost any modification of the latter process might be regarded as a feasible alternative by the person skilled in the relevant art, and therefore obvious, since each corresponding solution would be equally useful (or useless).

Selon la chambre, il découlait de l'aspect minimaliste du problème technique résultant objectivement de l'état de la technique le plus proche, qui pouvait seulement être formulé comme une modification de cet état de la technique (modification du procédé de transition de D1), indépendamment du succès ou de l'échec des mesures appliquées, que presque toute modification de ce procédé pourrait être considérée par l'homme du métier comme une alternative praticable et donc évidente, puisque chaque solution correspondante serait tout aussi utile (ou inutile).

Für die Kammer war die bloße Verwendung von Ti-, Zr- oder Hf-Metallocen als zweitem Katalysator nicht mehr als eine solche Abwandlung, die somit als nahe liegende Maßnahme zur Lösung der genannten Aufgabe zu betrachten war.

In the board's view, merely using Ti, Zr or Hf metallocene as the second catalyst, amounted to no more than such a modification, which had therefore to be regarded as an obvious measure to solve the stated problem.

La chambre a estimé que la simple utilisation de métallocène Ti, Zr ou Hf comme second catalyseur ne constituait rien de plus qu'une telle modification, qui devait donc être considérée comme une mesure évidente pour résoudre le problème énoncé.

4. Beweisanzeichen

4. Secondary indicia

4. Indices de l'activité inventive

4.1 Vorurteil in der Fachwelt

4.1 Prejudice in the art

4.1 Préjugé de l'homme du métier

In **T 779/02** wies die Kammer darauf hin, dass das Vorliegen eines Vorurteils durch einen langen Zeitraum (hier: mehr

In **T 779/02** the board indicated that a prejudice could be proved by the fact that the closest prior art and the inven-

Dans la décision **T 779/02,** la chambre a fait observer qu'un préjugé pouvait être prouvé par le fait que l'état de la tech-

als 16 Jahre) zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und der Erfindung bewiesen werden kann, wobei in dem Zeitraum nur Lösungen verfolgt wurden, die in andere Richtungen wiesen als die Erfindung, und erst danach die durch die Erfindung bereitgestellte Lösung die Akzeptanz der Fachwelt erlangt hat.

tion were separated by a long period of time (in this case over 16 years) during which the only solutions pursued led away from the invention and only after which the solution provided by the invention became acceptable to experts in the field.

nique le plus proche et l'invention étaient séparés par une longue période (en l'espèce, plus de 16 ans), pendant laquelle les seules solutions poursuivies avaient une orientation différente de l'invention, et après laquelle seulement la solution fournie par l'invention fut acceptée par les hommes du métier.

4.2 Vergleichsversuche

In **T 702/99** befand die Kammer, dass im Falle von Erzeugnissen wie Kosmetik, wo Anmelder oder Patentinhaber nachzuweisen versuchen, dass sich ihre Erfindungen gegenüber dem Stand der Technik besser "anfühlen", oder Einsprechende dies zu widerlegen versuchen, üblich ist, dass ein oder mehrere Beteiligte Nachweise in Form von Vergleichsversuchen vorlegen, die von mehreren Personen durchgeführt wurden. Dabei ist es unbedingt erforderlich, dass solche Versuche unter Bedingungen ablaufen, die eine maximale Objektivität der Versuchsteilnehmer gewährleisten, die später unter Umständen in einem Verfahren aussagen müssen.

4.2 Comparative tests

In **T 702/99** the board stated that in cases concerning products such as cosmetics, in which applicants or patentees seek to establish that their inventions have an improved "feel" over the prior art, or opponents seek to deny such an improved "feel", it is common for one or more parties to file evidence of comparative tests conducted by a number of persons. It is essential for such tests to be made under conditions which ensure maximum objectivity on the part of those conducting the tests and who may be required at a later date to give evidence in proceedings.

4.2 Exemples comparatifs

Dans la décision **T 702/99**, la chambre a déclaré que dans les affaires concernant des produits tels que les cosmétiques, dans lesquelles les demandeurs ou titulaires de brevets cherchent à démontrer que leurs inventions procurent une meilleure sensation au toucher par rapport à l'état de la technique, ou dans lesquelles les opposants tentent de contester une telle amélioration, il est courant pour l'une ou l'autre des parties de produire des preuves sous la forme d'essais comparatifs effectués par un certain nombre de personnes. Il est essentiel que de tels essais soient réalisés dans des conditions qui garantissent un maximum d'objectivité de la part de ceux qui les effectuent et qui peuvent avoir à témoigner ultérieurement dans des procédures.

Solche Versuche werden oft von Angestellten eines Beteiligten durchgeführt. Gegen diesen Einsatz von Angestellten an sich mag noch nichts einzuwenden sein, solange die Versuchsbedingungen so ausgelegt sind, dass gewährleistet ist, dass die Angestellten nicht durch Vorkenntnisse der getesteten Erzeugnisse oder der Erwartungen ihres Arbeitgebers an das Ergebnis der Versuche befangen sind. Es ist immer wünschenswert, dass solche Versuche nachweislich "blind" und unter strengsten Bedingungen vorgenommen wurden und die Versuchspersonen nicht an der Herstellung der beanspruchten Erfindung, an Forschungen, die zur Erfindung geführt haben, oder am Patentverfahren beteiligt waren.

Such tests are often carried out by employees of a party. The use of employees may not be objectionable per se as long as the test conditions are designed to ensure that the employees are not biased by prior knowledge of either the products under test or of their employer's expectation of the result of their tests. It is always desirable that such tests can be shown to be "blind" and that they have been conducted in the strictest conditions; that the testers have had no part in the making of the claimed invention or research leading up to the invention or the patenting procedure.

De tels essais sont souvent exécutés par des employés d'une partie. Le recours à des employés ne saurait être contesté en lui-même, tant que les conditions des essais sont conçues de façon à garantir que les employés ne soient pas influencés par leur connaissance antérieure des produits testés ou des attentes de leur employeur quant aux résultats de leurs essais. Il est toujours souhaitable de pouvoir montrer que de tels essais ont été faits "en aveugle", qu'ils ont été réalisés dans les conditions les plus strictes et que les testeurs n'ont pas participé au développement de l'invention revendiquée ou aux recherches qui ont conduit à l'invention ou à la procédure de délivrance du brevet.

Die entsprechenden Nachweise müssen ebenfalls akkurat vorgelegt werden; allerdings ist die Art und Weise der Vorlage zweitrangig – eine sorgfältig erstellte Beschreibung und/oder Aufstellung kann ebenso viele Informationen vermitteln wie eine große Zahl von Aussagen der Versuchspersonen.

The presentation of such evidence must also be accurate but the format of the presentation is of secondary importance – a carefully prepared report and/or table may convey as much information as a large number of statements from the testers.

La présentation de telles preuves doit être précise, mais son volume est d'importance secondaire – un rapport et/ou tableau soigneusement préparé peut être aussi riche d'informations qu'une multitude de déclarations des testeurs.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

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

In der Sache **T 566/02** betrachtete die Kammer das Fehlen des Längenverhältnisses als Anspruchsmerkmal als unwesentlich für die Frage der ausreichenden Offenbarung, weil dieses Verhältnis in der Beschreibung angegeben war. Die Tatsache, dass für bestimmte Werte des Längenverhältnisses keine Verbesserung der Schneideeigenschaften erzielt werden könnte, hatte keine Auswirkungen auf die Frage der ausreichenden Offenbarung, weil die Schneideeigenschaften nach dem Anspruch nicht verbessert werden mussten.

In **T 1011/01** führte die Kammer die Entscheidung T 226/85 (ABl. EPA 1988, 336) an, wonach "es im Wesentlichen möglich sein muss, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefassten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen". Dies bedeute insbesondere, dass gegen den Gegenstand jedes beliebigen abhängigen oder unabhängigen Anspruchs ein Einwand wegen unzureichender Offenbarung erhoben werden könne (vgl. Regel 29 (3) EPÜ). Aus rechtlicher Sicht sei es deshalb irrelevant, ob das beanstandete Merkmal wesentlich sei oder in welchem Maße der vom Patent verliehene Schutzumfang vom betreffenden Anspruch abhängig sei.

2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

In **T 327/02** wies die Kammer darauf hin, dass ein Einwand wegen unzureichender Offenbarung nicht auf Informationen gestützt werden kann, die in der Patentanmeldung nicht explizit dargelegt sind, sondern zum allgemeinen Fachwissen und zu den Fähigkeiten des Fachmanns gehören.

3. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

Gegenstand der Erfindung in der Sache **T 569/02** waren ein beschichtetes Schleifmittel und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Der Beschwerdeführer hatte sein Vorbringen, dass eine unzureichende Offenbarung vorliege, im

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

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

In **T 566/02** the board regarded the absence of the aspect ratio as a feature of the claim as immaterial to the question of sufficiency of disclosure, since the ratio was indicated in the description. The fact that no improvement of the cutting properties might be achieved for certain values of the aspect ratio had no impact on the issue of sufficiency of disclosure since the claim did not require that improved cutting properties be achieved.

In **T 1011/01** the board cited T 226/85 (OJ EPO 1988, 336), which states that "substantially any embodiment of the invention, as defined in the broadest claim, must be capable of being realised on the basis of the disclosure". This implied in particular that an objection of insufficiency could be raised against the subject-matter of any claim, independent or dependent (cf. Rule 29(3) EPC). From a legal point of view, it was therefore irrelevant whether or not the feature objected to was essential or to what degree the scope of protection conferred by the patent depended on the claim in question.

2. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

In **T 327/02** the board recalled that insufficiency of disclosure could not be invoked on the basis of information which was not explicitly set out in the specification but was within the common general knowledge and abilities of the person skilled in the art.

3. Clarity and completeness of disclosure

The invention which was the subject of **T 569/02** referred to coated abrasive material and a method of making the same. The appellant had argued insufficiency mainly on the basis that the claims at issue did not specify certain

II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Suffisance de l'exposé

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

Dans la décision **T 566/02**, la chambre a considéré que l'absence d'indication du rapport d'aspect comme caractéristique de la revendication était sans importance pour la question de la suffisance de l'exposé, puisque ce rapport était indiqué dans la description. Le fait de ne pouvoir obtenir aucune amélioration des propriétés de coupe pour certaines valeurs du rapport d'aspect n'avait pas d'incidence sur la question de la suffisance de l'exposé, du fait que la revendication n'exigeait pas l'obtention de propriétés de coupe améliorées.

Dans la décision **T 1011/01**, la chambre a cité la décision T 226/85 (JO OEB 1988, 336), qui énonce "en substance que toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication principale doit pouvoir être exécutée sur la base de l'exposé". Cela impliquait en particulier qu'une objection d'insuffisance de l'exposé pouvait être soulevée contre l'objet de toute revendication, indépendante ou dépendante (cf. règle 29(3) CBE). Du point de vue juridique il était donc sans importance que la caractéristique contestée soit ou non essentielle, ou de savoir dans quelle mesure l'étendue de la protection conférée par le brevet dépendait de la revendication en question.

2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

Dans la décision **T 327/02**, la chambre a rappelé que l'insuffisance de l'exposé ne pouvait être invoquée sur la base d'informations qui n'ont pas été présentées explicitement dans le fascicule de brevet, mais qui font partie des connaissances générales et capacités de l'homme du métier.

3. Exposé clair et complet

L'invention qui faisait l'objet de la décision **T 569/02** portait sur un abrasif enrobé et son procédé de fabrication. Le requérant avait conclu à l'insuffisance de l'exposé en s'appuyant principalement sur le fait que les revendications

Wesentlichen darauf gestützt, dass die betreffenden Ansprüche bestimmte Merkmale nicht nannten, die erforderlich waren, um die gewünschten Ergebnisse im gesamten Umfang der Ansprüche zu erzielen. Dagegen befand die Kammer, diese Merkmale hingen eindeutig von der beabsichtigten Verwendung ab und der Fachmann hätte keine Schwierigkeiten, je nach Verwendungszweck die betreffenden Werte auszuwählen. Auch habe der Beschwerdegegner nichts Gegenteiliges bewiesen.

features which were necessary to obtain the results desired by the invention across the whole scope of the claims. The board held, however, that it was clear that these features would depend upon the intended use and the skilled person would have no difficulty selecting the appropriate values depending upon the use. Nor had the respondent offered evidence to the contrary.

en cause ne spécifiaient pas certaines caractéristiques qui étaient nécessaires pour obtenir les résultats recherchés par l'invention sur toute l'étendue des revendications. La chambre a toutefois estimé qu'il était clair que ces caractéristiques dépendaient de l'utilisation envisagée et que l'homme du métier n'aurait aucune difficulté à choisir les valeurs appropriées en fonction de l'utilisation. L'intimé n'avait pas non plus fourni de preuve du contraire.

In der Sache **T 135/01** argumentierte der Beschwerdeführer/Einsprechende ebenfalls, dass die Erfindung nicht über das gesamte Spektrum der Ansprüche ausgeführt werden könne. Die Kammer entschied jedoch, dass diese Argumentation auf einer fehlerhaften Darstellung einer erfindungsgemäßen Wirkung durch den Beschwerdeführer beruhte. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer die Funktionsweise der Erfindung missverstanden haben könnte, könne billigerweise nicht als Indiz für eine unzureichende Offenbarung betrachtet werden, weil es für die Kammer schwierig wäre, zwischen einem echten Missverständnis und einer bewussten Fehlinterpretation zu unterscheiden.

The appellant/opponent in **T 135/01** also argued that the invention could not be performed across the full range of the claims. However, the board found that this view was based on an erroneous representation of an effect of the invention by the appellant. The fact that the appellant might have misunderstood the working of the invention could not, in fairness, be regarded as an indicium of insufficiency, since it would be difficult for the board to distinguish between genuine misunderstanding and wilful misinterpretation.

Dans l'affaire **T 135/01**, le requérant/opposant avait également soutenu que l'invention ne pouvait être exécutée sur toute l'étendue des revendications. Toutefois, la chambre a conclu que cette opinion se fondait sur l'interprétation erronée d'un effet de l'invention par le requérant. Le fait que le requérant ait peut-être mal compris le fonctionnement de l'invention ne pouvait, en toute équité, être considéré comme un indice de l'insuffisance de l'exposé, puisqu'il serait difficile pour la chambre de distinguer entre une véritable méprise et une mauvaise interprétation délibérée.

4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

4. Reproducibility without undue burden

4. Exécution de l'invention sans effort excessif

In **T 769/02** differenzierte die Kammer zwischen zwei Typen von Erfindungen. Ein Erfindungstyp zeichne sich durch wirkungsbezogene funktionelle Merkmale aus, mit denen die Definition des beanspruchten Gegenstands "abgerundet" werde, um ein Merkmal (z. B. einen Bestandteil) gegenüber den Bedeutungen abzugrenzen, die zur Erfindung gehörten, wenn eine Kennzeichnung dieses Merkmals durch direkt messbare objektive Attribute nicht vorgenommen werden könnte (oder zu eng wäre). In diesem Fall müsste sich der Fachmann auf ein zuverlässiges und praktikables Verfahren verlassen, um den genauen Umfang des beanspruchten Gegenstands zu ermitteln (vgl. T 226/85, ABl. EPA 1988, 336).

In **T 769/02** the board differentiated between two types of invention. One type of invention was characterised by effect-related functional features used to "round up" the definition of the claimed subject-matter in order to limit a feature (eg component) to those of its meanings which belonged to the invention if a characterisation of this feature could not be made (or would be too narrow) by directly measurable objective attributes. In this situation the skilled person depended on a reliable and practically feasible method in order to ascertain the exact scope of the claimed subject-matter (cf. T 226/85 (OJ EPO 1988, 336)).

Dans la décision **T 769/02**, la chambre a distingué deux types d'inventions. Le premier était défini par des caractéristiques fonctionnelles liées à un effet, utilisées pour compléter la définition de l'objet revendiqué afin de limiter une caractéristique (par ex. un composant) à celles de ses significations qui correspondaient à l'invention, s'il n'était pas possible de préciser cette caractéristique (ou si la caractérisation était trop étroite) à l'aide d'attributs objectifs directement mesurables. Dans cette situation, l'homme du métier a besoin d'une méthode fiable et praticable pour déterminer l'étendue exacte de l'objet revendiqué (cf. décision T 226/85, JO OEB 1988, 336).

Beim anderen Erfindungstyp bestehe nicht die Notwendigkeit, zur Beurteilung des genauen **Umfangs** des beanspruchten Gegenstands auf Versuche zurückzugreifen, weil die Erfindung durch direkt messbare Merkmale der Strukturbestandteile eindeutig gekennzeichnet sei, die ihre praktische Umsetzung objektiv ermöglichten. In diesem

With the other type of invention there was no need to resort to experiments to assess the exact **scope** of the claimed subject-matter, because the invention was unambiguously characterised by directly measurable structural component characteristics which allowed their reduction to practice in an objective fashion. In this situation the necessity to

En ce qui concerne le deuxième type d'invention, il n'était pas nécessaire de recourir à des expériences pour déterminer **l'étendue** exacte de l'objet revendiqué parce que l'invention était caractérisée sans ambiguïté par des caractéristiques de composants structurels directement mesurables qui permettaient leur mise en œuvre de manière

Fall stelle die Notwendigkeit, chemische und physikalische Messungen durchzuführen, um Abwandlungen zu finden, die die Anspruchsmerkmale erfüllten, keinen unzumutbaren Aufwand dar.

carry out chemical and physical measurements to find varieties meeting the characteristics of the claim did not amount to an undue burden.

objective. Dans cette situation, la nécessité d'effectuer des mesures chimiques et physiques pour trouver des variétés correspondant aux caractéristiques de la revendication ne représentait pas un effort excessif.

In der Sache **T 1288/01** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 172/99 und wies darauf hin, dass der Patentinhaber, in einem Fall, in dem sich der beanspruchte Gegenstand auf einen neu formulierten und damit unbekannten Parameter stützt, um die Lösung einer technischen Aufgabe zu definieren, mit der eine relevante Wirkung erzielt wurde, besonders verpflichtet war, sämtliche Informationen offen zu legen, die erforderlich waren, um den neuen Parameter zuverlässig zu definieren. Er hatte den neuen Parameter nicht nur i) formal so korrekt und vollständig zu definieren, dass sein Wert von einem Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand erhalten werden konnte, sondern ii) auch so, dass der Parameter für die Lösung der technischen Aufgabe zuverlässig gültig war, und dies in Bezug auf die strittige Anmeldung bzw. das strittige Patent insgesamt in dem Sinne, dass die routinemäßig erhaltenen Werte nicht dazu führten, dass der beanspruchte Gegenstand Varianten abdeckte, die nicht die relevante Wirkung erzielen konnten.

Confirming decision T 172/99 the board in **T 1288/01** pointed out that, in the case of claimed subject-matter relying on a newly formulated and, hence, unfamiliar parameter to define the solution of a technical problem by which a relevant effect is achieved, the patentee was under a particular obligation to disclose all the information necessary to reliably define the new parameter. He had to define the new parameter not only (i) in a formally correct and complete manner such that its value could be obtained by a person skilled in the art without undue burden, but also (ii) in a manner which reliably retained the validity of the parameter for the solution of the technical problem for the application or patent in suit as a whole in the sense that the values routinely obtained would not be such that the claimed subject-matter covered variants incapable of providing the relevant effect.

Confirmant la décision T 172/99, la chambre a souligné, dans la décision **T 1288/01**, que dans le cas d'un objet revendiqué qui est fondé sur un paramètre nouvellement formulé, et donc inconnu, pour définir la solution d'un problème technique, par lequel un effet pertinent est obtenu, le titulaire du brevet était soumis à l'obligation particulière de divulguer toutes les informations nécessaires pour définir de manière fiable le nouveau paramètre. Il était tenu de définir le nouveau paramètre non seulement (i) d'une façon correcte et complète au plan formel, de sorte qu'un praticien puisse en déterminer la valeur sans effort excessif, mais aussi (ii) d'une manière qui assure de manière fiable la validité du paramètre pour la résolution du problème technique dans la demande ou le brevet en cause dans son ensemble, en ce sens que les valeurs obtenues communément ne seraient pas telles que l'objet revendiqué couvre des variantes incapables de procurer l'effet pertinent.

In **T 143/02** hatte die Kammer zu entscheiden, ob die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart war, dass sie auch ohne einen Hinweis auf das Verfahren, das zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche des streitigen Pigments verwendet wurde, von einem Fachmann ausgeführt werden konnte. Die Kammer bestätigte die Entscheidung T 225/93 und grenzte davon ab. Sie erklärte, dass der Fachmann im vorliegenden Fall annehmen würde, dass es höchst wahrscheinlich sei, dass ein bestimmtes Verfahren verwendet worden sei. Diese Annahme könne vor dem Hintergrund der in den Beispielen des Streitpatents enthaltenen Informationen überprüft werden. Dagegen habe das Streitpatent in der Sache T 225/93 keine Informationen enthalten, die den Fachmann in die Lage versetzt hätten, ohne unzumutbaren Aufwand zu entscheiden, welches Verfahren zu verwenden gewesen sei.

In **T 143/02** the board had to decide whether or not the invention was disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art in the absence of an indication of the method used to determine the specific surface area of the pigment at issue. The board confirmed and differentiated decision T 225/93. It held that, in the present case, the person skilled in the art would assume that it was most likely that a certain method was used. This assumption could be tested in the light of the information given in the examples of the patent in suit. In contrast, in T 225/93 there was no information in the patent in suit which would have enabled the skilled person to determine which method should be used without undue burden.

Dans l'affaire **T 143/02**, il incombait à la chambre de décider si l'invention avait ou non été divulguée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter en l'absence d'indication de la méthode utilisée pour déterminer la surface spécifique du pigment en cause. La chambre a confirmé la décision T 225/93 et a estimé que la présente espèce était différente. Dans cette affaire en effet, l'homme du métier supposerait qu'il était tout à fait probable qu'une certaine méthode était utilisée, cette hypothèse pouvant être vérifiée à la lumière des informations données dans les modes de réalisation du brevet en cause. Dans la décision T 225/93, au contraire, le brevet en cause ne contenait pas d'informations qui eussent permis à l'homme du métier de déterminer sans effort excessif la méthode à utiliser.

5. Biotechnologie

5.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

5.1.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Anspruch 6 des strittigen Antrags in der Sache **T 609/02** betraf die Verwendung eines Steroidhormons, das nicht als Promotor für die transkriptionelle Aktivierung bestimmter Gene wirkte, für die Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung bestimmter Krankheiten, wobei dieses Hormon anhand des in den vorangegangenen Ansprüchen dargelegten Verfahrens identifiziert wurde.

Die Kammer wies darauf hin, dass die Patentanmeldung keinerlei Angaben zur Erfindung in Anspruch 6 enthielt, und zwar weder zum Steroidhormon selbst noch zu seiner Auswirkung auf die angegebenen Krankheiten. Damit wurde dort keine technische Grundlage für den beanspruchten Gegenstand geliefert.

Als Nachweis vorgelegte Nachveröffentlichungen belegten, dass solche Steroidhormone später strukturell bestimmt wurden und tatsächlich die beanspruchte Wirkung aufwiesen. Allerdings betonte die Kammer, dass die ausreichende Offenbarung am Anmeldetag des Patents gegeben sein müsse.

Wenn eine therapeutische Anwendung in der schweizerischen Anspruchsform beansprucht werde, die von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 5/83 (ABl. EPA 1985, 64) zugelassen wurde, sei die Erzielung der beanspruchten therapeutischen Wirkung nach Auffassung der Kammer ein funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs (G 2/88 und G 6/88, ABl. EPA 1993, 93 und 114, T 158/96). Daher müsse die Anmeldung die Eignung des herzustellenden Erzeugnisses für die beanspruchte therapeutische Anwendung offenbaren, sofern dies dem Fachmann am Prioritätstag nicht bekannt war.

Nach Aussage der Kammer trägt das Patentsystem den inhärenten Schwierigkeiten der amtlichen Zulassung von Medikamenten dadurch Rechnung, dass kein absoluter Nachweis dafür verlangt wird, dass ein Stoff als Medikament genehmigt ist, um als solches beansprucht zu werden. Die Beschwerdekammern hätten akzeptiert, dass es zur

5. Biotechnology

5.1 Clarity and completeness of disclosure

5.1.1 Reproducibility without undue burden

Claim 6 of the request at issue in **T 609/02** related to the use of a steroid hormone which failed to promote transcriptional activation of certain genes, for the preparation of a pharmaceutical for the treatment of specified diseases, said hormone being identified by the method according to the previous claims.

The board pointed out that the patent specification provided no evidence at all relating to the invention in claim 6, either in respect of the steroid hormone or its impact on the diseases specified. Indeed the patent specification was not concerned with giving a technical basis to what was claimed.

Post-published evidence was provided showing that such steroid hormones were later structurally identified and that they did indeed have the claimed effect. However, the board emphasised that sufficiency of disclosure had to be satisfied at the effective date of the patent.

The board recalled that where a therapeutic application was claimed in the Swiss claim format allowed by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), attaining the claimed therapeutic effect was a functional technical feature of the claim (G 2/88 and G 6/88, OJ EPO 1993, 93 and 114, T 158/96). As a consequence, unless this was already known to the skilled person at the priority date, the application had to disclose the suitability of the product to be manufactured for the claimed therapeutic application.

According to the board, the patent system took account of the intrinsic difficulties for a compound to be officially certified as a drug by not requiring an absolute proof that the compound had been approved as a drug before it could be claimed as such. The boards of appeal had accepted that, for a therapeutic application to be sufficiently

5. Biotechnologie

5.1 Exposé clair et complet

5.1.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

La revendication 6 de la requête en cause dans l'affaire **T 609/02** portait sur l'utilisation d'une hormone stéroïde qui était incapable d'activer la transcription de certains gènes en vue de la préparation d'un médicament pour le traitement de maladies spécifiées, ladite hormone étant identifiée par la méthode selon les revendications antérieures.

La chambre a relevé que le fascicule de brevet n'offrait aucune preuve concernant l'invention selon la revendication 6, que ce soit à l'égard de l'hormone stéroïde ou de son impact sur les maladies spécifiées. En fait, le fascicule de brevet ne fournissait pas de base technique à ce qui était revendiqué.

Des preuves postérieures à la publication avaient été produites, montrant que de telles hormones stéroïdes avaient été identifiées structurellement plus tard et qu'elles avaient vraiment l'effet revendiqué. La chambre a cependant souligné que la suffisance de l'exposé était une condition à remplir à la date effective du brevet.

La chambre a rappelé que, lorsqu'une application thérapeutique est revendiquée dans une revendication de type suisse, admise par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64), l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication (G 2/88 et G 6/88, JO OEB 1993, 93 et 114, T 158/96). Par conséquent, à moins que cela eût déjà été connu de l'homme du métier à la date de priorité, la demande devait divulguer l'adéquation du produit à fabriquer pour l'application thérapeutique revendiquée.

Selon la chambre, le système des brevets tient compte des difficultés intrinsèques pour qu'un composé soit reconnu officiellement comme médicament, en n'exigeant pas de preuve absolue que le composé a été agréé comme médicament avant de pouvoir être revendiqué en tant que tel. Les chambres de recours ont admis qu'il

ausreichenden Offenbarung einer therapeutischen Anwendung nicht immer erforderlich ist, dass über die Ergebnisse der Anwendung des beanspruchten Stoffes in klinischen Versuchen oder zumindest in Tierversuchen berichtet wird. Dies bedeute allerdings nicht, dass die bloße Aussage in einer Patentanmeldung, der Stoff X könne zur Behandlung der Krankheit Y verwendet werden, genüge, um die ausreichende Offenbarung bezüglich eines Anspruchs für ein Arzneimittel zu gewährleisten. Es sei vorgeschrieben, dass das Patent gewisse Informationen, beispielsweise in Form experimenteller Untersuchungen, enthalte, um zu belegen, dass der beanspruchte Stoff eine direkte Wirkung auf einen metabolischen Mechanismus aufweise, der mit der Krankheit einhergehe und entweder aus dem Stand der Technik bekannt sei oder im Patent selbst nachgewiesen werde.

disclosed, it was not always necessary that results of applying the claimed composition in clinical trials, or at least to animals, had been reported. However, this did not mean that a simple verbal statement in a patent specification that compound X might be used to treat disease Y was enough to ensure sufficiency of disclosure in relation to a claim to a pharmaceutical. It was a requirement that the patent provide some information in the form of, for example, experimental tests, to show that the claimed compound had a direct effect on a metabolic mechanism specifically involved in the disease, this mechanism being either known from the prior art or demonstrated in the patent per se.

n'est pas toujours nécessaire, pour qu'une application thérapeutique soit suffisamment divulguée, que des résultats sur l'utilisation de la composition revendiquée dans des essais cliniques, ou du moins sur des animaux, aient fait l'objet de rapports. Toutefois, cela ne signifie pas que la simple affirmation dans un fascicule de brevet que le composant X peut être utilisé pour le traitement de la maladie Y suffit à assurer que l'exposé est suffisamment clair et complet à l'égard d'une revendication de médicament. Il est nécessaire que le brevet procure quelques informations, sous la forme de tests expérimentaux par exemple, afin de montrer que la composition revendiquée a un effet direct sur un mécanisme métabolique impliqué de manière spécifique dans la maladie en cause, ce mécanisme étant soit connu de l'état de la technique, soit mis en évidence dans le brevet lui-même.

Die Kammer befand, dass der Nachweis einer in In-vitro-Versuchen beobachteten pharmazeutischen Wirkung ausreichen könnte, wenn diese beobachtete Wirkung für den Fachmann unmittelbar und zweifelsfrei eine therapeutische Anwendung widerspiegelt (T 241/95, ABl. EPA 2001, 103; s. a. T 158/96). Wenn dieser Nachweis aus der Patentanmeldung hervorgeht, könnten die nachveröffentlichten Beweismittel berücksichtigt werden – allerdings lediglich zur Stützung der Feststellungen in der Patentanmeldung.

The board held that showing a pharmaceutical effect in vitro might be sufficient if, for the skilled person, this observed effect directly and unambiguously reflected such a therapeutic application (T 241/95, OJ EPO 2001, 103; see also T 158/96). Once this evidence was available from the patent application, then post-published evidence might be taken into account, but only to back up the findings in the patent application.

La chambre a estimé qu'il pouvait être suffisant de montrer un effet médicamenteux in vitro, si, pour l'homme du métier, l'effet observé témoigne directement et sans ambiguïté de l'existence d'une telle application thérapeutique (T 241/95, JO OEB 2001, 103 ; voir aussi T 158/96). Lorsque ces preuves se trouvent dans la demande de brevet, il est possible de tenir compte de preuves publiées ultérieurement, mais seulement pour confirmer les résultats figurant dans la demande de brevet.

In der Sache **T 579/01** bezog sich die strittige Erfindung auf cytoplasmatisch männlich sterile Pflanzen der Familie der Compositae, "deren Cytoplasma Mitochondrien aufweist, deren DNA zumindest teilweise von einer anderen Art der Familie der Compositae stammt und Träger stabil exprimierbarer cytoplasmatischer männlicher Sterilität (CMS) ist, und deren Zellen Chloroplasten und ein Nukleargenom enthalten, die artenspezifisch und für Gemüsepflanzen typisch sind". Der Beschwerdegegner argumentierte, es sei ein unzumutbarer Aufwand für den Fachmann, herauszufinden, ob eine Pflanze "stabil exprimierbare CMS" aufweise, und eine Pflanze auszuwählen, die "stabil exprimierbare CMS" aufweise. Dagegen befand die Kammer, dass der Patentinhaber mit der Lehre, dass eine "phänotypisch cytoplasmatisch männlich sterile" Pflanze selektiert werden müsse, wobei er den zu selektierenden Phänotyp anhand von Abbildungen veranschaulicht und Anwei-

The invention at issue in **T 579/01** referred to cytoplasmic male sterile plants of the Compositae family, the "cytoplasm of which is provided with mitochondria comprising DNA which at least partially originates from a different species of the Compositae family, and which is the carrier of stably expressable cytoplasmic male sterility (CMS), whose cells comprise species-specific chloroplasts and nuclear genome which are normal for the vegetable plant". The respondent argued that it represented an undue burden for the skilled person to establish whether a plant exhibited "stably expressable CMS" and to select a plant exhibiting "stably expressable CMS". The board, however, found that by teaching that one had to select a plant which was "phenotypically cytoplasmic male sterile", illustrating the phenotype to be selected in figures and providing instructions for selecting these plants from the regenerants by analysis of mitochondrial, chloroplast and

L'invention en cause dans l'affaire **T 579/01** concernait des plantes stériles mâles cytoplasmiques de la famille des composées, dont le "cytoplasme présente des mitochondries contenant de l'ADN qui provient au moins en partie d'une espèce différente de la famille des composées et qui est porteur d'une stérilité mâle cytoplasmique (SMC) d'expression stable, et dont les cellules comportent des chloroplastes spécifiques et un génome nucléaire qui sont normaux chez un végétal". L'intimé a soutenu qu'établir si une plante présentait une "SMC d'expression stable" et sélectionner une plante présentant une "SMC d'expression stable" impliquait des efforts excessifs pour l'homme du métier. La chambre a cependant estimé que le titulaire du brevet avait fourni suffisamment d'informations en indiquant qu'il fallait sélectionner une plante "phénotypiquement stérile mâle cytoplasmique", en illustrant dans des dessins le phénotype à sélectionner et

sungen zur Auswahl dieser Pflanzen aus den Regeneraten durch Analyse der DNA von Mitochondrien, Chloroplasten und Genom gegeben habe, ausreichende Informationen vorgelegt habe.

Die Kammer räumte ein, dass die Erzielung zu 100 % reiner anspruchsgemäßer CMS-Pflanzen zufallsabhängig sei. Allerdings hätten die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren lediglich (und auch dies zufallsabhängig) zu einer zu 98 % reinen unstabilen CMS-Pflanze geführt, deren Nachkommen nach der vierten Rückkreuzung noch 1,9 % fertile Blüten und eine unstabile mt-DNA aufwiesen. Die entscheidende Frage sei daher, ob das Streitpatent die technischen Informationen/Mittel liefere, die erforderlich seien, um den Selektionsdruck von (zufallsabhängig) zu 98 % reinen CMS-Pflanzen auf (zufallsabhängig) zu 100 % reine CMS-Pflanzen zu erhöhen. Nach Auffassung der Kammer war dies der Fall.

6. Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

Das Argument, der Fachmann wisse nicht, ob er im verbotenen Bereich eines Anspruchs arbeite, wurde eher mit dem Umfang des Anspruchs (d. h. Artikel 84 EPÜ) in Verbindung gebracht als mit der ausreichenden Offenbarung (vgl. auch T 943/00) (**T 326/02**).

7. Das Verhältnis zwischen ausreichender Offenbarung und erfinderischer Tätigkeit

In der Sache **T 566/02** argumentierte der Beschwerdegegner (Einsprechende gegen das Streitpatent), dass die Offenbarung der Erfindung unzureichend sei, weil das Schneidewerkzeug gemäß Anspruch 1 bei einem Schneidetest laut der Beschreibung keine verbesserten Eigenschaften gegenüber einem Vergleichsbeispiel aufwies, so dass der Fachmann nicht in der Lage wäre, anhand der üblichen Schneidetests zu entscheiden, ob er ein verbessertes Schneidewerkzeug erhielte, wenn er innerhalb des Umfangs des Anspruchs 1 arbeiten würde. Die Kammer befand, dass dies eine Frage der erfinderischen Tätigkeit und nicht der ausreichenden Offenbarung sei, weil der betreffende Anspruch nicht auf Schneiden mit verbesserten Eigenschaften im Schneidetest beschränkt war.

genomic DNA, the patentee had provided sufficient information.

The board admitted that obtaining 100% pure CMS plants according to the claims at issue was a question of chance. However, the prior art techniques had merely yielded (also by chance) a 98% pure unstable CMS plant, ie whose progeny still had 1.9% fertile flowers and unstable mt DNA after the fourth backcrossing. The decisive question consequently was whether or not the patent in suit provided the technical information/means necessary for increasing the selective pressure from 98% pure CMS plants (by chance) towards 100% pure CMS plants (by chance). According to the board, the answer was in the affirmative.

6. Article 83 EPC and clarity of claims

The argument that the skilled person would not know whether he was working within the forbidden area of a claim was an argument rather associated with the scope of the claim (ie Article 84 EPC), than with sufficiency of disclosure (cf. also T 943/00) (**T 326/02**).

7. Relationship between sufficiency of disclosure and inventive step

In **T 566/02** the respondent (opponent of the patent in suit) argued that the disclosure of the invention was insufficient because the cutting tool covered by claim 1 did not show improved properties over a comparative example in a cutting test contained in the description, so that the skilled person would be unable to determine from the usual cutting tests whether he would get an improved cutting tool when working within the scope of claim 1. The board held that this was an issue of inventive step, not sufficiency of disclosure, since the relevant claim was not restricted to cutting inserts having improved properties in the cutting test.

en donnant des instructions pour la sélection de ces plantes à partir des régénérants par l'analyse de l'ADN mitochondrial, chloroplastique et génomique.

La chambre a admis que l'obtention de plantes SMC 100 % pures selon les revendications en cause était une question de hasard. Toutefois, les méthodes de l'état de la technique produisaient seulement (par hasard également) une plante SMC instable pure à 98 %, c'est à dire dont la descendance comporte encore 1,9 % de fleurs fertiles et d'ADN mitochondrial instable après le quatrième rétrocroisement. Par conséquent, la question décisive était de savoir si le brevet en cause procurait ou non l'information et les moyens techniques nécessaires pour augmenter la pression de sélection de plantes SMC pures à 98 % (par hasard) à des plantes SMC pures à 100 % (par hasard). D'après la chambre, la réponse était affirmative.

6. L'article 83 CBE et la clarté des revendications

L'argument selon lequel l'homme du métier ne saurait pas s'il a affaire à l'objet même d'une revendication relève plutôt de la portée de la revendication (c'est à dire de l'article 84 CBE) que de la suffisance de l'exposé (voir aussi T 943/00) (**T 326/02**).

7. Rapport entre la suffisance de l'exposé et l'activité inventive

Dans l'affaire **T 566/02**, l'intimé (opposant) soutenait que l'exposé de l'invention était insuffisant parce que l'outil coupant couvert par la revendication 1 ne montrait pas de propriétés améliorées par rapport à un exemple de comparaison dans un test de coupe évoqué dans la description, de sorte que l'homme du métier était incapable de déterminer à partir des tests de coupe usuels s'il obtiendrait un meilleur instrument de coupe en travaillant à l'intérieur du champ de protection de la revendication 1. La chambre a estimé qu'il s'agissait là d'un problème d'activité inventive, et non pas de suffisance de l'exposé, puisque la revendication pertinente ne se limitait pas à des plaquettes ayant montré des propriétés améliorées dans les tests de coupe.

In ähnlicher Weise könnte sich die Frage, ob eine behauptete technische Wirkung, die nicht zur Definition der beanspruchten Tätigkeiten gehörte, sondern vielmehr der zu lösenden Aufgabe zu Grunde lag, in allen von den Ansprüchen abgedeckten Fällen erzielt wurde, eigentlich im Rahmen des Artikels 56 EPÜ stellen und nicht im Rahmen des Artikels 83 EPÜ (**T 778/99**, in Anlehnung an T 939/92).

Similarly, the question as to whether or not an alleged technical effect, which was not part of the definition of the claimed activities but rather underlay the problem to be solved, was obtained in all the situations covered by the claims, might properly arise under Article 56 EPC, not under Article 83 EPC (**T 778/99**, following T 939/92).

Similairement, la question de savoir si l'on obtenait ou non dans toutes les situations couvertes par les revendications un effet technique allégué, qui n'entrait pas dans la définition des activités revendiquées, mais était sous-jacent au problème à résoudre, pouvait se poser dans le cadre de l'article 56 CBE et non dans le cadre de l'article 83 CBE (**T 778/99**, dans la ligne de la décision T 939/92).

8. Beweisfragen

8. Evidence

8. Preuve

In der Entscheidung **T 890/02** (ABl. EPA 2005, ***) bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung, wonach ein Einwand unzureichender Offenbarung nur Erfolg haben kann, wenn in dieser Hinsicht ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen. Die Kammer hatte in ihrer vorläufigen Stellungnahme Zweifel am Zutreffen der Verwendbarkeit anderer HPPD-Enzyme als derjenigen geäußert, die aus der in der Anmeldung als Beispiel genannten Art stammten. In der mündlichen Verhandlung legte der Anmelder jedoch ein Dokument vor, das belegte, dass die betreffende Konstante des Substrats des HPPD-Enzyms für die als Beispiel angeführte Art in derselben Größenordnung lag wie für die Enzyme von Säugetieren. Zudem enthielt die Akte Nachweise dafür, dass das HPPD-Enzym einer zweiten Art verwendet werden konnte, um die Erfindung in Tabakpflanzen auszuführen.

In **T 890/02** (OJ EPO 2005, ***) the board confirmed the established case law, which required that for an objection of insufficiency of disclosure to be successful there had to be serious doubts, substantiated by verifiable facts. In its preliminary opinion, the board had raised doubts about the suitability of the use of HPPD enzymes other than that derived from the genus exemplified in the application. In the course of the oral proceedings, however, the applicant had submitted a document showing that the constant for the HPPD enzyme substrate in question was of the same order for the genus exemplified as for the mammalian enzymes. Moreover, there was evidence on file showing that the HPPD enzyme from a second genus could be used to perform the invention in tobacco plants.

Dans la décision **T 890/02** (JO OEB 2005, ***), la chambre a confirmé la jurisprudence constante selon laquelle une objection relative à l'insuffisance de l'exposé ne peut aboutir que s'il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables. Dans son avis préliminaire, la chambre avait émis des doutes quant à la pertinence de l'utilisation d'enzymes HPPD autres que celui provenant du genre exemplifié dans la demande. Cependant, au cours de la procédure orale, le demandeur avait soumis un document qui montrait que la constante du substrat en question de l'enzyme HPPD était du même ordre pour le genre exemplifié que pour les enzymes de mammifères. Par ailleurs, il existait dans le dossier des preuves que l'enzyme HPPD d'un deuxième genre pouvait être utilisé pour réaliser l'invention dans des plantes de tabac.

In der Sache **T 356/01** erklärte die Kammer, dass die Beweislast bei den Beschwerdeführern/Einsprechenden liege (vgl. z. B. T 418/91, T 989/97). Sie wies darauf hin, dass die bloße Tatsache, dass der strittige Anspruch weit gefasst sei und insbesondere das beanspruchte Verfahren verschiedene Varianten umfasse, die über die in der Beschreibung des Patents enthaltenen konkreten Beispiele und bevorzugten Ausführungsarten hinausgingen, an sich noch kein Grund zu der Annahme sei, dass das Patent das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung nicht erfülle (vgl. T 743/97).

In **T 356/01** the board again stated that the burden of proof lay with the appellant opponents (cf. eg T 418/91, T 989/97). It recalled that the mere fact that the claim at issue was broad, and in particular that the claimed process encompassed a number of variants going beyond the specific examples and the preferred embodiments disclosed in the description of the patent, was not in itself a ground for considering the patent as not complying with the requirements of sufficiency of disclosure (cf. T 743/97).

Dans la décision **T 356/01**, la chambre a de nouveau déclaré que la charge de la preuve incombe au requérant (opposant) (cf. par ex. T 418/91, T 989/97). Elle a rappelé que le simple fait que la revendication en cause soit de large portée, et en particulier que le procédé revendiqué englobe une série de variantes allant au-delà des exemples spécifiques et des modes de réalisation préférés qui sont divulgués dans la description du brevet, n'était pas en lui-même une raison pour considérer que le brevet ne satisfaisait pas aux exigences de la suffisance de l'exposé (cf. T 743/97).

Außerdem befand die Kammer, dass die Beschwerdegegner mit der Angabe von sieben isolierten Polythiolverbindungen, die die Erzielung der gewünschten technischen Wirkung angeblich nicht ermöglichten, nicht ausreichend nachgewiesen haben, dass der Fachmann nicht in der Lage wäre, im Wesentlichen alle in den Umfang der beanspruchten Erfindung

The board also held that, by specifying seven isolated polythiol compounds which allegedly did not permit the desired technical effect to be obtained, the appellants did not prima facie discharge their burden of proof in establishing that the skilled person would not be able to obtain substantially all embodiments falling within the ambit of

La chambre a aussi estimé que, en spécifiant sept composés polythiol isolés dont il était prétendu qu'ils ne permettaient pas d'obtenir l'effet technique désiré, le requérant ne s'était pas, à première vue, acquitté de la charge de la preuve qui consistait à établir que l'homme du métier ne serait pas à même d'obtenir pratiquement tous les

fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten, oder dies nur mit unzumutbarem Aufwand könnte. Die Beschwerdeführer hätten ihr Vorbringen auch nicht durch technische Argumente oder nachprüfbare Fakten, insbesondere Versuchsdaten, erhärtet. Auch sei angesichts der im Patent enthaltenen umfassenden Informationen zu den Klassen von Verbindungen und einzelnen Verbindungen, die sich für die Ausführung des beanspruchten Verfahrens eigneten, die Erklärung der Beschwerdeführer, die nur isolierte einzelne Polythiolverbindungen betraf, nicht ausreichend, um die ausführbare Offenbarung anzufechten.

the claimed invention or that he could do so only with undue burden. Neither did the appellants substantiate their allegation by technical arguments or verifiable facts, especially experimental evidence. Nor was the statement of the appellants involving only isolated, specific polythiol compounds sufficient to dispute enabling disclosure in view of the detailed information given in the patent, disclosing classes of compounds and specific compounds suitable for carrying out the claimed process.

modes de réalisation couverts par l'étendue de l'invention revendiquée, ou qu'il ne pourrait le faire qu'au prix d'efforts excessifs. Le requérant n'a pas non plus étayé son allégation par des arguments techniques ou des faits vérifiables, en particulier des preuves expérimentales. Enfin, la déclaration du requérant concernant seulement des composés polythiols spécifiques isolés n'était pas suffisante pour contester le fait que la divulgation permettait d'exécuter l'invention compte tenu des informations détaillées figurant dans le brevet et divulguant des classes de composés et des composés spécifiques convenant à la mise en œuvre du procédé revendiqué.

B. Patentansprüche

B. Claims

B. Revendications

1. Deutlichkeit

1. Clarity

1. Clarté

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1 Text of the claims

1.1 Forme des revendications

1.1.1 Allgemeine Grundsätze

1.1.1 General principles

1.1.1 Principes généraux

In der Sache **T 687/00** bezog sich Anspruch 1 des Hauptantrags im Oberbegriff u. a. auf eine "Kunststoffbahn, welche eine gegenüber herkömmlichen Kunststoffdichtungsbahnen wesentlich verbesserte biaxiale Dehnung hat". Die Kammer befand, dass dieses Teilmerkmal ein bloßes Desideratum vermittle, das keinen eigenen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste. Ferner beschreibe das beanstandete Merkmal ein zu erreichendes Ziel gegenüber dem Stand der Technik und betreffe daher die Kernaufgabe, die sich der Erfinder der Streitanmeldung gestellt habe. Eine solche subjektive Aufgabe könne sich im Laufe des Verfahrens ändern. Die Kammer betonte, dass eine Aufgabenstellung, wie üblich, in die Beschreibung und nicht in den Anspruch gehöre.

In **T 687/00** the preamble of claim 1 of the main request related inter alia to a "Plastic sealing sheet with appreciably better biaxial extensibility than conventional sheet". The board held that this part-feature conveyed a mere desideratum which made no intrinsic technical contribution to the subject-matter of the claim. Furthermore, the impugned feature described an objective to be achieved over the prior art and therefore concerned the central problem addressed by the inventor of the application at issue. A subjective problem of this kind could alter in the course of the procedure. The board emphasised that the statement of the problem belonged, as usual, in the description and not in the claim.

Dans l'affaire **T 687/00,** la revendication 1 de la requête principale portait dans son préambule entre autres sur une bande en matière plastique, laquelle présentait une extensibilité biaxiale sensiblement améliorée par rapport aux bandes en matière plastique traditionnelles. La chambre a estimé que cette caractéristique partielle ne faisait que suggérer un souhait n'apportant en soi aucune contribution technique à l'objet de la revendication. La caractéristique attaquée décrivait de plus un but à atteindre par rapport à l'état de la technique et concernait par conséquent le problème essentiel que s'est proposé de résoudre l'inventeur de la demande en litige. Un tel problème subjectif peut évoluer en cours de procédure. La chambre a fait remarquer qu'un problème posé doit, comme le veut la pratique courante, faire partie de la description et non pas de la revendication.

Anspruch 2 der Anmeldung in der Sache **T 363/99** enthielt im Oberbegriff einen Verweis auf eine deutsche Patentschrift. Die Kammer sah darin einen Verstoß gegen Artikel 84 Satz 2 EPÜ, da ohne Hinzuziehung des genannten Referenzdokuments der Umfang des Gegenstands, für den Schutz begehrt werde, nicht ermittelt werden könne. Demgegenüber falle nicht ins Gewicht, dass durch die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Referenzdokuments die in Artikel 84 EPÜ geforderte knappste

The preamble of claim 2 of the application in **T 363/99** contained a reference to a German patent specification. The board considered this to be a violation of Article 84, second sentence, EPC since it was impossible to establish the scope of the matter for which protection was sought without consulting the reference document mentioned. The fact that the indication of the publication number of the reference document provided the most concise definition of the matter for which protection was sought (Article 84

Dans l'affaire **T 363/99**, la revendication 2 de la demande faisait dans son préambule référence à un fascicule de brevet allemand. La chambre a considéré que cela était contraire à l'article 84, deuxième phrase CBE, au motif qu'il n'était pas possible, sans recourir au document cité comme référence, de déterminer l'étendue de l'objet de la protection demandée. En revanche, le fait d'indiquer le numéro de publication du document cité comme référence pour satisfaire à l'article 84 CBE, qui

Definition des Schutzgegenstandes erreicht werden könne. Bei der sprachlichen Fassung eines Patentanspruchs sei stets die objektiv präziseste Form zu wählen (s. T 68/85, ABl. EPA 1987, 228, Nr. 8.4.2 der Entscheidungsgründe).

EPC) was irrelevant by comparison. When formulating a patent claim, the form that was objectively more precise always had to be chosen (see T 68/85, OJ EPO 1987, 228, point 8.4.2 of the reasons).

exige qu'il soit donné la définition la plus concise de l'objet de la protection demandée, reste sans importance. Lors de la rédaction d'une revendication, le demandeur est tenu de choisir la formulation la plus précise, objectivement parlant (cf. T 68/85, JO OEB 1987, 228, point 8.4.2 des motifs).

1.1.2 Anspruchskategorien – Regel 29 (2) EPÜ

In der Sache **T 56/01** umfasste jeder Antrag des Beschwerdeführers im Beschwerdeverfahren drei unabhängige Ansprüche derselben Kategorie: einen Anspruch auf ein Modul zur Breitbandkommunikation und zwei Ansprüche auf ein Signalübertragungssystem. Daher hatte sich die Kammer mit der Erfüllung der Erfordernisse der geänderten Regel 29 (2) EPÜ zu befassen, wonach eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten darf, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht: a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung, c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, sofern es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

1.1.2 Categories of claim – Rule 29(2) EPC

In case **T 56/01** each of the appellant's requests in the appeal contained three independent claims of the same category: one claim to a broadband communications module and two claims to a signal transport system. Hence, the board had to discuss compliance with the amended Rule 29(2) EPC, which stipulates that a European patent application may contain more than one independent claim in the same category only if the subject-matter of the application involves one of the following: (a) a plurality of interrelated products; (b) different uses of a product or apparatus; (c) alternative solutions to a particular problem, where it is not appropriate to cover these alternatives by a single claim.

1.1.2 Catégories de revendications – Règle 29(2) CBE

Dans l'affaire **T 56/01**, chacune des requêtes présentées par le requérant dans son recours contenait trois revendications indépendantes de même catégorie : une revendication portant sur un module de communication large bande et deux revendications portant sur un système de transport de signaux. La chambre devait donc examiner s'il était satisfait à la règle 29(2) CBE dans sa version modifiée, qui dispose qu'une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie que si l'objet de la demande implique: a) plusieurs produits ayant un lien entre eux ; b) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ; c) des solutions alternatives à un problème particulier, dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives.

Die Kammer folgerte aus den vorbereitenden Dokumenten, dass sich die Voraussetzung a trotz der Unterscheidung zwischen Erzeugnissen und Vorrichtungen im einleitenden Teil der Regel auch auf Vorrichtungsansprüche bezieht. Allerdings war sie nicht der Auffassung, dass die beiden Ansprüche für das Signalübertragungssystem die Voraussetzung a erfüllten, weil sie nicht miteinander in Beziehung standen. Aus den Beispielen, die in einem frühen Vorschlag für den Verwaltungsrat zur Änderung der Regel 29 (2) EPÜ enthalten waren, leitete die Kammer ab, dass unter miteinander in Beziehung stehenden Erzeugnissen verschiedene Gegenstände zu verstehen sein sollten, die sich gegenseitig ergänzen oder in irgendeiner Weise zusammenwirken. Im vorliegenden Fall waren die beiden verschiedenen Ansprüche für das Signalübertragungssystem aber im Wesentlichen auf denselben Gegenstand gerichtet.

The board concluded from the preparatory documents that condition (a), in spite of the distinction made between products and apparatus in the opening part of the Rule, also applied to apparatus claims. Nevertheless, the board did not consider that condition (a) was met by the two claims for the signal transport system because they were not interrelated. The board inferred from the examples in an early proposal to the Administrative Council for the amendment of Rule 29(2) EPC that interrelated products were meant to be different objects that complement each other, or somehow work together. However, in the present case, the two different claims to the signal transport system were for essentially the same object.

La chambre a conclu sur la base des documents préparatoires que la condition a), en dépit de la distinction effectuée entre les produits et les dispositifs dans la première partie de la règle, s'appliquait aussi aux revendications de dispositif. Néanmoins, la chambre n'a pas estimé que la condition a) était remplie par les deux revendications relatives au système de transport de signaux, parce qu'il n'y avait pas de lien entre elles. La chambre a déduit des exemples contenus dans une ancienne proposition de modification de la règle 29(2) CBE adressée au Conseil d'administration qu'il fallait entendre par produits ayant un lien entre eux des objets distincts qui se complétaient réciproquement ou fonctionnaient ensemble d'une manière ou d'une autre. Dans la présente affaire, cependant, les deux revendications différentes relatives au système de transport de signaux portaient essentiellement sur le même objet.

Die Kammer definierte die "Alternativlösungen" gemäß Regel 29 (2) c) EPÜ als unterschiedliche oder sogar sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten. Die strittigen Ansprüche seien aber mit geringfügig abweichendem Wortlaut und unterschiedlicher Detailliertheit auf ein und dieselbe Lösung gerichtet. Im Übrigen seien sogar Alternativlösungen nur unter der Voraussetzung zulässig, dass "es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben". Die Kammer schloss aus den vorbereitenden Dokumenten, dass "nicht zweckmäßig" "nicht möglich oder nicht praktisch" bedeute. Die Absicht sei gewesen festzulegen, dass der Anmelder, wenn es möglich sei, Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben, dies auch tun sollte. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass es angesichts der Überschneidungen und Ähnlichkeiten bei den Merkmalen der Ansprüche absolut angemessen gewesen wäre, den Gegenstand des Signalübertragungssystems in einem einzigen Anspruch, erforderlichenfalls ergänzt durch abhängige Ansprüche, wiederzugeben.

The board defined the "alternative solutions" under Rule 29(2)(c) EPC as different or even mutually exclusive possibilities. The claims at issue, however, related to one and the same solution with slightly different wording and level of detail. Moreover, even alternative solutions were only allowed under the condition that "it is not appropriate to cover these alternatives by a single claim". The board concluded from the preparatory documents that "not appropriate" meant "not possible or not practical". The intention was that, if it was possible to cover alternative solutions by a single claim, then the applicant should do so. In the case at issue, given the overlap and similarities in the features of the claims, the board held that it would have been entirely appropriate to cover the subject-matter of the signal transport system by a single independent claim with dependent claims as necessary.

La chambre a défini les "solutions alternatives" selon la règle 29(2)c) CBE comme étant des possibilités différentes, voire s'excluant mutuellement. Toutefois, les revendications en cause avaient trait à la même solution avec une formulation et une quantité de détails légèrement différentes. De plus, même les solutions alternatives ne sont admises que dans la mesure où "il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives". La chambre a conclu des documents préparatoires que les mots "pas approprié" signifiaient "pas possible ou pas pratique". Il s'agissait, si possible, que le demandeur couvre des solutions alternatives par une seule revendication. En l'espèce, vu les recoupements et similitudes entre les caractéristiques des revendications, la chambre a estimé qu'il aurait été tout à fait approprié de couvrir l'objet du système de transport de signaux par une seule revendication indépendante et autant de revendications dépendantes que nécessaire.

Schließlich wies die Kammer darauf hin, dass sich die Beweislast im Falle eines Einwands nach Regel 29 (2) EPÜ auf den Anmelder verlagere, d. h. der Anmelder überzeugend darzulegen habe, warum zusätzliche unabhängige Ansprüche aufrechterhalten werden könnten.

Finally, the board emphasised that, when an objection under Rule 29(2) EPC arose, the burden of proof was shifted onto the applicant, ie it was up to the applicant to argue convincingly why additional independent claims could be maintained.

Enfin, la chambre a souligné que lorsqu'une objection est soulevée au titre de la règle 29(2) CBE, la charge de la preuve passe au demandeur, c'est à dire qu'il lui incombe d'exposer de façon convaincante les raisons pour lesquelles il convient de maintenir des revendications indépendantes supplémentaires.

In der Sache **T 659/03** hatte die Kammer zu entscheiden, ob die zwei streitigen unabhängigen Ansprüche derselben Kategorie unter die Ausnahme von Regel 29 (2) c) EPÜ fielen, d. h. ob sie Alternativlösungen für die vom Beschwerdeführer angegebene Aufgabe darstellten. Die Kammer bejahte dies, da die unabhängigen Ansprüche jeweils alle zur Lösung der angegebenen Aufgabe erforderlichen Merkmale enthielten.

In **T 659/03** the board had to decide whether the two contentious independent claims in the same category were covered by the exception in Rule 29(2)(c) EPC, that is to say, whether they represented alternative solutions to the problem addressed by the appellant. The board affirmed that this was the case, since the independent claims each contained all the features required to solve the problem addressed.

Dans l'affaire **T 659/03**, la chambre avait à déterminer si les deux revendications indépendantes litigieuses de même catégorie tombaient sous le coup de l'exception prévue au point c) de la règle 29 (2) CBE, c'est-à-dire si elles représentaient des solutions alternatives au problème invoqué par le requérant. La réponse de la chambre a été affirmative, puisque les revendications indépendantes contenaient chacune les caractéristiques nécessaires pour résoudre le problème indiqué.

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2 Exceptions to the principles

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern

1.2.1 Admissibility of disclaimer

1.2.1 Admissibilité d'un disclaimer

In der Sache **T 161/02** umfasste der strittige Anspruch folgenden Disclaimer, der im Wege einer Änderung aufgenommen wurde: "... auf anderem Wege als durch das Zusammenbringen von Pflanzenzellmaterial mit einer Transformationslösung, die eine exogene DNA umfasst, die nicht einzelne oder alle

In **T 161/02** the claim at issue included a disclaimer incorporated by way of amendment, which read as follows: "... by means other than contacting plant cell material with a transformation solution comprising exogenous DNA which does not contain parts or all of the T-DNA border sequences of an Agrobac-

Dans l'affaire **T 161/02**, la revendication en cause contenait un disclaimer introduit par une modification, qui s'énonçait comme suit : "… par des moyens autres que la mise en contact des cellules végétales avec une solution de transformation comportant un ADN exogène qui ne contient pas des parties ou la totalité

Randsequenzen der T-DNA des Ti-Plasmids eines Agrobacteriums enthält, und einem Mittel zur Permeation der Membran bei Anlegen von elektrischem Strom ...". Die Kammer wies darauf hin, dass dieser Disclaimer Merkmale aus zwei verschiedenen Vorveröffentlichungen in sich vereinigt, wobei diese Kombination zu einem Disclaimer führte, der weder der Offenbarung der ersten noch der Offenbarung der zweiten Vorveröffentlichung entsprach und der – wie vom Beschwerdeführer auch eingeräumt – technisch nicht sinnvoll war. Die Kammer befand, dass ein solcher Disclaimer nicht nur nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügte, sondern auch den Anspruch undeutlich im Sinne des Artikels 84 EPÜ machte, weil er der Öffentlichkeit nicht ermöglichte, herauszufinden, was geschützt war und was nicht.

terium Ti plasmid and a membrane permeating agent in the presence of an electric current ...". The board pointed out that this disclaimer combined features which arose from two different documents of prior art, the combination of these features resulting in a disclaimer that corresponded neither to the disclosure of the first nor to that of the second document, and which – as acknowledged by the appellant – did not make any technical sense. The board held that such a disclaimer not only did not meet the requirements of Article 123(2) EPC but also rendered the claim unclear within the meaning of Article 84 EPC, as it did not allow the public to find out what was protected and what was not protected.

des séquences bordantes d'ADN-T d'un plasmide Ti d'Agrobactérium et un agent de passage à travers la membrane en présence d'un courant électrique…". La chambre a souligné que ce disclaimer combinait des caractéristiques qui ressortaient de deux documents différents de l'état de la technique, la combinaison de ces caractéristiques aboutissant à un disclaimer qui ne correspondait ni à la divulgation du premier document ni à celle du second, et qui – comme l'admettait le requérant – n'avait techniquement pas de sens. La chambre a estimé qu'un tel disclaimer non seulement ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) CBE, mais aussi privait la revendication de clarté au sens de l'article 84 CBE, puisqu'il ne permettait pas au public d'établir ce qui était protégé et ce qui ne l'était pas.

1.2.2 Breite Ansprüche – nicht spezifizierte Merkmale

In der Sache **T 194/99** hatte die Prüfungsabteilung unter anderem deshalb auf mangelnde Klarheit des Anspruchs 1 erkannt, weil darin ein medizinischer Laserapparat und insbesondere dessen Bandbreite in Abhängigkeit von den Absorptionsmerkmalen einer lichtempfindlichen Wirksubstanz definiert wurde, die mit der Vorrichtung verwendet werden sollte. Da die Wirksubstanz nicht zum beanspruchten Gegenstand gehörte, wurden die strukturellen Beschränkungen, die sich aus dem Wortlaut des Anspruchs ergaben, nicht als klar betrachtet.

1.2.2 Broad claims – unspecified features

In case **T 194/99** the examining division had considered that claim 1 lacked clarity, inter alia because it defined a medical laser apparatus, in particular its bandwidth, as a function of absorption characteristics of a photosensitizer to be used with the apparatus. Since the photosensitizer was not part of the claimed subject-matter, the structural limitations resulting from the wording of the claim were not considered to be clear.

1.2.2 Revendications de vaste portée – caractéristiques non spécifiées

Dans l'affaire **T 194/99**, la division d'examen avait considéré que la revendication 1 manquait de clarté, entre autres parce qu'elle définissait un appareil médical à laser, en particulier sa largeur de bande, comme étant fonction des caractéristiques d'absorption d'un photosensibilisateur à utiliser avec l'appareil . Etant donné que le photosensibilisateur ne faisait pas partie de l'objet revendiqué, il a été considéré que les limitations structurelles résultant du libellé de la revendication n'étaient pas claires.

Allerdings befand die Kammer, dass es möglich ist, in einem Anspruch auf einen ersten Gegenstand bestimmte Eigenschaften dieses Gegenstands in Abhängigkeit von Eigenschaften eines zweiten Gegenstands zu definieren, der zusammen mit dem ersten Gegenstand verwendet werden soll. Insofern bestehe keine Notwendigkeit, dass der Anspruch auf die Kombination des ersten und des zweiten Gegenstands gerichtet sei (T 455/92). Allerdings müssten nach Auffassung der Kammer der zweite Gegenstand und seine wesentlichen Merkmale als solche (nicht ihre genauen Werte) eindeutig in den Ansprüchen angegeben sein. Die Kammer wies darauf hin, dass ein in dieser Weise abgefasster Anspruch in Fällen zweckmäßig sein könnte, in denen die Angabe der genauen Werte bestimmter Merkmale im Anspruch den

However, the board stated that it was possible in a claim for a first entity to define certain characteristics of that entity as a function of characteristics of a second entity employed when using the first entity. As such, there was no need for the claim to be directed to the combination of the first and the second entity (T 455/92). According to the board, a prerequisite was, however, that the second entity and its relevant characteristics as such, not their exact values, were unambiguously identified in the claims. The board pointed out that a claim drafted in this manner might be appropriate in cases in which a specification in the claim of the exact values of certain characteristics would unduly limit the subject-matter of the claim.

Toutefois, la chambre a déclaré qu'il était possible de définir dans une revendication portant sur une première entité certaines caractéristiques de cette entité comme étant fonction des caractéristiques d'une seconde entité utilisée dans le fonctionnement de la première. Il n'est pas nécessaire que la revendication en tant que telle porte sur la combinaison de la première et de la seconde entité (T 455/92). Selon la chambre, il y a cependant une condition préalable selon laquelle la seconde entité et ses caractéristiques pertinentes en tant que telles, mais pas leurs valeurs exactes, doivent être identifiées sans ambiguïté dans les revendications. La chambre a fait observer qu'une revendication ainsi rédigée pouvait être appropriée dans des cas où la spécification dans la revendication des valeurs exactes de certaines caractéristiques limiterait

Gegenstand des Anspruchs ungebührlich einschränken würde.

2. Auslegung der Ansprüche

2.1 Auslegung von Begriffen

In **T 405/00** erklärte die Kammer, dass der Ausdruck "Zusammensetzung, die ein Persalz enthält" nach dem üblichen Sprachgebrauch in Patentansprüchen auf dem Gebiet der Chemie ausschließlich bedeutet, dass **mindestens eine** der spezifischen chemischen Verbindungen, die zur Gruppe der Persalze gehören, vorhanden sein müsse. Daher könnte der beanspruchte Gegenstand durchaus weitere Stoffe, d. h. auch weitere Stoffe derselben Gruppe, enthalten. Die Beschwerdeführer argumentierten, dass dem Fachmann beim Lesen des Streitpatents durch die Teile der Beschreibung, in denen Persalz als Inhaltsstoff definiert werde, eine engere Auslegung dieses Ausdrucks nahe gelegt werde. Dagegen wies die Kammer darauf hin, dass es sich bei diesen Teilen nicht um eine eindeutige Offenbarung des ausschließlichen Vorliegens lediglich eines Persalzes handle.

2.2 Relevanz von Art. 69 EPÜ

In der Sache **T 932/99** war Anspruch 1 auf ein Erzeugnis als solches gerichtet. Der Anspruch definierte lediglich die Struktur einer Membran als solcher unabhängig von ihrem Einbau in eine Vorrichtung zur Gastrennung. Die Kammer wies darauf hin, dass die im Anspruch enthaltene Angabe "geeignet zur Trennung von Sauerstoff aus einem sauerstoffhaltigen Gasgemisch" aus diesem Grund lediglich dazu diene, eine Eignung der beanspruchten Membran zu definieren, ohne irgendwelche Einschränkungen beim tatsächlichen Einsatz der beanspruchten Struktur anzugeben. Außerdem besage Anspruch 1 nicht, dass die poröse Schicht mit der geringsten Porengröße an die kompakte Schicht grenze. Daher könnten diese fehlenden Merkmale nicht in den Anspruch 1 hineingelesen werden.

Die Beschwerdegegner hatten argumentiert, dass diese Einschränkungen offensichtlich würden, wenn Anspruch 1 im Lichte der Beschreibung ausgelegt würde. Dagegen befand die Kammer, dass unterschieden werden müsse zwischen der Tatsache, dass es erforderlich sein könnte, eine in der Beschrei-

2. Interpretation of claims

2.1 Meaning of terms

In **T 405/00** the board considered that, according to the language conventional for patent claims in the field of chemistry, the wording "composition comprising a persalt" defined exclusively the mandatory presence of **at least one** of the specific chemical compounds belonging to the group of persalts. Accordingly, the claimed subject-matter was completely open to further component(s), ie also in respect of the possible presence of further compound(s) belonging to the same group. The appellants argued that a narrower interpretation of this expression would be suggested to the skilled reader of the patent in suit by the portions of the description defining the persalt ingredient. The board, however, pointed out that these portions did not amount to the unambiguous disclosure of the exclusive presence of only one persalt.

2.2 Relevance of Article 69 EPC

In **T 932/99** claim 1 was directed to a product per se. The claim defined only the structure of a membrane as such, independently from its installation in an apparatus for gas separation. The board pointed out that, for this reason, the indication in the claim "capable of separating oxygen from oxygen-containing gaseous mixture" merely served the purpose of defining a capability of the claimed membrane, without imparting any limitations on any actual use of the structure claimed. Furthermore, it found that claim 1 did not specify that the porous layer having the smallest pore size was contiguous to the dense layer. Hence, those missing features could not be read into claim 1.

The respondents had argued that, if claim 1 was interpreted in the light of the description, those limitations would be apparent. However, the board held that a distinction had to be drawn between, on the one hand, the fact that it might be necessary to take into account any explicit definition as given

2. Interprétation des revendications

2.1 Signification de termes

Dans la décision **T 405/00**, la chambre a considéré que, selon l'usage linguistique applicable aux revendications de brevet dans le domaine de la chimie, le libellé "composition de blanchiment comprenant un persel" définissait exclusivement la présence obligatoire d'**au moins un** des composés chimiques spécifiques appartenant au groupe des persels. Il s'ensuit que l'objet revendiqué est totalement ouvert à d'autres composés, c'est-à-dire qu'il couvre aussi la présence éventuelle d'autres composés du même groupe. Le requérant a soutenu qu'une interprétation plus étroite de cette expression était suggérée au lecteur averti du brevet en cause par les passages de la description qui définissaient le persel comme ingrédient. La chambre a toutefois fait remarquer que ces passages ne suffisaient pas à divulguer sans ambiguïté la présence exclusive d'un seul persel.

2.2 Pertinence de l'article 69 CBE

Dans l'affaire **T 932/99**, la revendication 1 portait sur un produit en tant que tel. Elle définissait uniquement la structure d'une membrane en tant que telle, indépendamment de son installation dans un appareil de séparation des gaz. La chambre a relevé que, pour cette raison, le fait d'indiquer dans la revendication la formulation "capable de séparer l'oxygène d'un mélange gazeux contenant de l'oxygène" avait simplement pour but de définir une capacité de la membrane revendiquée, sans fixer aucune limitation à une quelconque utilisation concrète de la structure revendiquée. En outre, elle a estimé que la revendication 1 ne précisait pas que la couche poreuse dont les pores avaient la plus petite taille était contiguë à la couche dense. Ces caractéristiques absentes ne pouvaient donc être déduites de la revendication 1.

L'intimé a soutenu que ces limitations seraient apparentes si la revendication 1 était interprétée à la lumière de la description. Toutefois, la chambre a estimé qu'il convenait de distinguer entre, d'une part, la nécessité éventuelle de tenir compte de toute définition explicite donnée dans la description

bung enthaltene explizite Definition zur Auslegung eines im Anspruch enthaltenen Begriffs heranzuziehen, und dem Versuch, Artikel 69 EPÜ als Grundlage für das Hineinlesen von Einschränkungen aus der Beschreibung in die Ansprüche zu verwenden, um Einwände mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu vermeiden. Das zweite Auslegungsverfahren, bei dem nur in der Beschreibung genannte Merkmale als notwendige Einschränkungen in den Anspruch 1 hineingelesen würden, sei nicht mit dem EPÜ vereinbar (T 1208/97, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

in the description for interpreting a claim's term and, on the other hand, the attempt to use Article 69 EPC as a basis for reading limitations derived from the description into claims in order to avoid objections based on lack of novelty or inventive step. The latter approach to interpretation, whereby features mentioned only in the description were read into claim 1 as necessary limitations, was incompatible with the EPC (T 1208/97, point 4 of the reasons).

pour interpréter un terme de la revendication et, d'autre part, la tentative de se baser sur l'article 69 CBE pour voir dans les revendications des limitations découlant de la description, afin d'éviter des objections fondées sur l'absence de nouveauté ou d'activité inventive. Cette deuxième approche, selon laquelle des caractéristiques mentionnées uniquement dans la description sont interprétées dans la revendication 1 comme des limitations nécessaires, est incompatible avec la CBE (T 1208/97, point 4 des motifs).

In die gleiche Richtung ging auch die Entscheidung **T 373/01**. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass der Wortlaut der Ansprüche nicht nur das in Figur 3 des Patents dargestellte Korrekturschema umfasse, sondern auch weitere mögliche Korrekturschemata. Da diese dem Wortlaut unterfielen und auch technisch sinnvoll seien, sei nach ständiger Rechtsprechung eine engere Interpretation der Ansprüche durch Heranziehung der Beschreibung nicht zulässig (s. T 1018/02, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe; T 396/01, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

T 373/01 took the same line. The board held that the wording of the claims encompassed not only the correction scheme represented in Figure 3 of the patent but also further possible correction schemes. Since these were covered by the literal meaning of the wording and also made technical sense, according to established case law the description could not be used to interpret the claims more narrowly (see T 1018/02, point 3.8 of the reasons; T 396/01, point 2.3 of the reasons).

La décision **T 373/01** va également dans le même sens. La chambre a estimé que le libellé des revendications comprenait non seulement le schéma de correction représenté à la figure 3 du brevet mais également d'autres schémas de correction possibles. Vu que ceux-ci étaient couverts par le libellé et qu'ils étaient techniquement utiles, il n'était pas admissible, selon la jurisprudence constante, d'interpréter de manière plus étroite les revendications en faisant référence à la description (cf. T 1018/02, point 3.8 des motifs ; T 396/01, point 2.3 des motifs).

In der Sache **T 412/02** umfasste der strittige Anspruch als Merkmal das mathematische Verhältnis zwischen Schmelzspannung und Schmelzindex des beanspruchten Copolymers. Die Kammer betonte, dass die Ansprüche nach den in Artikel 84 EPÜ verankerten Erfordernissen der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung in sich deutlich sein müssen, wenn sie mit normalem Sachverstand betrachtet werden; dieser schließt jedoch nicht die Kenntnis der der Beschreibung der Patentanmeldung entnommenen Informationen ein (vgl. T 988/02, Nr. 3.3.1 der Entscheidungsgründe).

In **T 412/02** the claim at issue contained as a feature the mathematical relationship between melt tension and melt flow rate of the claimed copolymer. The board emphasised that the clarity and the support requirements under Article 84 EPC implied that the claims must be clear in themselves when being read with normal skills, but not including any knowledge derived from the description of the patent application (cf. T 988/02, point 3.3.1 of the reasons).

Dans l'affaire **T 412/02**, la revendication en cause contenait comme caractéristique un rapport mathématique entre la tension de fusion et la vitesse d'écoulement à l'état fondu du copolymère revendiqué. La chambre a souligné que les exigences de clarté et de fondement prévues à l'article 84 CBE impliquaient que les revendications fussent claires en elles-mêmes lorsqu'on les interprète avec des connaissances normales, mais sans aucune connaissance tirée de la description de la demande de brevet (cf. T 988/02, point 3.3.1 des motifs).

Die Kammer befand, dass die eindeutige Charakterisierung eines Erzeugnisses in einem Anspruch durch Parameter oder durch ein mathematisches Verhältnis zwischen Parametern unbedingt erfordert, dass jeder Parameter klar und zuverlässig bestimmt werden kann. Nach Auffassung der Kammer folgt daraus, dass die Kenntnis des Verfahrens und der Bedingungen zur Bestimmung des Parameters für die eindeutige Definition der Parameter und damit auch für die eindeutige Definition eines mathematischen Verhältnisses zwischen ihnen erforderlich ist. Damit

The board held that the unambiguous characterisation in a claim of a product by parameters or by a mathematical relation between parameters necessarily required that each parameter could be clearly and reliably determined. In the board's view, it followed that the knowledge of the method and conditions of determination of the parameter was necessary for the unambiguous definition of the parameters and, as a consequence, for the unambiguous definition of a mathematical relation between them. Thus, in order to allow the matter for which protection was

La chambre a estimé que la caractérisation non ambiguë d'un produit dans une revendication par des paramètres ou par un rapport mathématique entre des paramètres exigeait nécessairement que chaque paramètre puisse être déterminé clairement et de manière fiable. De l'avis de la chambre, il s'ensuit que la connaissance de la méthode et des conditions pour déterminer le paramètre est nécessaire afin de définir de façon non ambiguë des paramètres et, par voie de conséquence, afin de définir de façon non ambiguë un rapport mathématique entre eux. Pour

der Gegenstand, für den um Schutz ersucht wurde, definiert werden könne, müsse also aus dem Anspruch selbst, wenn er vom Fachmann gelesen wurde, klar hervorgehen, wie die Parameter zu bestimmen waren. Dies würde generell bedeuten, dass das Bestimmungsverfahren und die Messbedingungen, die sich auf den Wert des Parameters auswirken könnten, explizit oder gegebenenfalls unter Bezugnahme auf die Beschreibung gemäß Regel 29 (6) EPÜ im Anspruch anzugeben sind. Eine solche Angabe würde nur überflüssig, wenn nachgewiesen werden könnte, dass der Fachmann sofort wüsste, welches Verfahren und welche Bedingungen anzuwenden sind.

sought to be defined, it had to be clear from the claim itself when being read by the person skilled in the art exactly how the parameters should be determined. This would, as a rule, imply that the method of determination and the conditions of measurement which might have an influence on the value of the parameter should be indicated in the claim, either expressly or, if appropriate, by way of reference to the description according to Rule 29(6) EPC. Such indication would only become superfluous if it could be shown that the skilled person would know from the outset which method and conditions to employ.

permettre la définition de l'objet pour lequel une protection est demandée, il faut donc qu'il ressorte clairement de la revendication elle-même, lorsqu'elle est interprétée par l'homme du métier, de quelle façon les paramètres doivent être déterminés. Cela implique en général que la méthode de détermination et les conditions de mesure, qui pourraient influer sur la valeur du paramètre, doivent être indiquées dans la revendication expressément ou, si nécessaire, par référence à la description conformément à la règle 29(6) CBE. Une telle indication ne serait superflue que s'il pouvait être démontré que l'homme du métier connaissait d'emblée la méthode et les conditions à appliquer.

3. Product-by-process-Ansprüche

3. Product-by-process claims

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

In **T 564/02** wandte die Kammer die ständige Rechtsprechung an, wonach Verfahrensmerkmale nur insofern zur Neuheit eines Erzeugnisanspruchs beitragen können, als sie zu einem charakteristischen und erkennbaren Merkmal des Erzeugnisses führen. In diesem Zusammenhang musste sich die Kammer mit der Beweislast befassen. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) hatte einen Einwand mangelnder Neuheit erhoben, der auf die Offenbarung in einem Beispiel aus dem Stand der Technik gestützt wurde. Die Kammer bemerkte, dass die Wirksamkeit dieses Einwands mit der Gültigkeit bestimmter Annahmen des Beschwerdegegners in Bezug auf Parameter des im Stand der Technik offenbarten Erzeugnisses stand und fiel. In solch einem Fall könne das Konzept der Abwägung der Wahrscheinlichkeiten auf die Beurteilung der Gültigkeit dieser Annahmen nicht angewandt werden. Vielmehr müsse ein strengeres Kriterium – das der absoluten Gewissheit nahe kommt – angelegt werden. Mit anderen Worten, es sollte ein Grad von Gewissheit, der jenseits vernünftiger Zweifel liegt, erreicht werden.

In **T 564/02** the board applied established case law saying that process features can only contribute to the novelty of a product claim insofar as they give rise to a distinct and identifiable characteristic of the product. In this context, the board had to deal with the burden of proof. The respondent (opponent) had raised an objection of lack of novelty which was based on the disclosure in an example in a prior art document. The board observed that the validity of this objection rested exclusively on the validity of certain assumptions made by the respondent with respect to parameters of the product disclosed in prior art. In such a case, the concept of balance of probabilities could not be applied for the assessment of the validity of each assumption; it had to cede to a stricter criterion close to absolute conviction. In other words, there should be a degree of certainty which is beyond reasonable doubt.

Dans la décision **T 564/02**, la chambre a appliqué la jurisprudence établie, selon laquelle des caractéristiques de procédé ne peuvent contribuer à la nouveauté d'une revendication de produit que dans la mesure où elles engendrent une caractéristique distincte et identifiable du produit. Dans ce contexte, la chambre devait examiner la question de la charge de la preuve. L'intimé (opposant) avait soulevé une objection d'absence de nouveauté fondée sur la divulgation d'un document de l'état de la technique dans un exemple. La chambre a observé que la validité de cette objection reposait exclusivement sur la validité de certaines hypothèses formulées par l'intimé à propos des paramètres du produit divulgué dans l'état de la technique. Dans un tel cas, on ne peut appliquer le principe de l'appréciation des probabilités pour évaluer la validité de chaque hypothèse. Il faut au contraire appliquer un critère plus strict proche de la conviction absolue. En d'autres termes, il faut exiger un degré de certitude au-delà de tout doute raisonnable.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

C. Unity of invention

C. Unité de l'invention

1. Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit

1. Criteria for determining lack of unity

1. Critères d'appréciation de l'absence d'unité

In der Sache **W 17/03** hatte die ISA die Auffassung vertreten, dass das Fehlen gemeinsamer technischer Merkmale und die Lösung angeblich unterschiedlicher Aufgaben ausreichten, um mangelnde Einheitlichkeit verschiedener Gruppen von Erfindungen nachzu-

In **W 17/03** the ISA had considered that the absence of common technical features and an allegedly different problem solved would be sufficient to demonstrate lack of unity between groups of inventions. The board suggested that the ISA's approach to

Dans la décision **W 17/03**, l'ISA avait considéré que l'absence de caractéristiques techniques communes et l'allégation d'un problème résolu différent étaient suffisantes pour démontrer l'absence d'unité entre des groupes d'inventions. La chambre a suggéré que

weisen. Dagegen vertrat die Kammer die Auffassung, der Ansatz der ISA zur Ermittlung der Aufgabe scheine ihr dem Glauben zu entspringen, hier sei dieselbe Analyse erforderlich wie bei der Ermittlung der Aufgabe zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz, möglicherweise weil es in beiden Fällen um Unterschiede und Aufgaben gehe.

the determination of the problem appeared to stem from the belief that what was required was the same analysis as that used to determine the problem when using the problem and solution approach to evaluate inventive step, possibly because differences and problems are involved in both situations.

l'approche de l'ISA pour déterminer le problème semblait résulter de la croyance que la même analyse était requise que celle utilisée pour déterminer le problème en utilisant l'approche problème-solution pour évaluer l'activité inventive, peut-être parce que des différences et des problèmes étaient impliqués dans les deux situations.

Die Kammer erklärte, sie sei nicht davon überzeugt, dass die Untersuchung der technischen Zusammenhänge mit Hilfe allgemeiner Aufgaben, die den Erfindungen zu Grunde lägen, bei der Beurteilung der Einheitlichkeit unbedingt identisch sei mit der Analyse zur Ermittlung der Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Dies begründete sie wie folgt:

The board stated that it was not convinced that the investigation of technical relationships for unity with the aid of common problems underlying the inventions is necessarily the same as the analysis that is used to determine the problem when using the problem and solution approach to evaluate inventive step. The board gave the following reasons:

La chambre a déclaré ne pas être convaincue que l'examen des relations techniques, en vue d'établir l'unité, à l'aide de problèmes communs à la base des inventions, était nécessairement identique à l'analyse utilisée pour déterminer le problème quand on applique l'approche problème-solution pour apprécier l'activité inventive. La chambre a donné les motifs suivants :

1. Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit würden die von verschiedenen Ansprüchen gelösten Aufgaben (oder erzielten Wirkungen) miteinander verglichen, während die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anhand eines einzigen Anspruchs erfolge. Daher müssten die von den verschiedenen Ansprüchen gelösten Aufgaben bei der Prüfung der Einheitlichkeit zusammen betrachtet werden und könnten nicht unabhängig voneinander in einem absoluten Sinne ermittelt werden.

1. The evaluation of unity involves comparing problems solved (or effects achieved) by different claims, whereas the evaluation of inventive step is carried out on a single claim. As a result, when examining unity, the problems solved by different claims must be considered in the light of each other and cannot be determined in isolation in an absolute sense.

1. L'évaluation de l'unité implique de comparer les problèmes résolus (ou les effets obtenus) par différentes revendications, tandis que l'évaluation de l'activité inventive est effectuée à l'égard d'une seule revendication. Il s'ensuit, lorsqu'on examine l'unité d'invention, que les problèmes résolus par différentes revendications doivent être considérés à la lumière les uns des autres, et qu'ils ne peuvent être déterminés de façon isolée au sens absolu.

2. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gehe es darum, auf der Grundlage der Unterscheidungsmerkmale eine Aufgabe zu definieren, die im Wesentlichen möglichst eng gefasst sei, aber keine Elemente der Lösung enthalte. Dagegen gälten diese Einschränkungen bei der Beurteilung der Einheitlichkeit nicht, weil das Ziel dort darin bestehe, herauszufinden, was die Ansprüche gemeinsam hätten, d. h. ob die betreffenden Erfindungen so verbunden seien, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten.

2. In the evaluation of inventive step, the idea is to define a problem based on the distinguishing features that is essentially as narrow as possible, but not involving elements of the solution. On the other hand, in the evaluation of unity, these restrictions do not apply, since the overall object is to find out what the claims involved have in common, ie if the respective inventions are so linked as to form a single general inventive concept.

2. Lors de l'appréciation de l'activité inventive, il s'agit de définir un problème fondé sur les caractéristiques de la partie caractérisante des revendications, qui soit pour l'essentiel aussi étroit que possible, mais qui ne contienne pas d'éléments de la solution. En revanche, dans l'évaluation de l'unité d'invention, ces restrictions ne s'appliquent pas, puisque le but général est de trouver ce que les revendications concernées ont en commun, c'est-à-dire si les inventions respectives sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Somit bedürften die von den verschiedenen Erfindungen gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gelösten konkreten Aufgaben unter Umständen einer allmählichen Verfeinerung, insbesondere einer Verallgemeinerung ausgehend von der unmittelbar gelösten Aufgabe, damit ermittelt werden könne, ob ein gemeinsamer Nenner vorliege, der die Erfindungen noch von diesem Stand der Technik unterscheide.

Thus, the specific problems solved by the different inventions with respect to the closest prior art may need gradual refinement, in particular generalisation starting from the problem directly solved, to find out whether or not there is a common denominator that still distinguishes the inventions from said prior art.

Par conséquent, les problèmes spécifiques résolus par les différentes inventions par rapport à l'état de la technique le plus proche peuvent nécessiter un perfectionnement progressif, en particulier une généralisation à partir du problème directement résolu, afin de trouver s'il existe ou non un dénominateur commun distinguant encore les inventions dudit état de la technique.

2. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee

Wird über die Einheitlichkeit der Erfindung entschieden, muss nach Regel 13.1 PCT zunächst festgestellt werden, ob eine Gruppe von Erfindungen, die in einer internationalen Patentanmeldung beansprucht werden, eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

In **W 9/03** befasste sich die Kammer mit der Frage, ob die den Ansprüchen zu Grunde liegende gemeinsame Aufgabe Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Erfindungen stiften könne. Die Kammer war der Ansicht, dass eine gemeinsame Aufgabe nur unter bestimmten Bedingungen die Einheitlichkeit verschiedener Erfindungen begründen könne, zum Beispiel, wenn eine Aufgabenerfindung vorliegt. Eine solche Situation war im vorliegenden Fall aber nicht vorzufinden. Laut Anmelder war die gemeinsame Aufgabe in einem sichereren, schnelleren und einfacheren Verbindungsaufbau zu sehen. Die Kammer ging davon aus, dass der Fachmann in dem betrachteten Gebiet diese Aufgabe grundsätzlich in Betracht ziehen würde. Die gemeinsame Aufgabe war demnach so allgemein gefasst, dass sie "selbst schon bekannt oder als allgemein wünschenswert oder nahe liegend erkennbar" ist (s. W 6/90, ABl. EPA 1991, 438), so dass dadurch keine Einheitlichkeit bewirkt werden kann.

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchengebühren

In der Sache **W 26/03** hatte die ISA eine in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung nicht als erste Erfindung behandelt und keinen internationalen Recherchenbericht dazu erstellt. Stattdessen wurde eine in den Ansprüchen 7 bis 17 (teilweise) und 22 bis 49 (teilweise) enthaltene Erfindung als erste Erfindung bezeichnet, zu der auch die Recherche durchgeführt wurde; die ISA gelangte zu dem Schluss, dass die Anmeldung 127 Erfindungen umfasste.

Die Kammer erklärte, dass die ISA gemäß Artikel 17 (3) a) Satz 2 PCT verpflichtet sei, die Recherche zu der ersten Erfindung durchzuführen, für die die Recherchengebühr entrichtet wurde, d. h. zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung, und zur Zahlung

2. The single general inventive concept

When deciding on unity of invention, it is mandatory under Rule 13.1 PCT to determine whether or not a group of inventions claimed in an international application forms a single general inventive concept.

In **W 9/03** the board considered whether the common problem underlying the claims could establish unity between the different inventions. The board held that a common problem could establish the unity of different inventions only under certain conditions, for example in the case of a problem invention. That was not the situation in the case at issue, however. According to the applicant, the common problem was considered that of providing a more secure, faster and easier connection setup. The board started from the assumption that the person skilled in the relevant art would normally consider this problem. The common problem was therefore so broadly formulated that it was "itself already known or could be recognised as generally desirable or obvious" (see W 6/90, OJ EPO 1991, 438); as a result, unity could not thereby be established.

3. Plurality of inventions and further search fees

In **W 26/03** the ISA had not grouped an invention first mentioned in the claims as first invention and had not prepared an international search report on it. Instead, an invention contained in claims 7 to 17 (in part) and 22 to 49 (in part) was defined as the first invention, was searched and the ISA concluded that the application contained 127 inventions.

The board noted that the ISA, pursuant to Article 17(3)(a), second sentence, PCT, has the legal obligation to search in return for the search fee paid for the first invention, ie the invention first mentioned in the claims, and it could ask for the payment of additional fees

2. Notion de seul concept inventif général

Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'unité de l'invention, il y a lieu tout d'abord d'examiner sur la base de la règle 13.1 PCT si une pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale forme un seul concept inventif général.

Dans la décision **W 9/03**, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si le problème commun à la base des revendications permettait d'établir une unité entre les différentes inventions. La chambre a estimé qu'un problème commun ne peut que dans certaines conditions fonder une unité entre différentes inventions, par exemple lorsqu'il existe une invention de problème. Or, une telle situation n'a pas été constatée en l'espèce. Selon le demandeur, le problème commun résidait en l'établissement plus sûr, plus rapide et plus efficace d'une communication. La chambre est partie de la constatation que l'homme du métier prendrait en principe ce problème en considération dans le domaine concerné. Le problème commun était par conséquent formulé de manière si générale qu'il était "déjà connu en tant que tel, ou que, d'une manière générale, il paraissait nécessaire de le résoudre ou bien encore qu'il apparaissait évident" (cf. W 6/90, JO 1991, 438), si bien qu'il n'était de ce fait pas permis de conclure à l'unité de l'invention.

3. Pluralité d'inventions et nouvelles taxes de recherche

Dans la décision **W 26/03**, l'ISA n'avait pas considéré l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications comme première invention et n'avait pas rédigé de rapport de recherche internationale à propos de cette invention. Au lieu de cela, l'ISA avait défini comme première invention une invention contenue dans les revendications 7 à 17 (en partie) et 22 à 49 (en partie), avait effectué la recherche à son sujet et conclu que la demande contenait 127 inventions.

La chambre a fait remarquer que, conformément à l'article 17(3)a), deuxième phrase, PCT, l'ISA est tenue d'effectuer la recherche en échange de la taxe de recherche payée pour la première invention, c'est-à-dire l'invention mentionnée en premier lieu dans

zusätzlicher Gebühren nur auffordern könne, damit eine Recherche zu weiteren in der Anmeldung enthaltenen Erfindungen durchgeführt werden könne. Daraus folge, dass die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren dadurch gerechtfertigt sein müsse, dass weitere Erfindungen gefunden wurden, die mit der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung a priori oder a posteriori nicht einheitlich seien. Die Kammer entschied, dass dieses Erfordernis keine Formalie sei, sondern ein wesentliches Verfahrenserfordernis, das verhindern solle, dass die ISA willkürlich entscheide, zu welcher Erfindung sie die Recherche durchführe. Es sei Sache des Anmelders, durch die Art und Weise sowie die Reihenfolge der Abfassung der Ansprüche festzulegen, welche Erfindung im Rahmen der Recherche als Kern seiner Anmeldung zu betrachten sei und daher den Ausgangspunkt für die Recherche bilden solle.

Die ISA hatte befunden, dass die mangelnde Deutlichkeit/Knappheit der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung eine sinnvolle Recherche des gesamten beanspruchten Schutzumfangs unmöglich gemacht habe. Dagegen erklärte die Kammer, die ISA habe implizit anerkannt, dass eine sinnvolle Recherche zu Teilen des in Anspruch 1 enthaltenen Gegenstands hätte durchgeführt werden können. Die Kammer befand, dass die ISA in dem Umfang, in dem dies möglich sei, eine sinnvolle Recherche durchführen solle, auch wenn die internationale Anmeldung Unklarheiten enthalte, die es unmöglich machten, zu einem vernünftigen Schluss bezüglich des Umfangs der beanspruchten Erfindung zu gelangen. Im vorliegenden Fall wurden die unter Widerspruch entrichteten Gebühren zusammen mit der Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

only for searching further inventions contained in the application. It followed therefrom that the justification for asking for the payment of additional fees had to be based on the finding that there are further inventions which are non-unitary a priori or a posteriori in comparison with the invention first mentioned in the claim. The board stated that this requirement was not a formality but an important procedural requirement which is intended to prevent the ISA from choosing arbitrarily which invention to search. It was up to the applicant to determine by the way and the order in which he drafts the claims which invention is in the context of the search to be regarded as the core of his application and should therefore form the starting point for any search to be made.

The ISA had stated that the lack of clarity/conciseness of the invention first mentioned in the claims made a meaningful search over the whole of the claimed scope impossible. The board noted, however, that the ISA had implicitly recognised that a meaningful search of parts of subject-matter contained in claim 1 could have been made. The board decided that even where the international application contained obscurities, making it impossible to arrive at a reasonable conclusion as to the scope of the claimed invention, the ISA should make a meaningful search to the extent that this is possible. In the present case, the fees paid under protest were reimbursed together with the protest fee.

les revendications, et qu'elle ne peut exiger le paiement de taxes additionnelles que pour la recherche d'autres inventions contenues dans la demande. Il s'ensuit que la justification de l'invitation à payer des taxes additionnelles doit se fonder sur la constatation qu'il y avait plusieurs inventions qui ne présentaient pas d'unité a priori ou a posteriori comparativement à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. La chambre a déclaré qu'il s'agissait ici, non pas d'une simple condition de forme, mais d'une exigence procédurale importante dont le but est d'éviter que l'ISA ne fasse un choix arbitraire de l'invention à rechercher. Il appartient au demandeur de déterminer par sa façon de formuler et d'ordonner les revendications quelle est l'invention qu'il convient de considérer comme l'essentiel de sa demande, et qui doit donc former le point de départ de toute recherche à effectuer.

L'ISA avait déclaré que le manque de clarté/concision de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications rendait impossible une recherche significative dans toute l'étendue des revendications. La chambre a cependant fait observer que l'ISA avait reconnu implicitement qu'une recherche significative d'une partie de l'objet contenu dans la revendication 1 aurait pu être faite. Elle a estimé que même lorsque la demande internationale contenait des passages obscurs, qui rendaient impossible une conclusion raisonnable quant à la portée de l'invention revendiquée, l'ISA était tenue d'effectuer une recherche significative dans la mesure du possible. En l'espèce, les taxes payées sous réserve ont été remboursées avec la taxe de réserve.

III. ÄNDERUNGEN

III. AMENDMENTS

III. MODIFICATIONS

A. Artikel 123 (2) EPÜ

A. Article 123(2) EPC

A. Article 123(2) CBE

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung

1. Content of the application as originally filed

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Allgemeines

1.1 General issues

1.1 Généralités

In **T 658/03** umfasste das erteilte Patent zwei Anspruchssätze, nämlich die Ansprüche 1 bis 14 für die Vertragsstaaten AT, BE, ES, FI, SE und die Ansprüche 1 bis 10 für die Vertragsstaaten DE, FR, GB, IT.

In **T 658/03** the granted patent contained two sets of claims, namely claims 1 to 14 for the contracting states AT, BE, ES, FI, SE and claims 1 to 10 for the contracting states DE, FR, GB, IT, respectively.

Dans l'affaire **T 658/03**, le brevet délivré contenait deux jeux de revendications, à savoir les revendications 1 à 14 pour les Etats contractants AT, BE, ES, FI, SE et les revendications 1 à 10 pour les Etats contractants DE, FR, GB, IT.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung reichte der Patentinhaber mit einem Hauptantrag (vom 18. Juli 2001) geänderte Anspruchssätze ein. Der Hauptantrag basierte auf einem einzigen Anspruchssatz 1 bis 10 für alle Vertragsstaaten, wobei diese Ansprüche den Ansprüchen 1 bis 10 der für DE, FR, GB und IT erteilten Fassung entsprachen.

In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung betonte die Kammer, dass die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ansprüche eine Änderung in Bezug auf die Vertragsstaaten AT, BE, ES, FI und SE darstellten und damit, was diese Vertragsstaaten betreffe, einer Prüfung im vollen Umfang zu unterziehen seien.

Die Kammer führte aus, dass, wenn die Anmeldung oder das Patent unterschiedliche Ansprüche (Anspruchssätze) für einzelne Vertragsstaaten enthalte, jede Änderung der Zuweisung des beanspruchten Gegenstands zu einem Vertragsstaat, für den er vorher nicht beansprucht wurde, einer Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ gleichkomme. Eine solche Änderung sei grundsätzlich in vollem Umfang darauf zu prüfen, ob sie die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle.

Nach einer Prüfung kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und damit auch der der Ansprüche 2 bis 10 für die Vertragsstaaten AT, BE, ES, FI und SE nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge. Da die Kammer ferner nur über einen Antrag als Ganzes entscheiden könne, wies sie den Hauptantrag des Beschwerdeführers zurück, das Patent auf der Grundlage der am 18. Juli 2001 für alle Vertragsstaaten eingereichten Ansprüche 1 bis 10 aufrechtzuerhalten.

In **T 500/01** ging es um Artikel 123 (2) EPÜ, dem zufolge eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. In diesem Fall befand die Kammer, dass ein Anspruch, dessen Wortlaut im Wesentlichen mit dem in der ursprünglich eingereichten Fassung übereinstimme, nichtsdestotrotz gegen Artikel 123 (2) EPÜ

During prosecution of the case before the opposition division, amended sets of claims were filed by the proprietor, by way of a main request (filed on 18 July 2001). The main request was based on a single set of claims 1 to 10 valid for all contracting states, whereby these claims corresponded to granted claims 1 to 10 for the contracting states DE, FR, GB and IT.

The board pointed out in a communication accompanying the summons to oral proceedings that the claims then on file represented an amendment with respect to the contracting states AT, BE, ES, FI, SE and, as far as these contracting states were concerned, were open to a full examination.

The board stated that any change of attribution of claimed subject-matter in an application or patent having different (sets of) claims for different contracting states, to a contracting state under which this subject-matter was not previously subsumed, amounted to an amendment in the sense of Article 123 EPC. Such an amendment was subject, in principle, to full examination as to its conformity with the requirements of the EPC.

After examination the board came to the conclusion that the subject-matter of claim 1 of the main request and, by the same token, that of claims 2 to 10, did not meet the requirements of Article 123(2) EPC as far as the contracting states AT, BE, ES, FI and SE were concerned. Since, furthermore, the board could only decide on a request in its entirety, the appellant's main request, ie maintenance of the patent on the basis of claims 1 to 10 filed on 18 July 2001 for all contracting states, was refused.

According to Article 123(2) EPC, a European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. In **T 500/01** the board stated that a claim, the wording of which was essentially identical to a claim as originally filed, could nevertheless contravene the requirements of Article 123(2) EPC, if it contained a feature whose definition was amended in the description in a

Pendant la procédure devant la division d'opposition, le titulaire du brevet avait produit des jeux de revendications modifiés à titre de requête principale (déposée le 18 juillet 2001). La requête principale était fondée sur un unique jeu de revendications 1 à 10 pour tous les Etats contractants, qui correspondaient aux revendications 1 à 10 du brevet tel que délivré pour les Etats contractants DE, FR, GB et IT.

Dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale, la chambre a fait observer que les revendications qui figuraient alors au dossier constituaient une modification pour les Etats contractants AT, BE, ES, FI, SE et qu'elles devaient faire l'objet d'un examen complet en ce qui concerne ces Etats.

La chambre a déclaré que lorsque la demande de brevet ou le brevet comporte des revendications ou jeux de revendications différents pour différents Etats contractants, tout changement dans l'attribution de l'objet revendiqué, en faveur d'un Etat pour lequel cet objet n'avait pas été revendiqué auparavant, constituait une modification au sens de l'article 123 CBE. Une telle modification doit faire l'objet d'un examen complet quant à sa conformité aux exigences de la CBE.

Après examen, la chambre est parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et par conséquent celui des revendications 2 à 10 ne remplissaient pas les conditions de l'article 123(2) CBE en ce qui concerne les Etats contractants AT, BE, ES, FI et SE. En outre, la chambre ne pouvant statuer sur une requête que dans son intégralité, elle a rejeté la requête principale du requérant visant au maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 10 déposées le 18 juillet 2001 pour tous les Etats contractants.

En vertu de l'article 123(2) CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans l'affaire **T 500/01**, la chambre a déclaré qu'une revendication dont le libellé est pour l'essentiel identique à celui d'une revendication telle que déposée peut néanmoins contrevenir aux exigences de l'article 123(2) CBE si elle contient une caractéristique dont la définition a été

verstoßen könne, wenn er ein Merkmal enthalte, dessen Definition in der Beschreibung in unzulässiger Weise geändert worden sei. Die spezifische Definition eines Merkmals, das laut der Beschreibung ein übergeordnetes Erfordernis der beanspruchten Erfindung sei, werde vom Fachmann bei jeder Erwähnung in der Patentschrift für die Interpretation dieses Merkmals herangezogen.

Da in diesem Fall die Definition nicht durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt werde, erfülle der Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung oder Streichung eines Merkmals

In **T 1004/01** hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt seien. Insbesondere das Merkmal einer Schälfestigkeit von "mindestens 24 g", auch wenn es nur in einem spezifischen Beispiel genannt sei, stehe mit einer Vielzahl weiterer Merkmale dieses Beispiels in Verbindung und lasse sich nicht von diesen trennen.

Die Beschwerdekammer hatte die Frage zu beantworten, ob es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür gebe, das beanspruchte Laminat durch eine Schälfestigkeit von mindestens 24 Gramm zu definieren. Die Schälfestigkeit des Laminats war in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durch einen offenen Bereich als wesentliches Merkmal der Erfindung definiert. Weder in der allgemeinen Beschreibung noch in den Ansprüchen fand sich ein weiterer Hinweis auf eine bevorzugte Schälfestigkeit.

Nach Auffassung der Kammer illustrierten die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung genannten Beispiele nur bestimmte Laminate, die aus bestimmten Polymergemischen und einem bestimmten Vliesgewebe unter bestimmten Laminierungsbedingungen hergestellt wurden und bestimmte Werte für die Schälstärke aufwiesen. Somit seien die als Beispiele herausgegriffenen Laminate und deren Schälstärken nur in einem konkreten technischen Kontext offenbart worden, ohne dass eine Präferenz für eine Schälstärke von mindestens

non-allowable way. The specific definition of a feature, which according to the description was an overriding requirement of the claimed invention, was applied by a skilled reader to interpret this feature whenever it was mentioned in the patent.

Since in this case the definition had no basis in the application as filed, claim 1 did not meet the requirements of Article 123(2) EPC.

1.2 Technical contribution: addition or deletion of a feature

In **T 1004/01** the opposition division decided that the requirements of Article 123(2) EPC were not fulfilled. In particular the feature specifying that the peel strength be "at least 24 grams", which value was only disclosed in a specific example, was associated with a multiplicity of further features of said example and could not be detached from said further features.

The question arose before the board of appeal as to whether or not there was a basis in the application as originally filed for a peel strength "of at least 24 grams" to define the claimed laminate. According to the application as filed, the peel strength of the laminate was defined by an open-ended range as an essential feature of the invention. In the general description and the claims there was no further mention of any preferred peel strength range.

According to the board, the examples of the application as filed only illustrated specific laminates which were prepared from specific polymer blends and a specific nonwoven web by using specific lamination conditions and provided specific values of the peel strength. Thus, the exemplified laminates and the peel strength thereof were disclosed only in a concrete technical context, without providing any preference for a peel strength of at least 24 grams. Nor was any such preference given in the description, which could justify the lower limit.

modifiée de façon illicite dans la description. La définition spécifique d'une caractéristique qui, selon la description, constitue une condition primordiale de l'invention revendiquée, est utilisée par le lecteur qualifié pour interpréter cette caractéristique chaque fois qu'elle est mentionnée dans le brevet.

Etant donné que la définition n'avait, en l'espèce, aucun fondement dans la demande telle que déposée, la revendication 1 ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) CBE.

1.2 Apport d'une contribution technique : ajout ou suppression d'une caractéristique

Dans l'affaire **T 1004/01**, la division d'opposition avait conclu que les conditions de l'article 123(2) CBE n'étaient pas remplies. En particulier, la caractéristique selon laquelle la résistance au décollement était d'"au moins 24 grammes", valeur qui n'était divulguée que dans un exemple spécifique, était combinée à une multitude d'autres caractéristiques dudit mode de réalisation et ne pouvait en être dissociée.

Devant la chambre de recours, la question s'est posée de savoir s'il existait ou non un fondement, dans la demande telle que déposée, permettant de considérer qu'une résistance au décollement d'"au moins 24 grammes" définissait le stratifié revendiqué. Dans la demande telle que déposée, la résistance au décollement du stratifié était définie comme une caractéristique essentielle de l'invention, et ce au moyen d'une plage de valeurs non délimitée. Ni la description générale, ni les revendications ne mentionnaient une quelconque plage privilégiée pour la résistance au décollement.

Selon la chambre, les exemples donnés dans la demande telle que déposée illustraient seulement des stratifiés spécifiques, fabriqués à partir de mélanges de polymères donnés et d'un non-tissé particulier en appliquant des conditions de laminage spécifiques, et fournissaient des valeurs spécifiques de la résistance au décollement. Par conséquent, les stratifiés donnés en exemple et la résistance au décollement qu'ils présentaient n'étaient divulgués que dans un contexte technique concret, aucune préférence n'étant accordée à une résistance au décollement d'au

24 Gramm ausgedrückt worden wäre. Ebenso wenig sei in der Beschreibung eine solche Präferenz genannt worden, die diese Untergrenze rechtfertigen könnte.

Da jedoch eine Schälstärke von 24 Gramm offenbart gewesen sei, stelle sich die Frage, unter welchen Bedingungen ein solches beispielhaft genanntes Merkmal die Grundlage eines neuen Bereichs bilden könne, wie er nun beansprucht werde. Die Schälstärke von 24 Gramm könne nicht losgelöst von den als Beispiel angeführten Laminaten als Grundlage für eine generelle Untergrenze der beanspruchten Schälstärke herangezogen werden, ohne die anderen eng damit zusammenhängenden Besonderheiten zu berücksichtigen. Das bedeute, dass der beanspruchte Gegenstand aller Ansprüche sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleiten lasse.

Im Hinblick auf den technischen Beitrag erklärte die Kammer, dass das geänderte Merkmal mit anderen Merkmalen in einem wechselseitigen Zusammenhang stehe, d. h. einen technischen Beitrag zur Erfindung leiste und keine bloße Beschränkung eines Bereichs sei. Die Kammer betonte ferner, dass die in G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541) niedergelegten allgemeinen Kriterien erfüllt sein müssten, wonach die Beschränkung keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten und dem Patentinhaber keinen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen dürfe. Da die beanspruchte Schälstärke einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leiste, könne die Frage, ob das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, unbeantwortet bleiben.

Somit könne das hinzugefügte Merkmal nicht als bloße Beschränkung des Schutzbereichs gelten.

1.3 Nachreichen von Angaben

1.3.1 Disclaimer

In **T 500/00** handelte es sich bei der Änderung um einen Disclaimer, den der Anmelder im Prüfungsverfahren in den Anspruch 1 aufgenommen hatte, um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D1 zu entkräften. Es stellte sich

Since, however, a peel strength of 24 grams was disclosed, the question arose under which conditions such an exemplified feature could form the basis for a new range as claimed. The peel strength of 24 grams could not be detached from the exemplified laminates to form a basis for a generalised lower limit of the claimed peel strength range without taking into consideration the other particulars closely associated therewith. It followed that the claimed subject-matter in all requests could not be directly and unambiguously derived from the application as filed.

As to the technical contribution, the board said that the amended feature involved an interaction with the other features, ie a technical contribution to the invention, and did not provide a mere limitation of scope. Furthermore, the board pointed out that the general criteria of decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541) had to be met, namely that the limitation did not involve a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and did not provide an unwarranted advantage. Since the claimed peel strength led to a technical contribution of the claimed subject-matter, the question whether or not the limiting feature created an inventive selection could be left unanswered.

Consequently, the added feature could not be regarded as a mere limitation of the protection.

1.3 Subsequent addition of details

1.3.1 Disclaimer

In **T 500/00** the amendment was a disclaimer introduced by the appellant into claim 1 during the examining proceedings in response to an objection of lack of novelty based on document D1 of the prior art. The question arose as to the requirements under

moins 24 grammes. La description n'indiquait pas non plus une telle préférence qui pût justifier la limite inférieure.

Toutefois, puisqu'une résistance au décollement de 24 grammes était divulguée, la question se posait de savoir dans quelles conditions une telle caractéristique figurant dans un exemple pouvait former la base de la nouvelle plage de valeurs, telle que revendiquée. La résistance au décollement de 24 grammes ne pouvait être séparée des stratifiés donnés en exemple pour servir de base à une limite inférieure généralisée de la plage concernant la résistance au décollement revendiquée, sans tenir compte des autres caractéristiques spécifiques qui lui étaient associées. Par conséquent, l'objet revendiqué dans toutes les requêtes ne pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Concernant l'apport d'une contribution technique, la chambre a déclaré que la caractéristique modifiée impliquait une interaction avec les autres caractéristiques, c'est-à-dire une contribution technique à l'invention, et qu'elle ne se bornait pas à limiter le champ de protection. Elle a également fait observer que les critères généraux fixés dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541) devaient être remplis, à savoir que la limitation ne doit pas impliquer de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée ni procurer d'avantage injustifié. Etant donné que la résistance au décollement revendiquée apportait une contribution technique à l'objet revendiqué, il n'y avait pas à statuer sur la question de savoir si la caractéristique restrictive constituait une sélection inventive.

Par conséquent, la caractéristique ajoutée ne pouvait être considérée comme une simple limitation de la protection.

1.3 Ajout ultérieur d'informations

1.3.1 Disclaimer

Dans l'affaire **T 500/00**, la modification résidait en un disclaimer que le requérant avait introduit dans la revendication 1 pendant la procédure d'examen en réponse à une objection d'absence de nouveauté fondée sur le document de l'état de la technique D1. La question

die Frage, unter welchen Bedingungen ein solcher Disclaimer zulässig sein könne.

Nach G 1/03 kann ein Disclaimer zulässig sein, um die Neuheit durch Abgrenzung des Anspruchs gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ wiederherzustellen. Zu klären war somit, ob D1 als zufällige Offenbarung anzusehen war.

Im vorliegenden Fall gab es eine Überlappung zwischen der beanspruchten Lösung und der Lehre von D1. Die Streitanmeldung und D1 gehörten zum selben Gebiet der Technik, beanspruchten – bis auf die durch den Disclaimer ausgenommene Zusammensetzung – dieselben Verbindungen und verfolgten beide denselben Zweck der ausreichenden Härtung. Zudem lag beiden dieselbe technische Aufgabe zu Grunde. Da der Fachmann D1 für einen geeigneten Stand der Technik halten würde, um die Erfindung zu machen – was durch den Verweis auf D1 in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung belegt wurde -, konnte die Offenbarung von D1 nicht als zufällig im Sinne von G 1/03 gelten. Da sich D1 auf dieselbe technische Wirkung bezog wie das Streitpatent und die zu härtenden Ausgangspolymere mit den im beanspruchten Verfahren verwendeten strukturell identisch waren, konnte D1 als geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gelten.

Der Beschwerdeführer brachte vor, dass er den Disclaimer in gutem Glauben gemäß den Richtlinien und in Einklang mit der damaligen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den Anspruch aufgenommen habe. Die Kammer verwies darauf, dass die Richtlinien keine Rechtsvorschriften seien. Bei der Aufnahme des Disclaimers in den erteilten Anspruch 1 habe sich der Beschwerdeführer auf die Richtlinien, Abschnitt C-VI, 5.8 b berufen. Dennoch habe er, so die Kammer, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Disclaimers und in Anbetracht der relevanten Rechtsprechung nicht erwarten können, dass ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant sei und die technischen Angaben der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ändere, zulässig wäre.

Die Kammer widersprach auch dem Standpunkt des Beschwerdeführers,

which such a disclaimer might be allowable.

According to G 1/03, a disclaimer may be allowable in order to restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; thus, the question arose as to whether or not the disclosure of D1 was accidental.

In the present case, the claimed solution showed an overlap with the teaching of D1. D1 and the application in suit concerned the same technical field, had, except for the disclaimed component, identical compositions and related to the same purpose of sufficient curing. Moreover, the same technical problem underlay both the patent in suit and D1. Since the skilled person would consider D1 as suitable prior art to make the invention, confirmed by the reference to D1 in the original application, the disclosure of D1 could not be considered as being accidental within the meaning of G 1/03. Furthermore, since D1 related to the same technical effect as the patent in suit, and since its starting polymers to be cured were structurally identical to those used in the claimed process, D1 could be considered as a suitable starting point for assessing inventive step.

The appellant argued that the disclaimer had been made in good faith according to the Guidelines and in accordance with the practice of the boards of appeal at the time when making the disclaimer. The board pointed out that the Guidelines were not rules of law. When introducing the disclaimer into claim 1 as granted, the appellant referred to the Guidelines C-VI, 5.8b. Even so, the board explained that at the time when the disclaimer was introduced, the appellant, considering the relevant case law, could not expect that a disclaimer which was relevant for the assessment of inventive step and changed the technical information in the application as filed would be allowable.

The appellant's position that transitional provisions should be provided for in

était de savoir dans quelles conditions un tel disclaimer pouvait être admis.

Selon la décision G 1/03, un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une antériorisation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE. Il fallait donc déterminer si la divulgation de D1 était fortuite ou non.

En l'espèce, la solution revendiquée se recoupait avec l'enseignement du document D1. La demande en cause et D1 concernaient le même domaine technique, présentaient des compositions identiques, exception faite du composant objet du disclaimer, et visaient le même objectif, à savoir un durcissement suffisant. En outre, le brevet en cause et le document D1 étaient fondés sur le même problème technique. Etant donné que l'homme du métier aurait considéré le document D1 comme état de la technique pertinent pour parvenir à l'invention, ce qui était confirmé par la référence à D1 dans la demande telle que déposée, la divulgation contenue dans ce document ne saurait être considérée comme fortuite au sens de la décision G 1/03. De plus, vu que le document D1 se rapportait au même effet technique que le brevet en cause et que les polymères de départ à durcir étaient structurellement identiques à ceux du procédé revendiqué, D1 pouvait être considéré comme point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive.

Le requérant a soutenu que le disclaimer avait été formulé de bonne foi conformément aux Directives et en accord avec la pratique des chambres de recours à l'époque où ce disclaimer avait été introduit. La chambre a fait observer que les Directives ne sont pas des normes juridiques contraignantes. Lorsqu'il a formulé le disclaimer dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, le requérant s'est référé au point C-VI, 5.8b des Directives. Toutefois, la chambre a expliqué qu'à la date d'introduction du disclaimer, le requérant ne pouvait, au regard de la jurisprudence pertinente, s'attendre à ce qu'un disclaimer qui était pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive et qui modifiait l'information technique dans la demande telle que déposée soit admissible.

La chambre n'a pas souscrit non plus à l'argument du requérant selon lequel

dass G 1/03 Übergangsbestimmungen zum Schutze der Anmelder enthalten sollte, die sich bei Aufnahme des Disclaimers gutgläubig auf die frühere Patentierungspraxis des EPA verlassen hätten.

Die in G 1/03 aufgestellten Grundsätze seien auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Da die Offenbarung in D1 nicht als zufällige Vorwegnahme im Sinne der Entscheidung G 1/03 gelten könne, sei der Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

Die Entscheidung **T 14/01** betraf die Zulässigkeit eines Disclaimers, durch den in Anbetracht der Entscheidung G 1/03 eine Überlappung mit einem Stand der Technik beseitigt werden sollte.

In diesem Fall war die Kammer der Auffassung, dass die Behauptung, die Lehre eines Dokuments des Stands der Technik führe von der Erfindung weg, impliziere, dass der Fachmann diesen Stand der Technik in Betracht gezogen habe. Eine zufällige Vorwegnahme dagegen setze voraus, dass der Fachmann den betreffenden Stand der Technik nie ins Auge gefasst hätte.

Die Kammer entschied daher, dass der betreffende Stand der Technik keine zufällige Vorwegnahme im Sinne der Entscheidung G 1/03 und der Disclaimer somit nicht zulässig sei.

2. Teilanmeldungen

In der Sache **T 402/00** bestätigte die Kammer, dass im Falle einer Teilanmeldung das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ getrennt von und zusätzlich zu dem des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sein müsse. Während Ersteres gewährleiste, dass eine Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Stammanmeldung hinausgehe, stelle Letzteres sicher, dass die Teilanmeldung nach ihrer Einreichung, wenn die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt seien, nicht mehr so geändert werden könne, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Um festzustellen, ob die Teilanmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, sei nach der ständigen Rechtsprechung der Kammern zu prüfen, ob ihr technische Angaben hinzugefügt wurden, die der Fachmann der früheren Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten

G 1/03 for those applicants who had relied in good faith on the previous EPO patent practice at the time when making the disclaimer failed also, as explained by the board.

The principles laid down in G 1/03 were to be applied to the present case. Since the disclosure in D1 could not be considered as accidental within the meaning of the decision G 1/03, the disclaimer was not allowable under Article 123(2) EPC.

Decision **T 14/01** concerned the allowability of a disclaimer aiming at removing an overlap with a prior art in view of the decision G 1/03.

According to the board in this case, the allegation that a teaching extracted from a prior art led away from the invention implied that the skilled person had taken this prior art into consideration. For an anticipation to be accidental it was instead necessary that the skilled person would have never taken it into consideration.

The board then decided that the prior art in question was not accidental in the sense of G 1/03, and that the disclaimer was not admissible.

2. Divisional applications

In **T 402/00** the board confirmed that, in case of a divisional application, the requirement of Article 76(1) EPC is to be satisfied separately from and supplementary to that of Article 123(2) EPC. While the former ensures that a divisional application does not extend beyond the content of the earlier parent application, the latter ensures that, once the provisions of Article 76(1) EPC have been met, the divisional application may not be amended after its filing in such a way that it contains subject-matter extending beyond the content of the divisional application as filed. In order to determine whether or not the divisional application offends against the provisions of Article 76(1) EPC, in accordance with the established jurisprudence it has to be examined whether technical information has been introduced into that divisional application which a skilled person would not have objectively and unambiguously derived from the earlier

des dispositions transitoires auraient dû être prévues dans la décision G 1/03 pour les demandeurs qui, de bonne foi, s'étaient fondés sur la pratique antérieure de l'OEB lorsqu'ils ont introduit le disclaimer.

Les principes énoncés dans la décision G 1/93 s'appliquaient en l'espèce. Etant donné que la divulgation de D1 ne pouvait être considérée comme fortuite au sens de cette décision, le disclaimer ne pouvait être admis au titre de l'article 123(2) CBE.

La décision **T 14/01** concernait l'admissibilité d'un disclaimer visant à supprimer un chevauchement avec l'art antérieur eu égard à la décision G 1/03.

De l'avis de la chambre, l'allégation selon laquelle l'enseignement tiré de l'état de la technique éloignait de l'invention impliquait que l'homme du métier avait pris en considération cet art antérieur. Or, pour qu'une antériorisation soit fortuite, il faut au contraire que l'homme du métier n'ait jamais été amené à en tenir compte.

La chambre a donc décidé que l'état de la technique en question n'était pas fortuit au sens de la décision G 1/03 et que le disclaimer n'était donc pas admissible.

2. Demandes divisionnaires

Dans la décision **T 402/00**, la chambre a confirmé que, dans le cas d'une demande divisionnaire, l'exigence de l'article 76(1) CBE doit être remplie indépendamment et en plus de celle de l'article 123(2) CBE. La première exigence garantit qu'une demande divisionnaire ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande initiale, tandis que la seconde garantit, lorsque les dispositions de l'article 76(1) CBE sont respectées, que la demande divisionnaire ne puisse être modifiée après son dépôt de telle manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Afin de déterminer si une demande divisionnaire contrevient aux dispositions de l'article 76(1) CBE, il convient d'examiner, conformément à la jurisprudence constante, si des informations techniques que l'homme du métier n'aurait pas déduites objectivement et sans ambiguïté de la demande initiale

Fassung nicht objektiv und eindeutig entnommen hätte (siehe auch **T 423/03**).

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der Beurteilung, ob eine Änderung zu einer Erweiterung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung führt, die Frage zu beantworten, ob die vorgeschlagene Änderung **unmittelbar und eindeutig** aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist.

3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

In der Sache **T 686/99** vertrat die Kammer die Auffassung, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auf undifferenzierte Weise verschiedene Kategorien von Basisölen offenbare, ohne einen Hinweis für die Auswahl einer bestimmten dieser Kategorien zu geben. In der ursprünglichen Gruppe von Basisölen wurde den Esterölen kein Vorrang eingeräumt.

Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die in Anspruch 1 enthaltene Kombination eines Basisöls, das zwangsweise Esteröle umfasse, mit den in Anspruch 1 aufgeführten Fluorkohlenwasserstoffen das Ergebnis einer Mehrfachauswahl aus zwei Gruppen alternativer Merkmale sei, nämlich der Auswahl der Esteröle aus der Gruppe der Basisöle und der Auswahl der Fluorkohlenwasserstoffe aus der Gruppe der Kältemittel, wodurch eine bestimmte neue Kombination geschaffen werde. Der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dürfe nicht als Reservoir verstanden werden, aus dem einzelne, verschiedenen Bereichen zugehörige Merkmale ausgewählt und kombiniert werden könnten, um künstlich zu einer bestimmten Kombination zu gelangen. In Ermangelung eines wie auch immer gearteten Hinweises auf eine bestimmte Kombination sei diese Mehrfachauswahl von Merkmalen für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar gewesen.

parent application as filed (see also **T 423/03**).

3. "Tests" for the allowability of an amendment

In accordance with the established jurisprudence of the boards of appeal, the relevant question to be decided in assessing whether an amendment adds subject-matter extending beyond the content of the application as filed is whether the proposed amendments were **directly and unambiguously** derivable from the application as filed.

3.1 Deducibility of amendments from the application as filed

In the board's view in **T 686/99** the application as filed disclosed in an undifferentiated way different categories of base oils without any pointer regarding the selection of one particular category thereof. Priority was not given to ester oils from the original host of equivalent base oils.

Therefore the board came to the conclusion that combining in claim 1 a base oil mandatorily comprising ester oils with the hydrofluorocarbons listed in claim 1 resulted from a multiple selection within two lists of alternative features, namely of ester oils from the list of base oils and of hydrofluorocarbons from the list of refrigerants, thereby generating a fresh particular combination. The content of the application as filed must not be considered to be a reservoir from which individual features pertaining to separate sections could be combined in order to artificially create a particular combination. In the absence of any pointer to that particular combination, this combined selection of features did not, for the person skilled in the art, emerge clearly and unambiguously from the content of the application as filed.

telle que déposée ont été introduites dans cette demande (cf. aussi **T 423/03**).

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsque l'on apprécie si une modification introduit des éléments qui étendent l'objet de la demande au-delà de son contenu d'origine, il importe de déterminer si les modifications proposées peuvent être tirées **directement et sans ambiguïté** de la demande telle que déposée.

3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

Dans l'affaire **T 686/99**, la chambre a estimé que la demande telle que déposée divulguait de façon indifférenciée différentes catégories d'huiles de base, sans fournir la moindre indication quant à la sélection d'une catégorie particulière. Aucune préférence n'avait été donnée aux huiles d'esters parmi l'ensemble initial d'huiles de base équivalentes.

La chambre a donc conclu que la combinaison dans la revendication 1 d'une huile de base comprenant impérativement des huiles d'esters avec les hydrofluorocarbones énumérés dans la revendication 1 résultait d'une sélection multiple à l'intérieur de deux listes de caractéristiques alternatives, à savoir de la sélection des huiles d'esters dans la liste des huiles de base et de la sélections des hydrofluorocarbones dans la liste des réfrigérants, ce qui donnait lieu à une nouvelle combinaison particulière. Le contenu de la demande telle que déposée ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il serait possible de combiner des caractéristiques individuelles appartenant à des domaines séparés afin de créer artificiellement une combinaison particulière. En l'absence de la moindre indication concernant ladite combinaison particulière, cette sélection de caractéristiques ne ressortait pas clairement et sans ambiguïté, pour l'homme du métier, du contenu de la demande telle que déposée.

In **T 962/98** argumentierte der Beschwerdeführer, dass sich der beanspruchte Gegenstand aus dem Beispiel D1 und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse. Insbesondere hätten Versuche mit der in Beispiel D1 beschriebenen Zusammensetzung gezeigt, dass die "vier Tenside" in einem allgemeineren Rahmen einsetzbar seien, so dass sich im Übrigen Anspruch 1 mit der Beschreibung decke.

In **T 962/98** the appellant argued that the claimed subject-matter derived from Example 1D and the content of the application as originally filed. In particular, tests carried out on the composition of Example 1D showed that the "four surfactants" could be applied in a more general context, present claim 1 being, furthermore, consistent with the description.

Dans l'affaire **T 962/98**, le requérant avait fait valoir que l'objet revendiqué était tiré de l'exemple 1D et du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, des tests réalisés sur la composition de l'exemple 1D montraient que les "quatre tensioactifs" pouvaient être utilisés dans un contexte plus général, la revendication 1 étant de plus conforme à la description.

Die Kammer schloss nicht aus, dass Situationen denkbar seien, in denen einige Merkmale aus einem Ausführungsbeispiel mit anderen, in einem allgemeineren Kontext offenbarten kombiniert werden könnten, ohne dass dadurch zwangsläufig eine zu beanstandende vorläufig vorgenommene Verallgemeinerung entstehe. Nach Artikel 123 (2) EPÜ sei eine solche vorläufig vorgenommene Verallgemeinerung jedoch nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung **zweifelsfrei** erkennen könne, dass diese allgemeineren Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stünden, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezögen. Mit anderen Worten müsse die vorläufig vorgenommene Verallgemeinerung, um zulässig zu sein, das Ergebnis unmissverständlicher Angaben sein, die der Fachmann einer Überprüfung des Beispiels und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen würde.

The board did not exclude that there might exist situations where some characteristics taken from a working example may be combined with other features disclosed in a more general context without necessarily creating an objectionable intermediate generalisation. However, under Article 123(2) EPC, such an intermediate generalisation was only admissible if the skilled person could recognise **without any doubt** from the application as filed that those characteristics were not closely related to the other characteristics of the working example and applied directly and unambiguously to the more general context. In other words, in order to be acceptable, this intermediate generalisation must be the result of unambiguous information that a skilled person would draw from the review of the example and the content of the application as filed.

La chambre n'a pas exclu qu'il puisse exister des situations dans lesquelles certaines caractéristiques tirées d'un mode de réalisation peuvent être combinées avec d'autres caractéristiques divulguées dans un contexte plus général sans créer nécessairement une généralisation intermédiaire sujette à objection. Cependant, selon l'article 123(2) CBE, une telle généralisation intermédiaire n'est admissible que si l'homme du métier peut déduire **sans aucun doute** de la demande telle que déposée que ces caractéristiques ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général. En d'autres termes, pour être admissible, cette généralisation intermédiaire doit résulter des informations non ambiguës que l'homme du métier tirerait de la lecture de l'exemple et du contenu de la demande telle que déposée.

Im vorliegenden Fall war nach Ansicht der Kammer nicht zweifelsfrei zu erkennen, ob die vier Tenside aus der Zusammensetzung in Beispiel D1 herausgegriffen und mit anderen Trägersubstanzen verwendet werden könnten oder nur für die spezielle in Beispiel D1 offenbarte Zusammensetzung geeignet seien. Der fachmännische Leser finde weder in Beispiel D1 selbst, noch in der allgemeiner gehaltenen Beschreibung einen Anhaltspunkt dafür, welche Bestandteile von D1 unverändert beibehalten werden sollten und welche beliebig variiert werden könnten. Diese Unklarheit verstoße gegen das Erfordernis, wonach eine Änderung unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar sein müsse. Dieser Schluss könne auch nicht durch die mit der in Beispiel D1 beschriebenen Zusammensetzung

In the present case it was, in the board's view, not possible to conclude without any doubt whether or not those four surfactants either could be singled out of the composition of Example 1D and used with other carriers or were only adapted to the specific composition disclosed in Example 1D. The skilled reader was given no guidance, either in Example 1D itself, or in the more general description as to which components of Example 1D should be retained unchanged, and which could be varied at will. This situation of doubt was in contradiction with the requirement that an amendment be directly and unambiguously derivable from the application as filed. Nor could this conclusion be rebutted by the tests carried out on the composition of Example 1D. Contrary to the appellant's submissions, in order to assess whether an amendment complies with the requirements of

En l'espèce, il n'était pas possible, selon la chambre, de conclure sans aucun doute si ces quatre tensioactifs pouvaient ou non être tirés de la composition de l'exemple 1D et utilisés avec d'autres supports ou s'ils étaient seulement adaptés à la composition spécifique divulguée dans l'exemple 1D. Aucune instruction n'était donnée au lecteur qualifié, dans l'exemple 1D ou dans la description plus générale, quant aux composants de l'exemple 1D qui devaient être maintenus et à ceux qui pouvaient être modifiés à volonté. L'existence de ce doute est contraire à l'exigence selon laquelle une modification doit pouvoir être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Il n'était pas possible non plus de réfuter cette conclusion à l'aide des tests réalisés sur la composition de l'exemple 1D. Pour juger si une modification remplit les conditions de

durchgeführten Versuche entkräftet werden. Für die Beurteilung, ob eine Änderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge, sei entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers weder die Frage entscheidend, ob der Fachmann in Anbetracht der den Versuchen zu entnehmenden Anweisungen weitere Zusammensetzungen entwickeln könne, noch die, ob sich der geänderte Gegenstand mit der Beschreibung decke.

Article 123(2) EPC, the question was neither whether or not a skilled person could design other compositions in view of the directions given by the tests nor whether or not the amended subject-matter was consistent with the description.

l'article 123(2) CBE, la question n'est pas de savoir, contrairement à ce qu'avait allégué le requérant, si l'homme du métier peut ou non concevoir d'autres compositions eu égard aux instructions données par les tests ou si les éléments modifiés sont ou non conformes à la description.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

B. Article 123(3) EPC

B. Article 123(3) CBE

1. Allgemeines

1. General issues

1. Généralités

In **T 241/02** erklärte die Kammer, dass weder die Tatsache, dass der Beschwerdeführer (Patentinhaber) sein Einverständnis mit der Fassung des Streitpatents erklärt habe, noch Überlegungen zur Rechtssicherheit die in Regel 57a oder Artikel 123 (2) EPÜ enthaltenen Erfordernisse für Änderungen erweiterten. Die Erteilung eines Patents bilde daher nicht zwangsweise eine automatische und endgültige Zäsur, die jedwede Wiederaufnahme gestrichener Gegenstände ausschließe (hier die Wiederaufnahme von Teilen der Beschreibung, die sich auf das beanspruchte Verfahren bezogen).

In **T 241/02** in the board's view neither the fact that the appellant (proprietor of the patent) approved the text of the patent in suit, nor considerations with respect to legal certainty added to the requirements relating to amendments in Rule 57a or Article 123(2) EPC. The grant of a patent therefore did not necessarily constitute a final and automatic cut-off point excluding any reinsertion of deleted subject-matter (in the present case reinsertion of portions of the description relating to the process claimed).

Dans l'affaire **T 241/02**, la chambre a estimé que ni le fait que le requérant (titulaire du brevet) avait approuvé le texte du brevet en cause, ni certaines considérations relatives à la sécurité juridique ne venaient s'ajouter aux exigences attachées aux modifications, telles que prévues à la règle 57bis ou à l'article 123(2) CBE. La délivrance d'un brevet ne constitue donc pas nécessairement un point de non-retour définitif et automatique excluant toute réinsertion d'éléments supprimés (il s'agissait en l'occurrence de la réinsertion de passages de la description concernant le procédé revendiqué).

Im vorliegenden Fall erfüllte die Wiederaufnahme die Erfordernisse der Regel 57a und des Artikels 123 (2) EPÜ. Die Kammer hatte also zu prüfen, ob die beantragte Wiederaufnahme auch den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ genügte.

The said reinsertion complied in this case both with Rule 57a and Article 123(2) EPC. It remained therefore for the board to examine whether the requested reinsertion satisfied Article 123(3) EPC.

Cette réinsertion respectait, en l'espèce, les dispositions de la règle 57bis et de l'article 123(2) CBE. La chambre n'avait donc plus qu'à examiner si la réinsertion demandée satisfaisait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Die Einspruchsabteilung hatte auf der Grundlage der Entscheidung T 1149/97 (ABl. EPA 2000, 259) entschieden, dass eine Wiederaufnahme nicht möglich sei, weil sie gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde, hatte dabei jedoch weder auf bestimmte Teile der Beschreibung Bezug genommen noch die wieder aufzunehmenden Teilen mit einer konkreten Aussage in Verbindung gebracht, inwieweit die Erzeugnisansprüche unter Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erweitert würden.

The opposition division concluded on the basis of decision T 1149/97 (OJ EPO 2000, 259) that reinsertion would not be possible, since it would contravene Article 123(3) EPC, but without referring to any specific parts or making any connection between parts to be reinstated and any concrete conclusion as to how the product claims would be extended in contravention of Article 123(3) EPC.

La division d'opposition avait conclu, sur la base de la décision T 1149/97 (JO OEB 2000, 259), que la réinsertion n'était pas possible car elle contreviendrait à l'article 123(3) CBE. Toutefois, elle ne s'était référée à aucun passage spécifique et n'avait établi aucun lien entre les passages à rétablir et la moindre conclusion concrète sur la façon dont l'objet des revendications de produit serait étendu, en violation de l'article 123(3) CBE.

Die Kammer entschied, dass der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall – anders als in T 1149/97 – in der Beschreibung zu viel gestrichen habe, weil er die Relevanz einiger Teile für die verbleibenden Ansprüche übersehen habe. T 1149/97 enthalte keine strenge Regelung. Dort sei eine Prüfung des Antrags auf Wiederaufnahme gefordert,

The board decided that, in contrast to the situation in T 1149/97, in the present case the appellant deleted too much of the description, overlooking the relevance of parts of it to these remaining claims. According to the board, T 1149/97 did not lay down a strict rule. It required that an examination of a request for reinsertion had to be carried

La chambre a estimé qu'en l'espèce, contrairement à la situation qui se présentait dans l'affaire T 1149/97, le requérant avait supprimé une trop grande partie du texte de la description, sans tenir compte de sa pertinence pour les revendications maintenues. En outre, la décision T 1149/97 ne contient pas de règle stricte. Elle énonce seule-

um festzustellen, ob im konkreten Fall ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliege.

out with a view to establishing whether or not Article 123(3) EPC, on the facts of each case, was indeed infringed.

ment qu'il y a lieu de procéder à l'examen d'une requête visant la réinsertion de passages supprimés, afin d'établir si celle-ci contreviendrait effectivement à l'article 123(3) CBE sur la base des faits de la cause.

Da die beantragte Wiederaufnahme im Detail zu prüfen sei, reiche es im vorliegenden Fall nicht aus, wenn die Einspruchsabteilung die Wiederaufnahme insgesamt ablehne. Weil zu diesem Zeitpunkt unklar sei, welche Teile der beantragten Wiederaufnahme möglicherweise gegen eine oder mehrere Bestimmungen des EPÜ verstießen, und auch die übrigen Patentierungskriterien im Einspruchsverfahren noch nicht beurteilt worden seien, entschied die Kammer, die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen.

Since the requested reinsertion had to be examined in detail, in the present case the opposition division's decision was not sufficient to reject the reinsertion as a whole. Since at this point it was uncertain which parts of the requested reinsertion still might offend one or more requirements of the EPC and the further patentability criteria had not yet been examined in the opposition proceedings, the board decided to remit the case for further prosecution.

Puisqu'il convenait d'examiner en détail la réinsertion demandée, la conclusion de la division d'opposition n'était pas suffisante en l'espèce pour rejeter cette réinsertion dans son ensemble. En effet, on ne savait pas à ce stade quels passages dont la réinsertion était demandée pourraient éventuellement enfreindre certaines exigences de la CBE, et les autres critères de brevetabilité n'avaient pas encore été examinés au cours de la procédure d'opposition. Aussi la chambre a-t-elle décidé de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern bezieht sich der Rechtsbegriff "*Schutzbereich*" in Artikel 123 (3) EPÜ auf die Gesamtheit des durch die Ansprüche in der erteilten Fassung gewährten Schutzes und nicht notwendigerweise auf den durch den Wortlaut jedes einzelnen Anspruchs der erteilten Fassung umrissenen Schutzumfang. Nach Artikel 123 (3) EPÜ darf der Patentinhaber im Allgemeinen die Merkmale einiger oder aller Ansprüche neu formulieren, ändern oder streichen und ist dabei nicht an bestimmte in den Ansprüchen in der erteilten Fassung verwendete Begriffe gebunden, solange er durch den neuen Wortlaut der Ansprüche nicht den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung als Ganzes erweitert (also nicht gegen die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ verstößt). Nach der Auffassung der Kammer in **T 579/01** ist bei der Beurteilung einer nach der Erteilung vorgenommenen Änderung im Lichte des Artikels 123 (3) EPÜ zu entscheiden, ob die Gesamtheit der Ansprüche nach der Änderung im Vergleich zur Gesamtheit der Ansprüche vor der Änderung den Schutzbereich erweitert.

In accordance with the established case law of the boards of appeal the legal notion *"protection conferred"* in Article 123(3) EPC refers to the totality of protection established by the claims as granted and not necessarily to the scope of protection within the wording of each single claim as granted. Under Article 123(3) EPC, the patentee is generally allowed to redraft, amend or delete the features of some or all claims and is not bound to specific terms used in the claims as granted as long as the new wording of the claims does not extent the scope of protection conferred as a whole by the patent as granted (and does not violate the requirements under Article 123(2) EPC). Thus, in the board's view in **T 579/01**, in order to assess any amendment under Article 123(3) EPC after grant, it is necessary to decide whether or not the totality of the claims before amendment in comparison with the totality of the claims after amendment extends the protection conferred.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la notion juridique de *"protection"* mentionnée à l'article 123(3) CBE vise l'ensemble de la protection conférée par les revendications telles qu'elles figurent dans le brevet délivré, et non pas nécessairement l'étendue de la protection délimitée par le libellé de chacune des revendications figurant dans le brevet délivré. Conformément à l'article 123(3) CBE, le titulaire du brevet peut en règle générale reformuler, modifier ou supprimer les caractéristiques de toutes les revendications ou de certaines d'entre elles, et il n'est pas lié par les termes spécifiques utilisés dans les revendications contenues dans le brevet délivré dans la mesure où le nouveau texte des revendications n'étend pas l'objet de la protection conférée dans son ensemble par le brevet délivré (et où il n'enfreint pas les dispositions de l'article 123(2) CBE). Par conséquent, selon la chambre dans la décision **T 579/01**, pour apprécier à la lumière de l'article 123(3) CBE les modifications apportées après la délivrance, il faut déterminer si l'ensemble des revendications après la modification étend la protection par rapport à l'ensemble des revendications avant la modification.

Im vorliegenden Fall waren der unabhängige Anspruch 1 und die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 des neuen Hauptantrags auf eine "Gemüsepflanze" gerichtet, während die betreffenden Ansprüche in der erteilten Fassung auf eine "Zelle einer Gemüsepflanze" gerichtet gewesen waren.

In the present case, independent claim 1 and dependent claims 2 to 6 of the new main request were directed to a "vegetable plant", while the respective claims as granted were directed to a "cell in a vegetable plant".

En l'espèce, la revendication indépendante 1 et les revendications dépendantes 2 à 6 de la nouvelle requête principale portaient sur un "légume", tandis que les revendications correspondantes figurant dans le brevet délivré portaient sur une "cellule d'un légume".

Die Kammer befand, dass der Begriff "Zelle einer Gemüsepflanze" nach dem Verständnis des Fachmanns, sofern nicht von einer "isolierten" Zelle die Rede sei, verschiedene physiologische und morphologische Zustände einer solchen Zelle umfasse, darin eingeschlossen sowohl differenzierte als auch undifferenzierte Zustände. Zellen in den unterschiedlichen Zuständen, in denen sie in einer (sich entwickelnden) Pflanze vorkämen, fielen in den Schutzbereich des auf eine "Zelle einer Gemüsepflanze" gerichteten Anspruchs der erteilten Fassung und der Schutzbereich dieses Anspruchs erstrecke sich auch auf solche Zellen in einer Pflanze. Außerdem schließe der biologische Begriff "Zellen einer Pflanze" auch differenzierte Zellen ein, die morphologisch und funktionell so organisiert seien, dass sie eine Pflanze bildeten. Das bedeute, dass auch morphologisch und funktionell organisierte Gebilde von Pflanzenzellen, also Pflanzen, in den Schutzbereich des auf eine "Zelle einer Gemüsepflanze" gerichteten Anspruchs der erteilten Fassung fielen.

The board held that in the understanding of the skilled person the term "a cell of a plant", not being qualified as "isolated", includes various physiological and morphological states of such a cell, including both differentiated and undifferentiated states. The cells in the different states in which they exist in a (developing) plant fall within the protection conferred by the claim to the "cell of a vegetable plant" as granted and the protection conferred by such claim also extends to such cells in a plant. Furthermore, the biological notion "cells of a plant" encompasses such differentiated cells which are morphologically and functionally organised to constitute a plant. This implies that also morphologically and functionally organised aggregates of plant cells, eg plants, fall within the protection conferred by the granted claim to a "cell of a plant".

La chambre a estimé que pour l'homme du métier, l'expression "cellule d'un légume", s'il n'est pas précisé qu'il s'agit d'une cellule "isolée", comprend divers états physiologiques et morphologiques de cette cellule, y compris les états différenciés et non différenciés. Les cellules sont couvertes, dans les différents états dans lesquels elles existent dans une plante (qui se développe), par la protection que la revendication contenue dans le brevet délivré a conférée à la "cellule d'un légume", et la protection conférée par cette revendication s'étend également à de telles cellules dans une plante. En outre, la notion biologique de "cellules d'une plante" comprend des cellules différenciées qui sont morphologiquement et fonctionnellement organisées de manière à constituer une plante. Il s'ensuit que les agrégats organisés sur le plan morphologique et fonctionnel de cellules d'une plante, c'est-à-dire des plantes, sont également couverts par la protection conférée par la revendication contenue dans le brevet délivré et portant sur une "cellule d'une plante".

Die Kammer entschied ferner, dass *jede* zum Gegenstand des Anspruchs 1 des neuen Hauptantrags gehörende Pflanze in den Schutzbereich eines Anspruchs falle, der auf "eine Zelle einer Pflanze" gerichtet sei, und dass die nunmehr beanspruchte "Pflanze" durch dieselben genetischen Merkmale charakterisiert sei, die auch in dem auf "eine Zelle einer Pflanze" gerichteten Anspruch der erteilten Fassung genannt seien.

The board also decided that *any* plant as subject-matter of claim 1 of the new main request falls within the protection conferred by a claim to "a cell of a plant" and, finally, that the "plant" now claimed was characterised by the same genetic features as those listed in the granted claim to "a cell of a plant".

La chambre a en outre décidé que *toute* plante faisant l'objet de la revendication 1 de la nouvelle requête principale est couverte par la protection conférée par une revendication portant sur "une cellule d'une plante". Enfin, elle a déclaré que la "plante" désormais revendiquée est caractérisée par les mêmes caractéristiques génétiques que celles énumérées dans la revendication figurant dans le brevet délivré et portant sur une "cellule d'une plante".

Sie gelangte daher – unter Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Europa im Hinblick auf den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (insbesondere Art. 8.1 und 9 der Richtlinie 98/44/EG) – zu dem Schluss, dass die Änderung von einer "Zelle einer Pflanze" zu einer "Pflanze" nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ verstoße.

The board concluded, taking into account also the legislative developments in Europe in respect of the legal protection of biotechnological inventions (namely Articles 8.1 and 9 of Directive 98/44/EC), that the amendment of the "cell of a plant" claim to a "plant" claim was not contrary to the requirement of Article 123(3) EPC.

Compte tenu également de l'évolution des législations en Europe en ce qui concerne la protection juridique des inventions biotechnologiques (à savoir les articles 8.1 et 9 de la Directive 98/44/EC), la chambre a conclu que la modification de la revendication relative à une "cellule d'une plante" en une revendication relative à une "plante" n'allait pas à l'encontre de l'exigence prévue à l'article 123(3) CBE.

IV. PRIORITÄT

IV. PRIORITY

IV. PRIORITE

A. Identität der Erfindung

A. Identity of invention

A. Identité de l'invention

In mehreren Entscheidungen setzten sich die Kammern mit der Anwendung der in G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) entwickelten Prinzipien auseinander. In den folgenden drei Entscheidungen ging es insbesondere um Fragen der Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung",

In several decisions the boards considered the application of the principles developed in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413). The three decisions below were concerned, in particular, with the interpretation of the concept of "the same invention", with the disclosure in the

Dans plusieurs décisions, les chambres se sont penchées sur l'application des principes posés dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413). Dans les trois décisions suivantes, il a été plus particulièrement question de l'interprétation de la notion de "même invention ", de

des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung sowie der Nacharbeitbarkeit dieser Offenbarung.

Alle drei Entscheidungen riefen in Erinnerung, dass das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" gemäß der Entscheidung G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung

Die Erfindung in **T 423/01** betraf ein Verfahren zur Analyse von Längenpolimorphismen in simplen oder kryptisch simplen DNA-Bereichen. Das Prioritätsdokument enthielt eine Definition der erfindungsgemäß untersuchten simplen DNA-Sequenzen, nach der diese Sequenzen kurze tandemartig wiederholte DNA-Motive umfassten, die mindestens ein Nukleotid und höchstens etwa 6 bis 10 Nukleotide enthielten. In Beispiel 2, welches identisch mit Beispiel 2 der Anmeldung war, wurde der Nachweis von Längenpolymorphismen einer DNA-Sequenz beschrieben, die als Wiederholungseinheit eine Trinukleotidsequenz enthielt. Dem Anspruch 1 des Streitpatents zufolge umfassten die erfindungsgemäßen DNA-Sequenzen Wiederholungseinheiten zwischen drei und sechs Nukleotiden. Die Beschwerdegegner rügten, dass insbesondere die beanspruchte Obergrenze den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen sei.

Die Kammer rief Nummer 4 der Entscheidungsgründe von G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) in Erinnerung, wonach aus Artikel 4 H PVÜ folge, "dass die Priorität für einen Anspruch, d. h. ein "Merkmal der Erfindung" im Sinne des Artikels 4 H PVÜ, anzuerkennen ist, wenn der Gegenstand des Anspruchs – implizit oder explizit – in den die Offenbarung betreffenden Anmeldungsunterlagen deutlich offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs,

earlier application and with the reproducibility of that disclosure.

All three decisions recalled that, according to G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), the requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, meant that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

1. Disclosure in the earlier application of the invention claimed in the subsequent application

The invention in **T 423/01** concerned a method for analysing length polymorphisms in simple or cryptically simple DNA regions. The priority document contained a definition of the simple DNA sequences analysed according to the invention. According to this definition, these sequences incorporate short DNA motifs repeated in tandem repeats and containing at least one nucleotide and a maximum of approximately 6 to 10 nucleotides. Example 2, which was identical to Example 2 in the application, described the detection of length polymorphisms of a DNA sequence containing a trinucleotide sequence as repeating unit. According to claim 1 of the patent in suit, the DNA sequences in the invention incorporated repeating units of between three and six nucleotides. The respondents objected that the claimed upper limit, in particular, could not be found in the original documents.

The board recalled point 4 of the reasons of G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), according to which it follows from Article 4H of the Paris Convention that "priority for a claim, ie an 'element of the invention' within the meaning of Article 4H of the Paris Convention, is to be acknowledged, if the subject-matter of the claim is specifically disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the

l'étendue de l'exposé de l'invention dans la demande antérieure et de la possibilité de reproduire l'invention d'après cet exposé.

Les trois décisions ont rappelé que la condition requise à l'article 87(1) CBE pour pouvoir revendiquer la priorité d'une demande portant sur la "même invention" conformément à l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de la revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

1. Divulgation dans la demande antérieure de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure

Dans l'affaire **T 423/01**, l'invention portait sur un procédé pour l'analyse de polymorphismes longitudinaux dans des régions d'ADN simples ou cryptiques simples. Le document de priorité contenait une définition des séquences d'ADN simples analysées selon l'invention. D'après cette définition, lesdites séquences comprenaient de courts motifs d'ADN répétés en tandem, lesquels renfermaient au moins un et au plus environ 6 à 10 nucléotides. L'exemple n° 2, qui était identique à l'exemple n° 2 de la demande, décrivait l'obtention de polymorphismes longitudinaux d'une séquence d'ADN qui contenait une séquence de trois nucléotides comme motif répétitif. D'après la revendication 1 du brevet en litige, les séquences d'ADN selon l'invention comportaient des motifs répétitifs présentant entre trois et six nucléotides. Les intimés ont notamment objecté que la limite supérieure revendiquée ne ressortait pas des pièces initiales.

La chambre a rappelé le point 4 des motifs de l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), selon lequel il résulte de l'article 4H de la Convention de Paris "qu'il convient de reconnaître qu'une revendication, à savoir un "élément de l'invention" au sens de l'article 4H de la Convention de Paris, peut bénéficier du droit de priorité si l'objet de cette revendication est exposé de façon précise, explicitement ou implicitement, dans les pièces de la demande exposant l'inven-

einer in der Beschreibung der Prioritätsanmeldung genannten Ausführungsart oder eines dort aufgeführten Beispiels."

Obwohl sich die Entscheidung T 201/83 (ABl. EPA 1984, 481) mit der Frage der ursprünglichen Offenbarung von quantitativen Wertebereichen im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ befasse, sah sie die Kammer als relevant für die Frage der rechtmäßigen Inanspruchnahme einer Priorität an. Laut dieser Rechtsprechung sei eine Änderung eines Bereichs, die auf einem bestimmten in einem spezifischen Beispiel beschriebenen Wert beruht, in einem Anspruch dann zulässig, wenn der Fachmann ohne Weiteres erkennen könne, dass dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden ist, dass er die Wirkung dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform als Ganzes auf außergewöhnliche Weise und in erheblichem Maße bestimmt. In Anwendung der obigen Rechtsprechung vertrat die Kammer die Auffassung, dass die beanspruchte Priorität wirksam in Anspruch genommen sei. Im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ hatte die Kammer bereits festgestellt, dass der Ausdruck "etwa 6 bis 10" die Zahl 6 explizit offenbare. Ein Bereich, der zwischen dem in Beispiel 2 als bevorzugt offenbarten Wert 3 und dem niedrigsten Wert des bereits im Prioritätsdokument angegebenen "Bereichs" für den oberen Grenzwert liege (mindestens ein und höchstens sechs bis zehn Nukleotide), sei als durch die ursprüngliche Anmeldung offenbart anzusehen.

In **T 30/01** betraf das Streitpatent eine Vorrichtung zur optischen Abbildung und Messung. Die Kammer lehnte das Vorbringen des Beschwerdeführers ab, die Prioritätsunterlage offenbare implizit zwei mögliche Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Lehre, indem sie darauf verwies, dass der Beschreibung unmissverständlich zu entnehmen sei, dass sich die Lichtsteuerungselemente "im Probenarm" befänden. Eben diese Offenbarung entziehe mangels einer anderen auf alternative Anordnungen hindeutenden Offenbarung der vom Anmelder geltend gemachten Auslegung der Prioritätsunterlage den Boden, wonach die Offenbarung das Vorhandensein von Lichtsteuerungselementen innerhalb und außerhalb der Probe als zwei alternative Ausführungsformen implizit offenbare, und erst recht dafür, dass sie bei Zugrundelegung des allge-

form of an embodiment or example specified in the description of the application whose priority is claimed."

Although T 201/83 (OJ EPO 1984, 481) is concerned with the original disclosure of quantitative ranges of values within the meaning of Article 123(2) EPC, the board considered the decision to be relevant to the question of rightful priority claims. According to this case law, an amendment of a range in a claim is allowable on the basis of a particular value described in a specific example, provided the skilled man could have readily recognised this value as not so closely associated with the other features of the example as to determine the effect of that embodiment of the invention as a whole in a unique manner and to a significant degree. Applying the above case law, the board held that the claimed priority was validly claimed. The board had already established, in the context of Article 123(2) EPC, that the phrase "approximately 6 to 10" explicitly disclosed the number six. A range between the value 3 disclosed as preferred in Example 2 and the lowest value of the "range" already mentioned in the priority document for the upper limit value (at least one nucleotide and a maximum of 6 to 10 nucleotides) was to be considered disclosed by the original application.

The invention at issue in **T 30/01** concerned an apparatus for optical imaging and measurement. The board rejected the appellant's argument relating to an implicit disclosure in the priority document of two possible implementations of the teaching of the document, noting that its description unmistakeably indicated the provision of the light steering means "in the sample arm". In the absence of any other express disclosure pointing to other alternative arrangements, this precise disclosure deprived of support the appellant's construction of the disclosure as implicitly disclosing the provision of the light steering means in and outside the probe as two complementary alternative implementations – let alone as disclosing any specific one of these two alternatives by way of "implicit disclosure" by reference to

tion, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée."

Bien que la décision T 201/83 (JO OEB 1984, 481) porte sur la question de la divulgation initiale de plages de valeurs quantitatives au sens de l'article 123(2) CBE, la chambre a estimé qu'elle était pertinente pour la question de savoir si la priorité était valablement revendiquée. D'après cette jurisprudence, lorsqu'une modification d'une plage de valeurs dans une revendication se fonde sur une valeur particulière décrite dans un exemple spécifique, elle est recevable à condition que l'homme du métier puisse identifier aisément cette valeur comme n'étant pas associée aux autres caractéristiques de l'exemple de façon suffisamment étroite pour déterminer l'effet de ce mode de réalisation selon l'invention, considéré dans son ensemble, d'une manière singulière et à un degré notable. En application de la jurisprudence susmentionnée, la chambre a estimé que la priorité revendiquée était valable. S'agissant de l'article 123(2) CBE, elle avait déjà constaté que l'expression "environ 6 à 10" divulguait explicitement le chiffre 6. Il convient de considérer qu'une plage située entre la valeur 3 divulguée à titre préférentiel dans l'exemple n° 2 et la valeur la plus basse de la plage déjà citée dans le document de priorité comme limite supérieure (au moins un et au plus 6 à 10 nucléotides) était divulguée dans la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire **T 30/01**, l'invention en cause portait sur un appareil d'imagerie optique et de mesure. La chambre a réfuté l'argument du requérant selon lequel le document de priorité divulguait implicitement deux mises en œuvre possibles de l'enseignement du document, au motif que la fourniture de moyens de guidage de la lumière "dans le bras du spécimen" était indiquée clairement dans sa description. En l'absence de toute autre divulgation expresse montrant d'autres agencements, cette divulgation précise privait de fondement l'interprétation du requérant selon laquelle le document de priorité divulguait implicitement la fourniture des moyens de guidage de la lumière dans et en dehors du spécimen en tant que réalisations complémentaires alternatives – voire divulguait implicitement l'une de ces deux alternatives par réfé-

meinen Fachwissens eine bestimmte dieser beiden Ausführungsformen implizit offenbare (T 823/96, T 744/99 und T 818/00).

Die Kammer betonte ferner, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers dem von den Beschwerdekammern ständig angewendeten Kriterium widerspreche, wonach eine generische Offenbarung, die zwei oder mehr alternative Ausführungsformen implizit einschließe, im Allgemeinen nicht zu einem Prioritätsanspruch für eine bestimmte der Ausführungsformen berechtige, die weder explizit noch implizit offenbart sei (T 61/85), wobei das letzte Kriterium eine Sonderform des in G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) formulierten "Offenbarungstests" und ein Umkehrschluss des etablierten und in G 2/98 (siehe auch T 744/99) bestätigten Grundsatzes sei, dass einer Erfindung, die als neu gegenüber dem jeweiligen Prioritätsdokument anzusehen sei, kein Prioritätsanspruch zuerkannt werden könne.

2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

In der Entscheidung **T 843/03** hob die Kammer hervor, dass das Prioritätsdokument eine nacharbeitbare Offenbarung enthalten müsse (siehe z. B. T 81/87, ABl. EPA 1990, 250, Nr. 8 der Entscheidungsgründe; T 193/95, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe). Das sei durchaus Bestandteil des Konzepts "derselben Erfindung" nach Artikel 87 (1) EPÜ, denn eine unvollständige technische Offenbarung könne nicht als "dieselbe Erfindung" wie eine vollständige technische Offenbarung angesehen werden.

Die Kammer erinnerte daran, dass eine ausreichende Offenbarung nach der Rechtsprechung mehrerer Beschwerdekammerentscheidungen voraussetze, dass der Fachmann in der Lage sei, im Wesentlichen alle in den Bereich der Ansprüche fallenden Ausführungsformen nachzuarbeiten, und dieses Ziel ohne unzumutbaren Aufwand erreichen müsse. Im vorliegenden Fall müsse das Prioritätsdokument also eine nacharbeitbare Offenbarung für die Herstellung der speziellen virenähnlichen Partikel (virus like particles – VLP) enthalten, die beansprucht wurden.

Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit

common general knowledge (T 823/96, T 744/99 and T 818/00).

The board also pointed out that the appellant's contention was at variance with the criterion consistently applied by the boards of appeal that a generic disclosure implicitly encompassing two or more alternative embodiments can generally not give rise to a right of priority in respect of a specific one of the embodiments that is neither explicitly nor implicitly disclosed (T 61/85), the latter criterion being a particular form of the "disclosure test" laid down in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and constituting the logical corollary of the established principle – confirmed in opinion G 2/98 (see also T 744/99) – that no right to priority can be acknowledged for an invention that is regarded as novel over the disclosure of the corresponding priority document.

2. Enabling disclosure in the priority document

In **T 843/03** the board pointed out that the priority document had to provide an enabling disclosure (cf. eg T 81/87, OJ EPO 1990, 250, point 8 of the reasons; T 193/95, point 3.1 of the reasons). This was well within the concept of "the same invention" of Article 87(1) EPC as an incomplete technical disclosure could not be seen as being "the same" as a complete one.

The board recalled that it has been established in a number of board of appeal decisions that sufficiency of disclosure presupposes that the skilled person is able to obtain substantially all embodiments falling within the ambit of the claims and that he/she, in order to reach this goal, may not be confronted with undue burden. In the case at issue, the priority document consequently had to contain an enabling disclosure as to the production of the specific virus-like particles (VLPs) claimed.

The examining division had rejected the application for lack of novelty, as in its

rence aux connaissances générales (T 823/96, T 744/99 et T 818/00).

La chambre a également observé que l'argument du requérant était incompatible avec le critère appliqué de manière constante par les chambres de recours, selon lequel une divulgation générique, qui englobe implicitement deux modes de réalisation alternatifs ou plus, ne peut généralement pas servir de base à un droit de priorité à l'égard d'un mode de réalisation spécifique qui n'est divulgué ni explicitement ni implicitement (T 61/85), ce dernier critère étant une forme particulière du "test de l'étendue de l'exposé" énoncé dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et le corollaire logique du principe établi, qui a été confirmé dans l'avis G 2/98 (cf. aussi T 744/99), selon lequel aucun droit de priorité ne peut être attribué à une invention considérée comme nouvelle par rapport à la divulgation du document de priorité correspondant.

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

Dans la décision **T 843/03**, la chambre a fait observer que la divulgation contenue dans le document de priorité devait permettre la reproduction de l'invention (cf. par ex. T 81/87, JO OEB 1990, 250, point 8 des motifs ; T 193/95, point 3.1 des motifs). Cela concorde pleinement avec la notion de "même invention" figurant à l'article 87(1) CBE, puisqu'une divulgation technique incomplète ne saurait être considérée comme étant "la même" qu'une divulgation complète.

La chambre a rappelé que les chambres de recours ont posé comme principe dans une série de décisions que la suffisance de l'exposé suppose que l'homme du métier soit en mesure d'obtenir pratiquement tous les modes de réalisation couverts par les revendications et qu'il ne doit pas avoir à déployer d'efforts excessifs pour atteindre ce but. En l'espèce, le contenu du document de priorité devait permettre à l'homme du métier de produire les particules de type viral spécifiques (virus-like particles – VLP) qui étaient revendiquées.

La division d'examen avait rejeté la demande pour absence de nouveauté

zurückgewiesen, weil sie das erste Prioritätsdokument für die Herstellung des beanspruchten VLPs, das das Kapsidprotein L1 des humanen Papillomavirus HPV-16 enthielt, für nicht nacharbeitbar hielt. Die Kammer gelangte jedoch auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung zum Erfordernis des Artikels 83 EPÜ (T 19/90, ABl. EPÜ 1990, 476) und zum Neuheitserfordernis (T 464/94) zu dem Schluss, dass, wenn ein Anmelder eine technische Offenbarung bereitstelle und einen Prima-facie-Beweis für bestimmte technische Merkmale in einer Anmeldung erbringe, die Beweislast beim EPA liege nachzuweisen, dass irgend etwas nicht belegt sei. Den Angaben des Beschwerdeführers zufolge bildeten vier Partikel, die in einer zum Prioritätsdokument gehörenden elektronenmikroskopischen Aufnahme zu sehen waren, VLPs des Typs HPV 16, die das Ergebnis eines im Prioritätsdokument für VLPs des Typs HPV 11 offenbarten Verfahrens seien. Die Kammer war der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung nicht den rechtlich angemessenen Weg eingeschlagen habe, als sie mit der Begründung zu Ungunsten des Patentinhabers entschied, dass "… ausgehend von Abbildung 7 keine absolute Aussage darüber getroffen werden kann, ob darin korrekt gebildete HPV-16-Partikel zu sehen sind". Die Kammer erachtete den vollständigen Nachweis solcher Tatsachen nicht für ein Erfordernis im Rahmen des EPÜ und konnte keine ernsthaften, durch nachprüfbare Fakten untermauerten Zweifel der Prüfungsabteilung erkennen. Bei der Beurteilung, ob der beanspruchte Gegenstand des ersten Prioritätsdokuments – wie in der Rechtsprechung gefordert – nacharbeitbar sei, gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Fachmann am Anmeldetag des ersten Prioritätsdokuments die beanspruchte Erfindung anhand dieses Dokuments ohne unzumutbaren Aufwand in die Praxis hätte umsetzen können.

view the first priority document was not enabling for the production of the claimed VLP comprising human papilloma virus-16 (HPV-16) L1 capsid protein. However, based on previous case law on the requirement of Article 83 EPC (T 19/90, OJ EPO 1990, 476) and on the novelty requirement (T 464/94) the board concluded that, when an applicant provided a technical disclosure and prima facie evidence as to certain technical elements in an application, it was the EPO which had the burden of proof when judging that something was not shown. According to the appellant, four particles shown in an electron micrograph forming part of the priority document represented HPV type 16 VLPs which were the result of a procedure disclosed in the priority document with respect to HPV-11 VLPs. The board held that the examining division had not taken the legally appropriate approach when deciding to the disadvantage of the applicant with the reason that "... no absolute fact can be deduced from figure 7 as to whether it shows correctly formed HPV 16 particles or not". The board did not see full proof of such facts as a requirement within the framework of the EPC and could not see any serious doubts of the examining division substantiated by verifiable facts. When examining whether or not the claimed subject-matter of the first priority document was enabling as required by case law, the board came to the conclusion that a skilled person at the filing date of the first priority document was not confronted with undue burden when putting into practice the claimed invention according to this document.

car selon elle, le premier document de priorité ne permettait pas de produire les VLP revendiquées comprenant la protéine de capside L1 du virus du papillome humain 16 (VPH-16). S'appuyant sur la jurisprudence antérieure concernant l'exigence de l'article 83 CBE (T 19/90, JO OEB 1990, 476) et l'exigence de la nouveauté (T 464/94), la chambre a toutefois conclu que, lorsqu'un demandeur fournit une divulgation technique et un commencement de preuve pour certains éléments techniques dans la demande, c'est à l'OEB qu'il appartient de prouver que quelque chose n'a pas été démontré. Selon le requérant, quatre particules mises en évidence dans une micrographie électronique appartenant au document de priorité représentaient des VLP de type HPV-16 qui résultaient d'un procédé divulgué dans le document de priorité pour les VLP de type HPV-11. La chambre a estimé que la division d'examen n'avait pas procédé correctement sur le plan juridique lorsqu'elle a décidé, en défaveur du demandeur, qu'aucun fait ne pouvait être déduit avec certitude de la figure n° 7 permettant de savoir si elle montrait ou non des particules de type HPV-16 formées correctement. Selon la chambre, la CBE n'exige pas que la preuve complète de tels faits soit rapportée. Elle a en outre estimé qu'il n'existait pas pour la division d'examen de sérieuses réserves étayées par des faits vérifiables. Après avoir examiné si l'objet revendiqué dans le premier document de priorité permettait de reproduire l'invention, comme l'exige la jurisprudence, la chambre a conclu qu'à la date de dépôt du premier document de priorité, l'homme du métier pouvait mettre en œuvre sans difficulté excessive l'invention revendiquée, sur la base de ce document.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Allgemeines

Mehrere Entscheidungen befassten sich mit einem Versuch des EPA, eine bereits ergangene und den Beteiligten zugestellte Entscheidung zu berichtigen.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. General issues

Several cases dealt with an attempt by the EPO to correct a decision that had already been issued and sent to the parties.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Principe de la protection de la confiance légitime

1. Généralités

Plusieurs affaires ont eu trait à des tentatives de l'OEB de rectifier une décision qui avait déjà été rendue et signifiée aux parties.

In **T 1081/02** teilte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung mit einem formlosen Schreiben vom 4. Juli 2002 den Parteien mit, die am 10. Mai 2002 zugestellte Entscheidung sei auf Grund eines formalen Fehlers versandt worden und deshalb als gegenstandslos zu betrachten. Am 30. August 2002 erging die angekündigte zweite Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, gegen die die Parteien Beschwerde einlegten.

Die Beschwerdekammer entschied, dass die Mitteilung des Formalsachbearbeiters vom 4. Juli 2002 nicht geeignet sei, einen rechtlich beachtlichen Vertrauensbestand zu schaffen, der die Rechtswirkung der Entscheidung vom 10. Mai 2002 dahingehend in Frage stellen könne, dass diese als nichtig anzusehen wäre. Der zu gewährende Vertrauensschutz verbiete es allerdings, den Parteien die Rechtsmittelfrist des Artikels 108 EPÜ entgegenzuhalten, denn sie hätten zweifellos bereits die Entscheidung vom 10. Mai 2002 fristgerecht angefochten, wenn die Einspruchsabteilung nicht das Schreiben vom 4. Juli 2002 in der noch laufenden Beschwerdefrist versandt hätte.

In der Sache **T 830/03** wurde den Beteiligten nach der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine schriftliche Entscheidung mit Datum vom 2. April 2003 zugestellt. Am 2. Juli 2003 erging eine zweite schriftliche Entscheidung und wurde zusammen mit einer Mitteilung versandt, die besagte, dass diese die Entscheidung vom 2. April 2003 ersetze. Der Einsprechende legte Beschwerde ein, und zwar nach Ablauf der Frist von vier Monaten nach Zustellung der ersten schriftlichen Entscheidung, aber noch innerhalb der Frist nach Zustellung der zweiten schriftlichen Entscheidung.

Die Kammer entschied, dass die einzig rechtswirksame schriftliche Entscheidung die vom 2. April 2003 sei. Doch sei der Beschwerdeführer (Einsprechende) durch die Mitteilung des Formalsachbearbeiters, dass die erste Erklärung "nur ein Entwurf" gewesen sei und durch die zweite schriftliche Entscheidung ersetzt werde, irregeführt worden. In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes sei die Beschwerde als fristgerecht eingereicht zu behandeln.

In **T 1081/02** the opposition division formalities officer sent the parties an informal letter dated 4 July 2002 informing them that the decision notified on 10 May 2002 had been sent because of a formal error and should therefore be considered invalid. On 30 August 2002 the second interlocutory decision of the opposition division was issued as announced, and the parties filed an appeal against that decision.

The board of appeal decided that the formalities officer's communication of 4 July 2002 was not capable of creating significant legitimate expectations casting doubt on the legal effect of the decision of 10 May 2002 with the result that the decision was to be considered null and void. According to the applicable principle of the protection of legitimate expectations, however, the parties cannot be deemed to have failed to comply with the time limit for filing a notice of appeal (Article 108 EPC). After all, they would undoubtedly have contested the decision of 10 May 2002 in due time if the opposition division had not sent the letter of 4 July 2002 within the unexpired time limit for entering an appeal.

In **T 830/03** a written decision dated 2 April 2003 was notified to the parties after the oral proceedings before an opposition division. A second written decision was issued on 2 July 2003 together with a communication which suggested that the communication of 2 April 2003 was superseded. The opponent filed a notice of appeal outside the period of four months after the date of the notification of the first written decision but within the time limit after the date of notification of the second written decision.

The board held that the only legally valid written decision was the written decision dated 2 April 2003. However, the appellant/opponent had been misled by the formalities officer's communication which had declared the first written decision to be "only a draft" and to be "superseded" by the second written decision. The board held that in application of the principle of the protection of legitimate expectations the appeal was deemed to have been filed in time.

Dans l'affaire **T 1081/02**, l'agent des formalités de la division d'opposition a informé les parties par lettre datée du 4 juillet 2002 que la décision signifiée le 10 mai 2002 avait été envoyée en raison d'une irrégularité de forme et qu'elle devait par conséquent être considérée comme sans objet. Le 30 août 2002, la division d'opposition a rendu sa deuxième décision intermédiaire annoncée, à l'encontre de laquelle les parties ont formé un recours.

La chambre de recours a estimé que la notification de l'agent des formalités en date du 4 juillet 2002 ne pouvait pas créer une situation de confiance légitime permettant de remettre en cause l'effet juridique de la décision du 10 mai 2002, au point de la considérer comme nulle. La protection de la confiance légitime à accorder interdit toutefois d'opposer aux parties le délai de recours de l'article 108 CBE. En effet, celles-ci auraient sans aucun doute déjà attaqué la décision du 10 mai 2002 dans les délais, si la division d'opposition n'avait pas envoyé pendant le délai de recours le courrier daté du 4 juillet 2002.

Dans l'affaire **T 830/03**, une décision écrite en date du 2 avril 2003 avait été signifiée aux parties à la suite de la procédure orale devant une division d'opposition. Le 2 juillet 2003, une deuxième décision écrite avait été rendue et une notification avait été envoyée, laquelle suggérait que la notification en date du 2 avril 2003 était devenue obsolète. L'opposant a formé un recours en dehors du délai de quatre mois à compter de la date de signification de la première décision écrite, mais dans le délai en vigueur à compter de la date de signification de la deuxième décision écrite.

La chambre a estimé que la décision écrite en date du 2 avril 2003 était l'unique décision écrite valable. Le requérant/l'opposant avait cependant été induit en erreur par la notification de l'agent des formalités, selon laquelle la première décision écrite n'était qu'un projet et était remplacée par la deuxième décision écrite. La chambre a estimé qu'en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, le recours était réputé formé dans les délais.

In **T 466/03** entschied die Beschwerdekammer, dass die Einspruchsabteilung nach der rechtswirksamen Zustellung einer Entscheidung selbst im Falle einer rechtsfehlerhaften Entscheidung nicht mehr befugt gewesen sei, diese (über eine Berichtigung von Fehlern nach Regel 89 EPÜ hinaus) abzuändern oder gar aufzuheben und damit einem den Parteien vorbehaltenen, möglichen Beschwerdeverfahren vorzugreifen. Das Prinzip des Vertrauensschutzes verbiete es aber, die für die Einlegung der Beschwerde versäumte Frist den Parteien entgegenzuhalten. Die fristgerecht eingelegte Beschwerde, die sich gegen die zweite, nicht rechtswirksame Entscheidung richtete, sei daher so zu behandeln, als ob sie innerhalb der Beschwerdefrist der ersten Entscheidung eingegangen wäre.

In **T 466/03** the board of appeal decided that, after the legally valid notification of a decision, the opposition division was no longer authorised, even where that decision was flawed, to amend it (beyond the correction of errors under Rule 89 EPC) or to set it aside and thus to pre-empt any appeal proceedings which the parties were entitled to instigate. According to the principle of the protection of legitimate expectations, however, the parties could not be deemed to have failed to comply with the time limit for filing the notice of appeal. The notice of appeal filed in due time and challenging the second, legally invalid decision should therefore be treated as if it had been received within the time limit for filing a notice of appeal against the first decision.

Dans l'affaire **T 466/03**, la chambre de recours a déclaré que la division d'opposition n'était plus, après la signification valable d'une décision, habilitée à la modifier (au-delà d'une rectification d'erreur conformément à la règle 89 CBE) voire à l'annuler, y compris lorsque la décision est erronée, et à préjuger ainsi d'une procédure de recours réservée aux parties. Le principe de la protection de la confiance légitime interdit cependant d'opposer aux parties le délai de recours qui n'a pas été respecté. Le recours formé dans les délais et dirigé contre la deuxième décision dépourvue d'effet juridique doit par conséquent être traité comme s'il avait été reçu dans le délai de recours de la première décision.

Der Anwendungsbereich des Grundsatzes des Vertrauensschutzes war auch Gegenstand der Entscheidung **J 13/03**. In diesem Fall entschied die Juristische Beschwerdekammer, dass in Bezug auf Artikel 48 (2) PCT und Artikel 150 (3) EPÜ der Grundsatz des Vertrauensschutzes auch für Handlungen anderer Behörden gelten müsse, die in der internationalen Phase des Euro-PCT-Verfahrens tätig seien, so z. B. für die Handlungen des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten in seiner Funktion als Anmeldeamt oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde. Im vorliegenden Fall liege jedoch kein Bruch des Vertrauensschutzgrundsatzes vor.

The scope of the applicability of the principle of the protection of legitimate expectations was the issue in decision **J 13/03**. In this case the Legal Board of Appeal decided that under Article 48(2) PCT and Article 150(3) EPC the principle of the protection of legitimate expectations has to apply to acts performed by other authorities concerned in the Euro-PCT proceedings during the international phase such as the US Patent Office acting as receiving Office or as International Preliminary Examining Authority. However, in the present case no breach of the principle of the protection of legitimate expectations was found.

La décision **J 13/03** s'est penchée sur la portée d'application du principe de la protection de la confiance légitime. Dans cette affaire, la chambre de recours juridique a jugé qu'eu égard aux articles 48(2) PCT et 150(3) CBE, le principe de la protection de la confiance légitime doit s'appliquer aux actes accomplis par d'autres administrations concernées par la procédure euro-PCT durant la phase internationale, comme l'USPTO, lorsqu'il agit en qualité d'office récepteur ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international. Cependant, aucune violation du principe de la protection de la confiance légitime n'a été constatée en l'espèce.

Die Kammer befand im Allgemeinen, dass die Komplexität des Euro-PCT-Verfahrens vor dem EPA nicht per se die Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes rechtfertige, denn es liege in der Verantwortung des Anmelders, sich über das Verfahren zu informieren, wenn er seine Anmeldung nach dem EPÜ weiterverfolgen wolle. Ansonsten könne jede Frist mit dem Verweis auf die Komplexität des Verfahrens umgangen werden.

The board noted that, generally, the complexity of the Euro-PCT proceedings before the EPO did not per se justify the application of the principle of the protection of legitimate expectations because the responsibility to be informed about the proceedings lay with the applicants who wished to proceed under the EPC. Otherwise every time limit could be circumvented by referring to this complexity.

La chambre a fait observer qu'en général la complexité de la procédure euro-PCT devant l'OEB ne justifiait pas en tant que telle d'appliquer le principe de la protection de la confiance légitime, étant donné qu'il incombe aux demandeurs désireux de suivre la procédure prévue par la CBE de prendre connaissance de celle-ci. Dans le cas contraire, tout délai pourrait être contourné en renvoyant simplement à cette complexité.

2. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz

2. Departure from previous case law and the legitimate expectations principle

2. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime

In **T 500/00** entschied die Kammer, dass eine einzelne Entscheidung einer Beschwerdekammer – selbst wenn sie in den Prüfungsrichtlinien zitiert sei – nicht zu der Annahme berechtige, dass die Kammern ihr in Zukunft folgen würden. Der Grundsatz des Vertrauens-

In **T 500/00** the board decided that a single decision of a board of appeal cannot create a legitimate expectation that it will be followed in future, even if it is cited in the Guidelines. Consequently, the principle of good faith cannot be invoked against the applica-

Dans l'affaire **T 500/00**, la chambre a affirmé qu'une seule décision d'une chambre de recours ne pouvait pas susciter la confiance légitime qu'elle sera suivie à l'avenir, même si elle est citée dans les Directives. Le principe de la bonne foi ne peut donc pas être

schutzes könne daher nicht als Argument dagegen vorgebracht werden, die in G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413) aufgestellten Grundsätze für die Zulässigkeit von Disclaimern auf vor den Kammern anhängige Fälle anzuwenden.

In **T 740/98** brachte der Beschwerdeführer vor, dass der Disclaimer von der Prüfungsabteilung gemäß den Prüfungsrichtlinien (1994) und der damaligen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugelassen worden sei. Die später in der Entscheidung G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413) aufgestellten Grundsätze könnten somit keine Anwendung finden, weil dies gegen den Grundsatz des guten Glaubens und den des Vertrauensschutzes gegenüber den Kunden des EPA verstoße. Die Kammer verwies darauf, dass nach dem Rechtssystem des EPÜ weder die Richtlinien noch die ständige Rechtsprechung bindend seien. Daher könne der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht auf eine frühere Ausgabe der Richtlinien oder die frühere Rechtsprechung gestützt werden. Die Kammer entschied, dass die in G 1/03 aufgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall anwendbar seien.

B. Rechtliches Gehör

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

1. Allgemeines

In der Sache **T 604/01** erklärte die Kammer unter Bezugnahme auf den Fall T 508/01, dass das Recht eines Beteiligten, seinen Standpunkt darzulegen, nicht nur das Recht umfasse, sich formal zu äußern, sondern auch das Recht darauf, dass seine Äußerungen durch die Einspruchsabteilung gebührend gewürdigt würden. Die Kammer in T 508/01 hatte ausgeführt, dass die in Artikel 113 (1) EPÜ garantierte Gelegenheit zur Stellungnahme ein zentraler Wert des Prüfungsverfahrens sei und nicht nur das Recht einschließe, sich zu äußern, sondern auch das Recht auf eine gebührende Berücksichtigung dieser Äußerungen.

tion of the principles concerning the allowability of disclaimers laid down in G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) to pending cases.

In **T 740/98** the appellant submitted that the disclaimer had been allowed by the examining division in conformity with the Guidelines for Examination (1994) and the then established jurisprudence of the boards of appeal. Consequently the standards set out in the subsequent decision G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) could not be applied, since this would offend against the principle of good faith and the protection of the legitimate expectations of the users of the EPO. The board noted that the legal system established under the EPC does not treat either the Guidelines or established jurisprudence as binding. Thus, any principle of the protection of legitimate expectations cannot be based on earlier Guidelines or jurisprudence. The board held that the standards set out in G 1/03 are applicable to this case.

B. Right to be heard

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

1. General issues

In **T 604/01** the board stated with reference to case T 508/01 that the right of a party to argue its case implied not only the right to formally present comments but also the right to have these comments duly considered by the opposition division. In T 508/01 the board had stated that the opportunity to present comments guaranteed by Article 113(1) EPC was a core value of the examination procedure which not only comprised the right to present comments, but also the right to have those comments duly considered.

invoqué à l'encontre de l'application à des affaires pendantes des principes relatifs à l'admissibilité des disclaimers exposés dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413).

Dans l'affaire **T 740/98**, le requérant a allégué que le disclaimer avait été admis par la division d'examen, conformément aux Directives relatives à l'examen (1994) et à la jurisprudence constante des chambres de recours. Il a argué que les normes énoncées dans la décision ultérieure G 1/03 (JO OEB 2004, 413) ne pouvaient pas être appliquées, car elles porteraient atteinte au principe de la bonne foi et à la protection de la confiance légitime des utilisateurs de l'OEB. La chambre a fait observer que le système juridique établi au titre de la CBE n'attribuait aucun caractère contraignant aux Directives ou à la jurisprudence constante. Le principe de la protection de la confiance légitime ne peut donc se fonder sur une version antérieure des Directives ou sur la jurisprudence. La chambre a jugé que les normes énoncées dans la décision G 1/03 étaient applicables en l'espèce.

B. Droit d'être entendu

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

1. Généralités

Dans l'affaire **T 604/01**, la chambre a déclaré, en se référant à l'affaire T 508/01, que le droit d'une partie de plaider sa cause implique non seulement le droit de prendre position formellement, mais aussi celui de voir cette position être dûment prise en compte par la division d'opposition. Dans l'affaire T 508/01, la chambre a jugé que la possibilité de prendre position, telle que garantie par l'article 113(1) CBE, constituait un élément fondamental de la procédure d'examen, qui comprenait non seulement le droit de prendre position, mais aussi celui de voir cette position être dûment prise en compte.

2. Rechtliches Gehör und Zeitpunkt der Entscheidung

2.1 Einspruchsverfahren

In **T 1081/02** entschied die Beschwerdekammer, dass ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs vorliege, da die Einspruchsabteilung, nachdem sie den Patentinhaber aufgefordert hatte, innerhalb von 2 Monaten die für die Aufrechterhaltung des Patents für erforderlich gehaltenen Unterlagen einzureichen, diese Frist nicht abgewartet, sondern vor Ablauf der Frist eine Zwischenentscheidung zugestellt habe. Der Wortlaut des Artikels 113 (1) EPÜ betreffe zwar nicht unmittelbar den vorliegenden Sachverhalt, weil er lediglich besage, dass eine Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden könne, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Artikel 113 (1) EPÜ müsse jedoch seiner *ratio* entsprechend auch dann gelten, wenn einem Beteiligten gleichsam das Wort abgeschnitten werde, weil bei Erlass einer Entscheidung eine ihm zugebilligte Äußerungsmöglichkeit nicht abgewartet worden sei.

2.2 Prüfungsverfahren

In **T 849/03** entschied die Kammer, dass die Beteiligten nicht von einer Entscheidung überrascht werden dürften. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens werde das Recht auf rechtliches Gehör daher nicht nur dann verletzt, wenn die Gründe, auf die eine Zurückweisungsentscheidung gestützt werde, dem Anmelder nicht vorher mitgeteilt wurden, sondern auch dann, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung überhaupt nicht mit einer solchen rechnen konnte.

In dem Ex-parte-Verfahren **T 922/02** erklärte die Beschwerdekammer, dass in einem Fall, in dem die Entscheidung ergehe, nachdem er zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurückverwiesen wurde, die Bestimmungen des Artikels 113 (1) EPÜ nur dann erfüllt seien, wenn die Mitteilung und Aufforderung nach der Zurückverweisung erfolgten, üblicherweise indem die Wiederaufnahme des Verfahrens mitgeteilt werde, etwaige Einwände dargelegt würden und der Anmelder aufgefordert werde zu erklären, ob er innerhalb einer festgesetzten Frist Stellung nehmen oder seine Anträge ändern wolle. Anderenfalls würde eine abschließende Entscheidung den Anmelder überra-

2. Right to be heard and the timing of the decision

2.1 Opposition procedure

In **T 1081/02** the board of appeal decided that the principle of the right to be heard had been violated since the opposition division, after inviting the patent proprietor to file within two months the documents considered necessary to maintain the patent, did not wait until this time limit had expired but issued an interlocutory decision prior to its expiry. The board held that Article 113(1) EPC, according to its wording, did not apply directly to the facts of the case at issue, because it merely states that a decision may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. The board held, however, that according to its spirit Article 113(1) EPC also applied if a party is denied the opportunity to speak, as it were, because a decision is issued before expiry of a period granted to the party for the presentation of its comments.

2.2 Examination procedure

In **T 849/03** the board decided that a decision should not catch the parties unawares. In the examination procedure the right to be heard is therefore violated not only in the event of failure to inform the applicant beforehand of the reasons forming the basis of a rejection but also if, at the time the decision is issued, the applicant had no reason to expect such a decision.

In the ex parte case **T 922/02** the board of appeal stated that the provisions of Article 113(1) EPC are only complied with, in a case where the decision is taken after remittal for further prosecution, if the notification and invitation is made after the remittal, typically by announcing the resumption of the proceedings, setting out the objections, if any, and asking the appellant whether or not it wishes, within a fixed period of time, to present its comments or modify its request(s). Otherwise any final decision would come as a surprise to the appellant, which is contrary to the principle of good faith and fair hearing established by Article 113(1) EPC. The board followed in this respect the jurispru-

2. Droit d'être entendu et date de la décision

2.1 Procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1081/02**, la chambre de recours a estimé qu'il avait été porté atteinte au principe du droit d'être entendu, au motif que la division d'opposition, après avoir demandé au titulaire du brevet de produire dans un délai de 2 mois les documents jugés nécessaires au maintien du brevet, a, sans attendre l'expiration de ce délai, procédé à la signification d'une décision intermédiaire. Même si le libellé de l'article 113(1) CBE ne concerne pas directement les faits de l'espèce, car il précise seulement qu'une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, l'article 113(1) CBE est toutefois, conformément à sa logique, également applicable lorsqu'une des parties n'a pu se prononcer du fait qu'une décision a été rendue avant qu'elle ait eu la possibilité de s'exprimer.

2.2 Procédure d'examen

Dans l'affaire **T 849/03**, la chambre a décidé que les parties ne devaient pas être surprises par une décision. Dans le cadre d'une procédure d'examen, il y a violation du droit d'être entendu non seulement lorsque les motifs sur lesquels est fondée une décision de rejet n'ont pas été préalablement notifiés au demandeur, mais également lorsque le demandeur ne pouvait absolument pas, à l'instant où a été rendue la décision, s'attendre à une telle décision.

Dans l'affaire ex parte **T 922/02**, la chambre de recours a affirmé que, dans le cas où la décision est prise après un renvoi aux fins de poursuite de la procédure, il n'est satisfait aux dispositions de l'article 113(1) CBE que si la notification et l'invitation sont établies à la suite du renvoi, généralement en annonçant la poursuite de la procédure, en exposant les éventuelles objections et en demandant au requérant s'il souhaite, durant un délai donné, prendre position ou modifier sa ou ses requêtes. Dans le cas contraire, toute décision finale constituerait une surprise pour le requérant, ce qui est contraire au principe de la bonne foi et au droit à une procédure équitable ancrés à l'article 113(1) CBE.

schen, was gegen die in Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Grundsätze des guten Glaubens und des rechtlichen Gehörs verstoßen würde. Die Kammer folgte in dieser Hinsicht der Rechtsprechung in T 892/92 (ABl. EPA 1994, 664) und T 120/96, die zwar Einspruchsverfahren beträfen, sich jedoch auch auf Prüfungsverfahren anwenden ließen, da der Anspruch auf rechtliches Gehör ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz sei, der für beide Verfahren gelte.

dence developed in decisions T 892/92 (OJ EPO 1994, 664) and T 120/96 for opposition procedures, which, however, is equally applicable to examination procedures because the right to be heard is an essential procedural principle governing both procedures.

La chambre a suivi à cet égard la jurisprudence développée dans les décisions T 892/92 (JO OEB 1994, 664) et T 120/96 pour les procédures d'opposition, laquelle s'applique toutefois également aux procédures d'examen, puisque le droit d'être entendu représente un principe de procédure essentiel pour les deux procédures.

3. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

In **T 1183/01** wurde die mündliche Verhandlung von der Kammer abgesetzt, nachdem der Beschwerdeführer mitgeteilt hatte, dass er nicht anwesend sein werde. Die Kammer erklärte, sie habe nicht übersehen, dass einer der Beschwerdegegner vorbehaltlos eine mündliche Verhandlung beantragt habe. Da die jetzige Entscheidung aber zu Gunsten dieses Beteiligten ausfalle, verletze die Absetzung der mündlichen Verhandlung nicht seinen Anspruch auf rechtliches Gehör.

3. Right to be heard in oral proceedings

In **T 1183/01** oral proceedings had been cancelled by the board following notification that the appellant would not be represented. The board stated that it had not overlooked the unconditional request for oral proceedings filed by one of the respondents. Since the present decision was in favour of this party, its right to be heard was not violated by cancelling the oral proceedings.

3. Droit d'être entendu pendant la procédure orale

Dans l'affaire **T 1183/01**, la procédure orale avait été annulée par la chambre à la suite d'une communication selon laquelle le requérant ne serait pas représenté. La chambre a affirmé qu'elle n'avait pas négligé la requête tendant à recourir en tout état de cause à la procédure orale, qui avait été déposée par l'un des intimés. Etant donné que la décision était favorable à cette partie, l'annulation de la procédure orale n'avait pas violé son droit d'être entendu.

C. Mündliche Verhandlung

C. Oral proceedings

C. Procédure orale

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung – Telefonische Rücksprache

In **T 1141/03** stellte die Kammer fest, dass der mündlichen Verhandlung eine telefonische Rücksprache vorausgegangen war und es unterschiedliche Aussagen zum Inhalt dieses Gesprächs gab. Telefonische Rücksprachen seien im EPÜ nicht vorgesehen und insofern als solche nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem EPA. Die Kammer hielt es daher nicht für notwendig, im Einzelnen zu klären, was in diesem Telefongespräch gesagt worden sei.

1. Right to oral proceedings – telephone consultation

In **T 1141/03** the board noted that a consultation by telephone had taken place prior to the oral hearing and that there were conflicting declarations as to what was said during that consultation. The board stated that telephone conversations were not provided for in the EPC and did not, as such, form part of the formal procedure before the Office. The board thus did not consider it necessary to conduct a detailed investigation seeking to clarify what was said in the above-mentioned telephone consultation.

1. Droit à une procédure orale – entretien téléphonique

Dans l'affaire **T 1141/03**, la chambre a constaté qu'un entretien téléphonique avait précédé la procédure orale et que son contenu faisait l'objet de déclarations contradictoires. La chambre a affirmé que les entretiens téléphoniques n'étaient pas prévus par la CBE et ne faisaient pas partie, en tant que tels, de la procédure formelle devant l'Office. Elle n'a donc pas jugé nécessaire de mener une enquête approfondie pour clarifier le contenu dudit entretien.

2. Mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle

In dem Ex-parte-Verfahren **J 17/03** entschied die Juristische Beschwerdekammer, dass die Verweigerung einer mündlichen Verhandlung vor der Eingangsstelle kein Verfahrensmangel sei. Da eine Entscheidung, mit der ein Rechtsverlust bestätigt oder eine beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgelehnt werde, nicht mit der Zurückweisung einer Anmeldung gleichzusetzen sei, liege es im Ermessen der Eingangsstelle, wie sie den Antrag des

2. Oral proceedings before the Receiving Section

In ex parte decision **J 17/03** the board of appeal decided that the refusal of oral proceedings before the Receiving Section did not amount to a procedural violation. Since a decision confirming a loss of right or refusing a requested re-establishment of rights is not to be equated with the refusal of an application, the Receiving Section had a discretion in dealing with the appellant's request for oral proceedings. While the discretion foreseen in Article 116(2) EPC

2. Procédure orale devant la section de dépôt

Dans l'affaire ex parte **J 17/03**, la chambre a estimé que le refus de tenir une procédure orale devant la section de dépôt n'équivalait pas à un vice de procédure. Etant donné qu'une décision confirmant la perte d'un droit ou rejetant une requête en restitutio in integrum n'est pas assimilable au rejet d'une demande, la section de dépôt disposait d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a traité la requête en procédure orale du requérant. Bien que le pouvoir d'appré-

Anmelders auf mündliche Verhandlung behandle. Dem Ermessen nach Artikel 116 (2) EPÜ seien Grenzen gesetzt und es müsse im Rahmen allgemein anerkannter Verfahrensgrundsätze wie dem in Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Anspruch auf rechtliches Gehör ausgeübt werden, doch habe die Eingangsstelle dem Anmelder hinlänglich Gelegenheit gegeben, sich zu äußern, da mehrere Schreiben und Mitteilungen gewechselt worden seien und eine telefonische Rücksprache stattgefunden habe.

was not without limits and had to be exercised in the light of recognised procedural principles such as the right to be heard set out in Article 113(1) EPC, the Receiving Section had given the appellant ample opportunity to present its case, as several letters and communications had been exchanged and a consultation by telephone had taken place.

ciation visé à l'article 116(2) CBE ne soit pas illimité et doive être exercé à la lumière des principes de procédure reconnus, tels que le droit d'être entendu prévu par l'article 113(1) CBE, la section de dépôt avait largement donné l'occasion au requérant de plaider sa cause, dans la mesure où plusieurs lettres et notifications avaient été échangées et où un entretien téléphonique avait eu lieu.

3. Antrag auf mündliche Verhandlung

3. Request for oral proceedings

3. Requête en procédure orale

3.1 Formulierung des Antrags

3.1 Wording of request

3.1 Formulation de la requête

In dem Ex-parte-Verfahren **T 95/04** hatte der Beschwerdeführer um eine telefonische Rücksprache mit dem Prüfer gebeten und darüber hinaus beantragt, "in jedem Fall" gehört zu werden, bevor eine Entscheidung zu seinen Ungunsten getroffen werde. Nach Auffassung der Kammer sei der Ausdruck "in jedem Fall" in seinem Kontext eindeutig so zu verstehen gewesen, dass der Anmelder, sollte der Prüfer von seinem Ermessen Gebrauch machen und auf weitere Rücksprachen mit dem Anmelder verzichten, um eine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme bitte, was unter den gegebenen Umständen nur durch Ansetzung einer mündlichen Verhandlung möglich gewesen wäre. Der Antrag des Anmelders habe somit einen Antrag auf mündliche Verhandlung beinhaltet, und das Versäumnis, diese anzusetzen, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Der Fall wurde zur Weiterbehandlung durch eine anders besetzte Prüfungsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen.

In the ex parte case **T 95/04** the appellant's request for a telephone call from the examiner was followed by a further request "in any event" for an opportunity to be heard before an adverse decision was taken. In the board's view, the expression "in any event" in its context clearly implied that in the event that the examiner was to exercise his discretion and not to communicate further with the applicant, then the applicant wished to have a further opportunity to be heard which under the circumstances could only be provided by appointing oral proceedings. The request of the applicant thus included a request for appointment of oral proceedings and the failure to appoint oral proceedings constituted a substantial procedural violation. The case was remitted to the first instance for prosecution by a differently composed examining division.

Dans l'affaire ex parte **T 95/04**, la requête du requérant tenant à ce que l'examinateur le contacte par téléphone a été suivie d'une autre requête, dans laquelle le requérant sollicitait "en tout état de cause" la possibilité d'être entendu avant qu'une décision défavorable ne soit prise. De l'avis de la chambre, l'expression "en tout état de cause" signifiait ici clairement, au cas où l'examinateur exercerait son pouvoir d'appréciation et ne communiquerait pas davantage avec le demandeur, que ce dernier souhaitait disposer d'une possibilité supplémentaire d'être entendu, laquelle, étant donné les circonstances, ne pouvait être accordée qu'en convoquant une procédure orale. La requête du demandeur comprenait donc une demande de convocation d'une procédure orale, et la non-convocation d'une procédure orale constituait dès lors un vice substantiel de procédure. La chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, en ordonnant la poursuite de la procédure devant une division d'examen de composition différente.

3.2 Rücknahme des Antrags

3.2 Withdrawal of request

3.2 Retrait de la requête

In **T 910/02** verwies die Beschwerdekammer die Angelegenheit ohne mündliche Verhandlung zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück, da alle Parteien, die sich im Beschwerdeverfahren geäußert hatten, entweder ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen oder erklärt hatten, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würden. In diesem Fall liege es im Ermessen der Kammer, den Termin der mündlichen Verhandlung zur Verkündigung einer Entscheidung aufrechtzuer-

In **T 910/02** the board of appeal remitted the case to the department of first instance for further prosecution without oral proceedings, since all the parties that had presented their comments in the appeal proceedings had either withdrawn their request for oral proceedings or had stated that they would not attend oral proceedings. In such a case the board has discretion either to abide by the date for the oral proceedings in order to announce a decision, or to cancel the oral proceedings and issue a decision based on written proceedings.

Dans la décision **T 910/02**, la chambre de recours a renvoyé l'affaire sans procédure orale à la première instance aux fins de poursuite de la procédure, étant donné que toutes les parties qui avaient pris position pendant la procédure de recours avaient soit retiré leur requête en procédure orale soit déclaré qu'elles ne participeraient pas à la procédure orale. Il relève dans ce cas du pouvoir d'appréciation de la chambre de maintenir la date de la procédure orale en vue du prononcé d'une décision ou de l'annuler et de statuer dans le cadre de la procédure écrite.

halten oder ihn abzusetzen und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

4. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

4.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Entscheidung **J 4/03** erklärte die Kammer, dass der Wunsch eines Anmelders, zu einem nicht genauer genannten Zeitpunkt in der Zukunft nicht näher spezifiziertes Beweismaterial vorzulegen, kein ernsthafter Grund für eine Verlegung der mündlichen Verhandlung sei. Selbst in einem Ex-parte-Verfahren müsse sich der Beschwerdeführer bemühen, etwaige Tatsachen oder Beweismittel, auf die er sich berufen wolle, vor dem für die mündliche Verhandlung angesetzten Termin einzureichen, so dass die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ anhand der relevanten Unterlagen entscheiden könne, ob sie weitere Beweismittel im Verfahren zulässt oder nicht.

Auch der Wunsch des Beschwerdeführers, selbst bei der mündlichen Verhandlung anwesend zu sein, sei für sich genommen ohne das Vorliegen sonstiger besonderer Umstände kein triftiger Grund, die mündliche Verhandlung auf einen Termin zu verlegen, den der Beschwerdeführer wahrnehmen könne. Die vorliegende Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung betreffe im Wesentlichen die Frage, wie das Recht auf Sachverhalte anzuwenden sei, die an sich nicht strittig seien, und somit sollte die An- oder Abwesenheit eines im Verfahren ordnungsgemäß vertretenen Beteiligten keine Auswirkung auf den Verfahrensverlauf und die abschließende Entscheidung haben.

4.2 Verkürzung der Ladungsfrist

Im Fall **T 772/03** war das Erfordernis nicht erfüllt, wonach die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung mindestens zwei Monate betragen muss. Die Kammer erklärte, dass die Beweislast dafür, dass eine kürzere Frist vereinbart worden sei, bei der Prüfungsabteilung liege, die diese Behauptung aufgestellt habe. Aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung gehe nicht hervor, dass der Vertreter einer kürzeren Frist zugestimmt habe, und in der Akte finde

4. Preparation and conduct of oral proceedings

4.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **J 4/03** the board held that the desire of an applicant to file unspecified new evidence at an unspecified future date could not amount to a serious reason for postponing oral proceedings. Even in ex parte proceedings the appellant must attempt to file any facts or evidence he wishes to rely on before the set date of oral proceedings so that the board can exercise its discretion under Article 114(2) EPC whether to admit the further evidence or not, on the basis of the relevant material.

In addition, the desire of the appellant himself to be present at oral proceedings does not in itself amount to a serious ground for postponing the oral proceedings to a date at which the appellant can be present, in the absence of other special circumstances. The present appeal against the decision of the first instance turned essentially on how the law was to be applied to facts which were not in dispute, and so the presence or absence of a party which is duly represented in the proceedings should have no impact on the course of the proceedings or the final decision.

4.2 Curtailment of notice in the summons

In **T 772/03** the summons to oral proceedings did not comply with the requirement to give at least two months' notice. The board observed that the onus of proving that an agreement for a shorter notice period was reached lies with the examining division as the party making the claim. The board noted that the minutes of the oral proceedings did not prove that the representative agreed to a shorter period of notice, and that the file contained no evidence that

4. Préparation et déroulement de la procédure orale

4.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale

Dans l'affaire **J 4/03**, la chambre a estimé que le souhait d'un demandeur de déposer de nouveaux moyens de preuve indéfinis à une date ultérieure indéterminée ne justifiait pas de reporter la procédure orale. Même dans le cadre de procédures ex parte, le requérant doit s'efforcer de déposer de nouveaux faits ou moyens de preuve sur lesquels il souhaite s'appuyer avant la date qui a été fixée pour la procédure orale, de sorte que la chambre puisse exercer son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE et déterminer s'il y a lieu d'admettre ou non les nouveaux moyens de preuve, sur la base des éléments pertinents.

Par ailleurs, le souhait du requérant d'assister à la procédure orale ne justifie pas en lui-même de reporter la procédure orale à une date à laquelle le requérant peut être présent, en l'absence d'autres circonstances particulières. Le recours, qui avait été formé contre la décision de première instance, portait essentiellement sur les modalités d'application du droit à des faits qui n'étaient pas contestés, et, de l'avis de la chambre, la présence ou l'absence d'une partie dûment représentée pendant la procédure ne doit pas avoir d'incidence sur le déroulement de la procédure ou sur la décision finale.

4.2 Délai de citation raccourci

Dans l'affaire **T 772/03**, la citation à la procédure orale ne satisfaisait pas à l'obligation de fixer un délai minimum de deux mois. La chambre a fait observer qu'il incombait à la division d'examen de prouver que les parties étaient convenues d'un délai écourté, étant donné que c'était elle qui s'était prévalue de cet accord. Elle a indiqué que le procès-verbal de la procédure orale ne prouvait pas que le mandataire avait approuvé un délai écourté ; en outre, le dossier ne

sich kein Beleg dafür, dass der Vertreter und die Prüfungsabteilung jemals eine kürzere Ladungsfrist erörtert hätten.

4.3 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

In **T 401/02** ließ die Beschwerdekammer die geänderten Ansprüche des Beschwerdeführers, die erstmals in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht wurden, ohne dass eine Änderung der Sachlage vorausgegangen wäre, nicht im Verfahren zu. Die Zulassung neuer Anträge auf der Grundlage geänderter Patentansprüche, die trotz eines im Ladungsbescheid zur Einreichung solcher Anträge bestimmten Zeitpunkts vom Patentinhaber erst in der mündlichen Verhandlung eingereicht würden, erfahre im Beschwerdeeinspruchsverfahren durch Regel 71a (2) EPÜ und die hierzu entwickelte Rechtsprechung eine deutliche Einschränkung. Die Zulassung des Antrags werde regelmäßig abzulehnen sein, wenn die Prüfung der geänderten Ansprüche ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung der Kammer oder einem am Beschwerdeverfahren Beteiligten nicht zuzumuten sei. Die überraschende Einreichung im letzten Augenblick behindere eine ordentliche Prüfung der eingereichten Ansprüche und verzögere ungebührlich das Verfahren. Es erweise sich als ein Verhalten, das im Ergebnis die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens störe und die Verfahrensgegner in unfairer Weise benachteilige.

4.4 Computergenerierte Vorführungen in der mündlichen Verhandlung

In **T 1110/03** (ABl. EPA 2005, 302) befasste sich die Beschwerdekammer mit dem Einwand des Beschwerdeführers (Patentinhabers) gegen die Art und Weise, in der einer der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seinen Standpunkt mittels einer einstündigen computergenerierten Diavorführung mit zahlreichen komplexen Folien darlegen durfte. Die Kammer schloss sich der in der Entscheidung T 1122/01 vertretenen Auffassung an, dass der uneingeschränkte Einsatz computergenerierter Diavorführungen in mündlichen Verhandlungen mit dem Risiko einer unfairen Behandlung behaftet sei. Allein die Fülle und Dichte von visuellem Material könne die Art der Darstellung eines Arguments dahin gehend beeinflussen, dass vom eigentlichen Zweck der mündlichen Verhandlung abgewi-

the representative and the examining division ever discussed a shorter notice period.

4.3 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 401/02** the board of appeal did not admit into the proceedings the appellant's amended claims which were presented for the first time at the oral proceedings even though the factual position had not changed. The admission of new requests on the basis of amended patent claims which are submitted by the patent proprietor only at the oral proceedings despite a final date having been set in the summons for the submission of such requests is distinctly limited in opposition appeal proceedings by Rule 71a(2) EPC and the case law that has evolved on this provision. The board held that the admission of the request would normally have to be refused if the board or one of the parties to the appeal proceedings could not be expected to study the amended claims without postponement of the oral proceedings. The effect of the surprising last-minute submission was that the claims submitted could not be studied properly and that the proceedings would be unduly delayed. Such action ultimately disrupted the proper conduct of the proceedings and unfairly placed the other parties at a disadvantage.

4.4 Computer generated presentations in oral proceedings

In **T 1110/03** (OJ EPO 2005, 302) the board of appeal considered the objection of the appellant/proprietor to the manner in which one of the opponents was permitted to argue his case at oral proceedings before the opposition division by means of an hour long computer generated slideshow presentation containing many complex slides. The board concurred with the view expressed in decision T 1122/01 that there was a danger of a degree of unfairness creeping in in the unrestricted use of computer generated slideshow presentations in oral proceedings. The sheer quantity and concentration of visual material could alter the quality of the presentation in such a way as to depart from the basic purpose of the oral proceedings, namely to give the parties an opportunity to present the main points of their arguments orally.

démontrait même pas que le mandataire et la division d'examen s'étaient entretenus à ce propos.

4.3 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 401/02**, la chambre n'a pas admis dans la procédure les revendications modifiées du requérant, qui ont été présentées pour la première fois au cours de la procédure orale sans qu'un changement ne soit intervenu dans les faits de la cause. En dépit du délai fixé dans la citation pour la production de telles requêtes, l'admission de nouvelles requêtes sur la base de revendications modifiées et déposées par le titulaire du brevet seulement au cours de la procédure orale est nettement restreinte dans la procédure de recours sur opposition par la règle 71bis (2) CBE et la jurisprudence élaborée dans ce contexte. L'admission de la requête sera normalement refusée lorsque l'examen des revendications modifiées n'est pas envisageable sans reporter la procédure orale de la chambre ou acceptable pour l'une des parties à la procédure de recours. Un dépôt inattendu effectué au dernier moment empêche un examen correct des revendications déposées et retarde inutilement la procédure. Cela perturbe finalement la conduite en bonne et due forme de la procédure et désavantage de manière déloyale les parties adverses.

4.4 Présentations informatiques dans le cadre de la procédure orale

Dans l'affaire **T 1110/03** (JO OEB 2005, 302), la chambre de recours a examiné l'objection formulée par le requérant (titulaire du brevet) à l'encontre de la manière dont l'un des opposants avait été autorisé à présenter ses arguments, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, à l'aide d'une présentation d'une heure d'un diaporama créé par ordinateur contenant un grand nombre de diapositives complexes. La chambre a partagé l'opinion exprimée dans la décision T 1122/01, selon laquelle le risque existe d'un début de manquement au principe d'équité si l'on accepte une utilisation illimitée de présentations de diaporamas créés par ordinateur lors des procédures orales. Des informations visuelles en grand nombre et très denses peuvent à tel point modifier la qualité de la présentation que celle-ci ne remplira pas l'objectif

chen werde, nämlich den Beteiligten Gelegenheit zu geben, die wesentlichen Aspekte ihrer Argumente mündlich vorzutragen.

Im Vergleich zu einer mündlichen Präsentation verschiebe sich bei der Präsentation von schon vorbereitetem grafischem Material das Gleichgewicht leicht zu Gunsten des Vortragenden. Diese potenzielle Ungerechtigkeit lasse sich dadurch verringern, dass den anderen Beteiligten und der Abteilung bzw. der Kammer rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung Kopien der präsentierten Unterlagen zur Verfügung gestellt würden. Im vorliegenden Fall wurde die Angelegenheit aus anderen Gründen an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, wodurch dem Beschwerdeführer (Patentinhaber), so die Kammer, die Möglichkeit gegeben werde, vor der ersten Instanz eine wohl überlegte Erwiderung auf die computergenerierte Diavorführung vorzutragen.

Auch in **T 1122/01** hatte die Beschwerdekammer über die Zulässigkeit einer PowerPoint-Präsentation, durch die kein neuer Sachverhalt dargelegt wurde, während der mündlichen Verhandlung zu entscheiden.

Die Beschwerdekammer legte dar, dass eine PowerPoint-Präsentation im Wesentlichen eine schriftliche Präsentation von Informationen sei und daher einer Partei die Möglichkeit eröffne, ihre mündlichen Ausführungen mit zusätzlichen schriftlichen Argumenten zu ergänzen. Außerdem könne sie ein Mittel darstellen, neue Beweismittel einzuführen, oder sie könne zu einer völlig neuen und unerwarteten Darstellung des Falls durch eine Partei führen. Es bestehe daher die Gefahr, dass die anderen Parteien dadurch überrascht würden, dass neue verfahrenstechnische Fragen aufgeworfen werden, und dass sich die mündliche Verhandlung in die Länge ziehe. Es bestehe auch die Gefahr, falls PowerPoint-Präsentationen uneingeschränkt zum Inhalt mündlicher Verhandlungen würden, dass solche Verhandlungen zu "PowerPoint-Schlachten" würden, bei welchen die Parteien oder ihre Vertreter mit immer beeindruckenderen Präsentationen zu überzeugen versuchten.

Die Kammer verwies auf die Praxis der Beschwerdekammern, nach der die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln, wie z. B. Zeichnungen auf Flip-Charts

In contrast to an oral presentation, in a presentation of pre-prepared graphic material the balance is subtly shifted in favour of the presenter. This potential unfairness could be mitigated by providing the other parties and the division or board with copies of the material to be presented in good time before the oral proceedings. In the present case the case was remitted to the opposition division on other grounds and the board noted that this would give the appellant/proprietor a first instance hearing of his considered response to the computer controlled slideshow presentation.

In **T 1122/01** the board of appeal also had to decide on the admissibility, during the oral proceedings, of a PowerPoint presentation which did not communicate any new facts.

The board explained that a PowerPoint presentation is essentially a written presentation of information, thus enabling a party to present written arguments in addition to its oral statements. It could also be a way of introducing new means of evidence, or it could lead to a completely new and unexpected presentation of the case by a party. There is therefore a risk of the other parties being caught unawares by this, of new procedural issues being raised, and of the oral proceedings becoming protracted. If no restrictions are placed on the inclusion of PowerPoint presentations in oral proceedings, there is also the risk of such proceedings becoming "PowerPoint battles" in which the parties or their representatives try to win their arguments with increasingly impressive presentations.

The board drew attention to the practice of the boards of appeal whereby the use of visual aids such as drawings on flip charts or preprepared diagrams and

fondamental de la procédure orale, c'est-à-dire donner aux parties la possibilité de présenter oralement les principaux éléments de leur argumentation.

A la différence d'une présentation orale, une présentation d'éléments graphiques préparés à l'avance établit imperceptiblement un déséquilibre en faveur du présentateur. Ce risque de traitement inéquitable peut être atténué en mettant, bien avant la procédure orale, des copies de la présentation à la disposition des autres parties et de la division ou de la chambre. En l'espèce, l'affaire a été renvoyée à la division d'opposition pour d'autres motifs et la chambre a indiqué que le renvoi donnera la possibilité au titulaire du brevet et requérant de développer, devant la première instance, une réponse mûrement réfléchie à la présentation du diaporama créé par ordinateur.

Dans l'affaire **T 1122/01**, la chambre avait également à statuer sur l'autorisation en cours de procédure orale d'une présentation Power-Point n'apportant aucun fait nouveau.

La chambre de recours a expliqué qu'une présentation Power-Point constitue pour l'essentiel une présentation d'informations sous une forme écrite, qui permet à une partie d'apporter des arguments écrits en complément de ses explications orales. Elle pourrait par ailleurs constituer un moyen d'introduire de nouveaux moyens de preuve ou de conduire à un exposé tout à fait nouveau et inattendu des faits par une partie. Les autres parties risquent ainsi de se voir subitement confrontées à de nouvelles questions de procédure, tandis que la procédure orale risque de traîner en longueur. On court également le risque, au cas où les présentations Power-Point viendraient, sans restriction aucune, à faire partie des procédures orales, que de telles procédures deviennent alors le siège de véritables batailles d'exposés Power-Point, dans le cadre desquels les parties ou leurs représentants tentent d'emporter la conviction à l'aide de présentations toujours plus impressionnantes.

La chambre a rappelé la pratique des chambres de recours selon laquelle il est normalement permis d'utiliser des outils de visualisation, tels que par

oder im Voraus vorbereiteter Diagramme und Zusammenfassungen, üblicherweise unter der Bedingung zugelassen werde, dass die Kammer und die anderen Parteien gegebenenfalls davon Kopien erhielten und dass bei Verdacht, dass die visuellen Hilfsmittel unter Umständen mehr als nur Hilfsmittel darstellten, die anderen Parteien die Gelegenheit erhielten, entsprechende Einwände zu erheben. Die diesbezüglich verwendeten Grundsätze sollten auch für PowerPoint-Präsentationen gelten. Eine Partei, die eine solche Präsentation verwenden wolle, sollte dies genügend früh vor der mündlichen Verhandlung ankündigen und sowohl der Kammer als auch den anderen Parteien eine Kopie (entweder in elektronischer Form, z. B. auf einer Diskette, oder als Papierausdruck) zukommen lassen. Dies sollte früh genug erfolgen, um der Kammer und den Parteien die erforderliche Zeit zu geben, die bereitgestellte Kopie zu prüfen und, im Falle der Parteien, die Angelegenheit mit ihren Beratern zu besprechen. In der mündlichen Verhandlung könnten dann, noch bevor die Präsentation gezeigt werde, etwaige Einwände geltend gemacht und untersucht werden, und es könne gegebenenfalls darüber entschieden werden.

summaries are usually admitted, provided that the board and the other parties receive copies where appropriate and provided that, if the visual aids are suspected of being more than just aids, the other parties have the opportunity to raise appropriate objections. The principles applied to such aids should also apply to PowerPoint presentations. A party wishing to use such a presentation should announce this intention early enough before the oral proceedings and should send both the board and the other parties a copy (either in electronic form, for example on a diskette, or as a paper printout). This should be done early enough to give both the board and the parties the time they need to study the furnished copy and to give the parties time to discuss the matter with their advisers. Any objections can then be raised and considered at the oral proceedings before the presentation is given, and a decision can be made if need be.

exemple des dessins présentés sur tableaux à feuilles mobiles ou des diagrammes et des synthèses préparés à l'avance, à condition que la chambre et les autres parties en aient reçu copie le cas échéant et que, si l'on soupçonne qu'ils puissent constituer plus que de simples outils de visualisation, les autres parties aient la possibilité de soulever des objections en conséquence. Les principes appliqués à cet égard devraient être également valables pour les présentations Power-Point. Toute partie qui a l'intention d'utiliser une telle présentation devrait le faire savoir suffisamment tôt avant la date de la procédure orale et communiquer aussi bien à la chambre qu'aux autres parties une copie de la présentation (soit sous forme électronique, enregistrée sur disquette par exemple, soit sur papier). Ceci devrait avoir lieu suffisamment tôt pour donner à la chambre et aux parties le temps nécessaire pour examiner la copie transmise et, en ce qui concerne les parties, pour discuter de l'affaire avec leurs conseillers. Il sera ensuite possible, avant même de visionner la présentation Power-Point, de faire valoir et d'examiner d'éventuelles objections, ainsi que de statuer en la matière.

Im vorliegenden Fall wurde dementsprechend vorgegangen. Die Vorführung der Präsentation wurde zugelassen, weil sich der Vertreter der Gegenpartei ausdrücklich damit einverstanden erklärt hatte.

This was the procedure followed in the present case. The presentation was allowed because the other side's representative had given his express consent.

Telle a été la procédure suivie en l'espèce. La présentation Power-Point a été autorisée au motif que le représentant de la partie adverse y avait expressément consenti.

4.5 Niederschrift über die mündliche Verhandlung

4.5 Taking of minutes

4.5 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

In der Sache **T 1063/02** hatte der Patentinhaber die Einspruchsabteilung ersucht, die Niederschrift der mündlichen Verhandlung zu berichtigen. Die Einspruchsabteilung entschied, die Niederschrift unverändert zu lassen, woraufhin der Patentinhaber gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegte.

In **T 1063/02** the patent proprietor requested the opposition division to correct the minutes of the oral proceedings. The division decided to maintain the version of the minutes without amendment, and the patent proprietor therefore filed an appeal against the opposition division's decision.

Dans l'affaire **T 1063/02**, le titulaire du brevet avait demandé à la division d'opposition de corriger le procès-verbal de la procédure orale. La division d'opposition ayant décidé de maintenir sans modification la version du procès-verbal, le titulaire du brevet avait formé un recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition.

Die Kammer wies die Beschwerde zurück. Nach Regel 76 (3) EPÜ werde die Niederschrift einer mündlichen Verhandlung von dem Bediensteten, der sie aufnehme, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung leite, als authentisch bestätigt. Im Einspruchsverfahren falle die Anfertigung einer Niederschrift offenbar streng genommen nicht in die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung. Somit sei unklar, ob die Nieder-

The board dismissed the appeal. Under Rule 76(3) EPC, the minutes of oral proceedings are to be authenticated by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings. In opposition proceedings, the drawing-up of minutes does not seem to fall within the competence of the opposition division itself. There is therefore no certainty that the minutes of oral proceedings or any amendment

La chambre a décidé de rejeter le recours. D'après la règle 76(3) CBE, le procès-verbal d'une procédure orale est authentifié par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale. Dans une procédure d'opposition, l'établissement d'un procès-verbal ne semble pas relever de la compétence de la division d'opposition proprement dite. Il n'est donc pas certain que le procès-verbal d'une procédure orale, de

schrift einer mündlichen Verhandlung ebenso wie deren Berichtigung eine Rechtshandlung sei, die in die Zuständigkeit eines der in Artikel 21 (1) EPÜ genannten Organe falle, und ob somit die Kammer nach Artikel 106 (1) und/oder 111 EPÜ darüber zu entscheiden habe. Auf jeden Fall sei sie der Auffassung, dass sie keine Berichtigung der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung anordnen könne, es sei denn, die Niederschrift stünde in eindeutigem und offenkundigem Widerspruch zum tatsächlichen Ablauf des Verfahrens. Das sei hier jedoch nicht der Fall.

thereof constitute a legal act falling within the competence of one of the bodies referred to in Article 21(1) EPC. There is therefore likewise no certainty that the board is competent under Article 106(1) and/or Article 111 EPC. In any event, the board held that it could not order the amendment of the minutes of oral proceedings unless they manifestly and definitely differed from the actual course of the proceedings. That was not the case here.

même qu'une rectification de celui-ci, constitue un acte juridique relevant de la compétence d'un des organes mentionnés à l'article 21(1) CBE et que, de ce fait, la chambre soit compétente selon l'article 106(1) et/ou l'article 111 CBE. En tout état de cause, la chambre a estimé qu'elle ne pourrait ordonner une rectification du procès-verbal d'une procédure orale qu'en cas de contradiction flagrante et certaine avec le déroulement effectif de la procédure. Tel n'était pas le cas ici.

D. Fristen

1. Störung im Postverkehr

In der Sache **J 14/03** bestätigte die Kammer, dass vom Beschwerdeführer vorgelegtes Beweismaterial für eine Unterbrechung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ im Einzelfall, wie in J 11/88, zu einer rückwirkenden Fristverlängerung führen könne, wenn es, wäre es zum fraglichen Zeitpunkt bekannt gewesen, eine Mitteilung des Präsidenten des EPA nach Regel 85 (2) EPÜ gerechtfertigt hätte. Die Kammer befand jedoch, dass die Qualität des Beweismaterials in J 11/88 eine deutlich andere gewesen sei als im vorliegenden Fall, wo als einzige Belege für eine Unterbrechung Zeitungsartikel vorgelegt worden seien. Sie erachtete diese Beweise für nicht schlüssig, da in den Artikeln nicht nur über mehrere durch schlechtes Wetter und inoffizielle Streiks verursachte Probleme berichtet wurde, sondern auch über Maßnahmen zu deren Bewältigung.

D. Time limits

1. Interruption in the delivery of mail

In **J 14/03** the board confirmed that evidence of a disruption within the meaning of Rule 85(2) EPC provided by the appellant can lead to a retrospective extension of time in a particular case, as occurred in J 11/88, if this evidence, had it been known at the time, would have been such as to warrant a Presidential statement under Rule 85(2) EPC. However, the board found that in that case the quality of evidence was quite different from the case at issue, in which the only evidence of interruption was that of newspaper articles. The board considered this evidence inconclusive as the articles reported not only a number of problems caused by adverse weather and unofficial strikes, but also measures to deal with such conditions.

D. Délais

1. Perturbation du trafic postal

Dans l'affaire **J 14/03**, la chambre a confirmé que la preuve apportée par le requérant d'une perturbation au sens de la règle 85(2) CBE peut entraîner la prorogation rétroactive d'un délai dans un cas particulier, comme dans l'affaire J 11/88, si cette preuve, dans l'hypothèse où elle aurait été connue à l'époque, était de nature à garantir une communication du Président au titre de la règle 85(2) CBE. La chambre a toutefois estimé que la qualité de la preuve dans l'affaire J 11/88 était bien différente de celle en l'espèce, qui se fondait uniquement sur des articles de presse pour prouver la perturbation. La chambre a jugé cette preuve peu concluante, étant donné que les articles mentionnaient certes un certain nombre de problèmes dus au mauvais temps et à des grèves sauvages, mais aussi des mesures visant à pallier ces difficultés.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

1.1 Begriff der Frist

In **J 24/03** (ABl. EPA 2004, 544) hatte sich die Kammer mit der Frage zu befassen, ob Regel 25 (1) EPÜ für die Einreichung einer Teilanmeldung eine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ vorschreibe. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung J 3/83 und die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts betonte sie, dass eine Frist ein Zeitraum von festgesetzter Länge für die Vornahme einer bestimmten Verfahrenshandlung sei. Im Verfahrensrecht

E. Re-establishment of rights

1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC

1.1 The meaning of "time limit"

In **J 24/03** (OJ EPO 2004, 544) the board had to deal with the question of whether Rule 25(1) EPC imposes a time limit (for filing a divisional application) within the meaning of Article 122(1) EPC. With reference to J 3/83 and the principles of procedural law generally recognised in the contracting states, the board pointed out that a time limit involves a period of fixed length for accomplishing a procedural act. It held that, in procedural law, the fact that a conditional act can only be accom-

E. Restitutio in integrum

1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE

1.1 Notion de délai

Dans l'affaire **J 24/03** (JO OEB 2004, 544), la chambre devait trancher la question de savoir si la règle 25(1) CBE impose un délai au sens de l'article 122(1) CBE (pour le dépôt d'une demande divisionnaire). Se référant à la décision J 3/83 et aux principes du droit procédural généralement reconnus dans les Etats contractants, la chambre a indiqué qu'un délai implique une période d'une durée déterminée pour l'accomplissement d'un acte de procédure. Elle a estimé qu'en droit procé-

sei es konzeptionell etwas anderes, ob eine an eine Bedingung geknüpfte Handlung nur vor Eintritt bestimmter in einer Rechtsvorschrift vorgesehener Umstände vorgenommen werden könne (Bedingung) oder ob für eine Handlung ein bestimmter Zeitraum vorgeschrieben sei (Frist). Daher gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass Regel 25 (1) EPÜ keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung setze, sondern vielmehr eine Bedingung stelle, dass nämlich die frühere europäische Patentanmeldung anhängig sei. Die Tatsache, dass dem Anmelder der Tag der Bekanntmachung mitgeteilt werde, könne nicht als implizite Fristsetzung angesehen werden.

plished before a particular set of circumstances foreseen by legal provisions occurs (condition), was conceptually different from a set period of time imposed for doing an act (time limit). The board concluded that Rule 25(1) did not impose any time limit but rather set a condition, namely that the earlier European patent application was pending. The communication of the day of publication to the applicant could not be regarded as an implicit imposition of a time limit.

dural, le fait qu'un acte conditionnel puisse seulement être accompli avant que certaines circonstances particulières prévues par une disposition juridique ne se soient produites (condition), diffère, sur le plan conceptuel, d'une période prescrite pour accomplir un acte (délai). La chambre a conclu que la règle 25(1) CBE n'impose pas de délai, mais fixe une condition, à savoir que la demande antérieure de brevet européen doit être encore en instance. La notification informant le demandeur de la date de publication ne peut pas être considérée comme imposant implicitement un délai.

2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2. Admissibility of applications for re-establishment of rights

2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

2.1 Für die Entscheidung über den Antrag zuständiges Organ

In **T 808/03** befand die Kammer, dass die Entscheidung eines im Namen der Prüfungsabteilung handelnden Formalsachbearbeiters, für eine verspätet eingereichte Beschwerdeschrift Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, in Überschreitung seiner Befugnisse (ultra vires) erfolgt und damit nichtig sei. Die Entscheidung, ob eine Beschwerdeschrift die Erfordernisse des EPÜ erfülle, falle in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern. Diese Befugnis, über die Zulässigkeit einer Beschwerde zu entscheiden, werde zwar durch die Ausnahme in Artikel 109 (1) EPÜ eingeschränkt, doch gewähre dieser dem erstinstanzlichen Organ nur eine begrenzte Befugnis, die eigene Entscheidung ***uno actu*** aufzuheben, wenn es die Beschwerde für zulässig **und** begründet erachte. Das erstinstanzliche Organ sei jedoch nicht befugt zu entscheiden, dass eine Beschwerde nicht zulässig sei.

2.1 Department competent to decide upon the application

In **T 808/03**, the board held that the decision by a formalities officer acting on behalf of the examining division and granting restitutio in integrum for a late-filed notice of appeal was ultra vires and consequently null and void. It pointed out that the department competent to decide whether a notice of appeal meets the requirements of the EPC was the board of appeal. While this competence in relation to admissibility of an appeal was subject to the exception of Article 109(1) EPC, this provision conferred only the limited power to set aside ***uno actu*** the department's own decision if the appeal was considered admissible **and** well founded. There is no power to decide that an appeal is not admissible.

2.1 Instance compétente pour statuer sur la requête

Dans l'affaire **T 808/03**, la chambre a estimé que la décision d'un agent des formalités d'accorder, au nom de la division d'examen, la restitutio in integrum pour le dépôt tardif d'un acte de recours était entachée d'excès de pouvoir et par conséquent nulle et non avenue. Elle a indiqué que la chambre de recours constitue l'instance compétente pour déterminer si un acte de recours satisfait aux exigences de la CBE. Si cette compétence en matière de recevabilité du recours est soumise à l'exception visée à l'article 109(1) CBE, cette dernière disposition permet uniquement d'annuler ***uno actu*** sa propre décision si le recours est considéré comme recevable **et** fondé. L'instance du premier degré n'a pas compétence pour déclarer un recours irrecevable.

2.2 Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

2.2.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Die Wiedereinsetzungsgebühr ist innerhalb derselben Frist zu zahlen, die Artikel 122 (2) EPÜ für die Einreichung eines Wiedereinsetzungsantrags vorschreibt (**J 18/03**).

In **J 27/01** entschied die Kammer, dass jemand, der von seinem Wohnsitz

2.2 Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC

2.2.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance

The fee for re-establishment of rights is payable within the same time limit as that stipulated by Article 122(2) EPC for the filing of an application for re-establishment (**J 18/03**).

In **J 27/01** the board decided that persons absent from their residence for

2.2 Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

2.2.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

La taxe de restitutio in integrum doit être acquittée dans le même délai que celui prévu à l'article 122(2) CBE pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum (**J 18/03**).

Dans l'affaire **J 27/01**, la chambre a décidé que la personne qui reste long-

länger abwesend sei, folgende Obliegenheit habe: er habe dafür Sorge zu tragen, dass rechtserhebliche Schriftstücke ihm derart weitergeleitet würden, dass er deren Inhalt in einer den gegebenen technischen Möglichkeiten angemessenen Frist zur Kenntnis nehmen könne. Daher entfalle das Hindernis für die Vornahme der versäumten Handlung an dem Tag, an dem der Einzelanmelder vom Inhalt der Mitteilung des Amts nach Regel 69 (1) EPÜ hätte Kenntnis nehmen können, hätte er sie sich ordnungsgemäß nachschicken lassen.

a lengthy period are obliged to ensure that legally important documents are forwarded to them so that they can note their contents within a time limit appropriate to the technology available in the particular case. The obstacle to completion of the omitted act was therefore overcome on the date on which the individual applicant could have noted the content of the Office communication under Rule 69(1) EPC if he had had it duly forwarded to him.

temps absente de son domicile est tenue de s'assurer que les documents pertinents lui seront communiqués de manière à ce qu'elle puisse prendre connaissance de leur contenu dans un délai approprié aux possibilités techniques données. Il n'y avait donc plus d'empêchement à effectuer l'acte non accompli le jour où le demandeur aurait pu prendre connaissance du contenu de la notification de l'Office selon la règle 69(1) CBE, s'il avait fait suivre correctement son courrier.

2.3 Einreichung und Substanziierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ

In **J 18/98** hatte die Eingangsstelle den Antrag des Anmelders auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt. Die Kammer folgerte aus der ständigen Rechtsprechung zu Artikel 122 (3) EPÜ, dass erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgetragene Tatsachen nicht berücksichtigt werden könnten. Die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens bestehe nämlich nur darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen (T 34/90, ABl. EPA 1992, 454).

Die Kammer entschied auf Grundlage des zu berücksichtigenden Vortrags, dass der Antragsteller seiner Behauptungs- und Beweislast nicht nachgekommen sei. Die vage Behauptung, die Hilfsperson sei sorgfältig eingearbeitet worden und habe sich bei stichprobenweiser Überprüfung als versiert und sorgfältig erwiesen, sei nicht ausreichend, da keine näheren Angaben über Einzelheiten der Bedingungen der Auswahl, der Einarbeitung, der Überprüfung sowie der Funktionsweise des Büros gemacht wurden.

2.3 Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC

In **J 18/98** the examining division had refused the applicant's application for restitutio in integrum. An appeal was filed against that decision. From the established case law on Article 122(3) EPC the board concluded that facts submitted only with the statement of grounds of appeal could not be taken into account, since the function of appeal proceedings was only to give a judicial decision upon the correctness of an earlier decision of the first instance department (T 34/90, OJ EPO 1992, 454).

On the basis of the submission to be taken into account, the board decided that the applicant had not complied with his burden of allegation and proof. The vague statement that the assistant had been carefully trained and, during random checks, had proved to be knowledgeable and careful was not adequate, since no further details had been given of the selection conditions, of the training and checking, or of the office's mode of operation.

2.3 Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE

Dans l'affaire **J 18/98**, la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum du demandeur. Un recours a été formé à l'encontre de cette décision. La chambre a déduit de la jurisprudence constante relative à l'article 122(3) CBE que les faits avancés pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours ne sauraient être pris en considération. La procédure de recours a uniquement pour but de rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision rendue antérieurement par la première instance (T 34/90, JO OEB 1992, 454).

La chambre a jugé sur la base des moyens à prendre en considération que l'auteur de la requête ne s'était acquitté ni de sa charge d'allégation ni de sa charge de preuve. Le fait d'affirmer vaguement que l'auxiliaire avait été minutieusement préparé à ses fonctions et qu'il s'était avéré compétent et vigilant lors de contrôles effectués par hasard n'est pas suffisant, puisqu'aucune information détaillée n'a été fournie ni sur les conditions de sélection, de préparation et de contrôle, ni sur le mode de fonctionnement du bureau.

3. Ausschluss von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

3. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC

3. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(5) CBE

3.1 Ausschluss von PCT-Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

In **J 13/03** lehnte die Kammer den Antrag des Beschwerdeführers ab, die Frage, ob Artikel 122 (5) EPÜ für in die europäische Phase eintretende PCT-Anmeldungen gelte, der Großen

3.1 PCT time limits excluded under Article 122(5) EPC

In **J 13/03** the board refused the appellant's request for the question of whether Article 122(5) EPC applied to PCT applications on entry into the regional phase to be referred again to

3.1 Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT

Dans l'affaire **J 13/03**, la chambre a rejeté la requête du requérant visant à saisir à nouveau la Grande Chambre de recours concernant la question de savoir si l'article 122(5) CBE s'applique aux

Beschwerdekammer zur erneuten Überprüfung vorzulegen. Sie ließ das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht gelten, der sich auf die Komplexität des Verfahrens und die wirtschaftlichen Folgen für den Anmelder berief, der unweigerlich seine Patentrechte verlieren würde, weil die PCT-Anmeldung im entsprechenden Verfahrensstadium bereits veröffentlicht worden sei. Die Kammer war der Auffassung, dass diese Argumente in Bezug auf die Entscheidungsbegründung der Großen Kammer in G 3/91 (ABl. EPA 1993, 8) und G 5/93 (ABl. EPA 1994, 447) ohne Belang seien, die auf die identische Rechtsnatur und verfahrensrechtliche Funktion der Fristen nach Regel 104b (1) b) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ und der Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ beruhe. Aspekte und Tatsachen, die sich nicht auf die Rechtsnatur der Fristen bezögen, seien nicht entscheidungserheblich.

In **J 1/03** hatte der Beschwerdeführer beantragt, in die Frist nach Regel 4.9 b) ii) PCT wiedereingesetzt zu werden. Die Wiedereinsetzung war in der angefochtenen Entscheidung mit dem Verweis auf die Begründung der Entscheidung G 3/91 nach Artikel 122 (5) EPÜ abgelehnt worden, weil die Frist nach Regel 4.9 PCT am ehesten der Frist nach Artikel 79 (2) EPÜ gleichzusetzen sei. Die Kammer hob jedoch hervor, dass es im EPÜ de facto keine Frist gebe, die der nach Regel 4.9 b) ii) PCT entspreche. Eine identische PCT-Frist im Sinne der Entscheidung G 3/91 existiere also nicht, sondern nur eine vergleichbare. Die Kammer enthielt sich einer abschließenden Entscheidung über die Anwendung des Artikels 122 (5) EPÜ auf den vorliegenden Fall, weil eine Wiedereinsetzung auf Grund der Sachlage nicht gewährt werden konnte.

4. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

4.1 Gebotene Sorgfalt

4.1.1 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung

In **T 677/02** entschied die Kammer, dass ein großes Unternehmen nicht mit aller den Umständen nach erforderlichen Sorgfalt gehandelt habe, wenn während der Kurzarbeit des eigentlich zustän-

the Enlarged Board of Appeal for review. It did not accept the arguments of the appellant, who invoked the complexity of the procedure and the economic consequences for the applicant, who would inevitably lose his patent rights, as the PCT application had already been published in the relevant phase of the procedure. The board held that these considerations had no relevance with respect to the reasoning of the decisions of the Enlarged Board of Appeal in G 3/91 (OJ EPO 1993, 8) and G 5/93 (OJ EPO 1994, 447), which was based on the identical legal nature and procedural function of the time limits under Rule 104b(1)(b) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC and those provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC. Aspects and facts not relating to the legal nature of the time limits were not decisive points.

In **J 1/03** the appellant had requested that restitutio be granted into the time limit under Rule 4.9(b)(ii) PCT. Invoking the reasoning of G 3/91, the appealed decision had held that re-establishment was excluded under Article 122(5) EPC, since the provision in the EPC which most closely corresponded to the time limit under Rule 4.9 PCT was the time limit under Article 79(2) EPC. The board, however, pointed out that actually there was no time limit in the EPC which corresponded to the time limit under Rule 4.9(b)(ii) PCT. Thus, there was no identical time limit under the PCT within the meaning of G 3/91 but only a comparable one. The board refrained from a final decision on the application of Article 122(5) EPC to the case at issue, as re-establishment could not be granted on the merits of the case.

4. Merit of applications for re-establishment of rights

4.1 Due care

4.1.1 A satisfactory system for monitoring time limits

In **T 677/02** the board decided that a large enterprise had not exercised all the due care required by the circumstances if, when the representative actually responsible was on short time

demandes PCT lors de leur entrée dans la phase régionale. Elle n'a pas accepté les arguments du requérant, qui invoquait la complexité de la procédure et les répercussions économiques pour le demandeur, qui perdrait inévitablement ses droits de brevet, puisque la demande PCT avait déjà été publiée dans la phase pertinente de la procédure. La chambre a estimé que ces considérations n'étaient pas fondées eu égard aux motifs des décisions G 3/91 (JO OEB 1993, 8) et G 5/93 (JO OEB 1994, 447) de la Grande Chambre de recours, qui reposent sur la nature juridique identique et la fonction procédurale des délais prévus à la règle 104ter(1)b) et c) CBE, ensemble les articles 157(2)b) et 158(2) CBE, et ceux visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE. Les aspects et faits qui sont sans rapport avec la nature juridique des délais ne sont pas déterminants.

Dans l'affaire **J 1/03**, le requérant avait demandé à être rétabli dans ses droits quant au délai visé à la règle 4.9b)ii) PCT. Invoquant les motifs de la décision G 3/91, la décision qui faisait l'objet du recours indiquait que la restitutio in integrum était exclue au titre de l'article 122(5) CBE, dans la mesure où c'était le délai prévu à l'article 79(2) CBE qui correspondait le mieux au délai à la règle 4.9 PCT. La chambre a toutefois fait observer qu'aucun délai de la CBE ne correspond au délai de la règle 4.9b)ii) PCT. Le PCT ne prévoit donc pas de délai identique au sens de la décision G 3/91, mais uniquement un délai comparable. La chambre n'a pas rendu de décision finale sur l'application de l'article 122(5) CBE en l'espèce, étant donné que la restitutio in integrum ne pouvait pas être accordée du fait qu'elle n'était pas fondée.

4. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum

4.1 Obligation de vigilance

4.1.1 Système satisfaisant pour surveiller les délais

Dans l'affaire **T 677/02**, la chambre a estimé qu'une grande entreprise n'avait pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances en omettant de désigner un mandataire suppléant

digen Vertreters kein Stellvertreter für die Gegenkontrolle der Fristeneingabe in das Fristenüberwachungssystem bestimmt worden sei.

In **T 808/03** befand die Kammer, dass es sich im vorliegenden Fall nicht um ein "einmaliges Versehen einer ansonsten zuverlässigen Person" handle, da der verantwortlichen Person bei der Bearbeitung einer Mahnung des Fristenüberwachungssystems ein zweiter Fehler unterlaufen sei.

4.2 Zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Personen

Mit Bezug auf den Sorgfaltsmaßstab entschied die Kammer in **T 832/99**, dass ein in einer Patentanwaltskanzlei tätiger technischer Sachbearbeiter keine Hilfsperson sei, sondern de facto die Tätigkeit eines Patentanwalts ausübe. Das bedeute, dass an die Sorgfalt des technischen Sachbearbeiters die gleichen strengen Anforderungen wie an die des Beschwerdeführers und seines Vertreters gestellt werden müssten.

4.2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In **J 1/03** unterstrich die Kammer die enorme Wichtigkeit der Bestimmung von Anmeldeämtern und die vielfach auftretende Schwierigkeit oder gar Unmöglichkeit, falsche oder fehlende Bestimmungen zu berichtigen. Deshalb gelte in diesen Fällen ein sehr hoher Maßstab für die "gebotene Sorgfalt". Desgleichen müsse die Überprüfung des Inhalts der internationalen Anmeldung auf der Grundlage der vom Internationalen Büro zugestellten "Mitteilung über den Eingang des Aktenexemplars" sehr sorgfältig durchgeführt werden.

In der Entscheidung **T 719/03** akzeptierte die Kammer das Argument des Beschwerdeführers nicht, die Frist sei durch ein einmaliges Versehen der qualifizierten Sekretärin versäumt worden, die lediglich die Beschwerdefrist, nicht jedoch die Beschwerdebegründungsfrist auf dem Deckblatt der Widerrufsentscheidung notiert habe. Die Kammer legte vielmehr dem Vertreter des Beschwerdeführers selbst eine Sorgfaltspflichtverletzung zur Last, da diesem die angefochtene Entscheidung zweimal vorgelegt worden sei, ohne dass ihm die unvollständige Notierung der unbedingt einzuhaltenden und zu überwachenden Frist aufgefallen sei.

working, no deputy had been designated to crosscheck the input of time limits into the system for monitoring time limits.

In **T 808/03** the board held that the condition of "an isolated mistake by a usually reliable person" was not met in the present case, as the responsible person had made a second mistake when processing the reminder of a system for monitoring time limits.

4.2 Persons required to exercise due care

Referring to the required standard in exercising due care, the board decided in **T 832/99** that a technical employee working in a firm of patent attorneys was not an assistant but was carrying out de facto the work of a patent attorney. This meant that the same strict requirements for due care would have to be applied to the technical employee as were applied to the appellant and the appellant's representative.

4.2.1 Due care on the part of the professional representative

In **J 1/03** the board emphasised the paramount importance of the designation of receiving Offices and the difficulty or even impossibility, in many cases, of correcting wrong or missing designations. Consequently, the benchmark for what "all due care" meant in those cases, was very high. Likewise the check of the content of the international application on the basis of the "Notification of Receipt of Record Copy" issued by the International Bureau had to be made very carefully.

In **T 719/03** the board did not accept the appellant's argument that the failure to comply with the time limit had been an isolated mistake by the qualified secretary who had noted on the cover page of the revocation decision only the time limit for appeal but not also the time limit for filing the statement of grounds of appeal. The board held that the appellant's representative had himself failed to exercise due care, since the contested decision had been shown to him twice without his noticing the incompleteness of the note concerning the mandatory time limit that had to be monitored. The board took the view that, with careful handling of a dossier

pour le double contrôle de la saisie des délais dans le système de surveillance des délais, alors que le mandataire compétent était au chômage partiel.

Dans l'affaire **T 808/03**, la chambre a considéré que la condition d'une "erreur isolée commise par une personne généralement fiable" n'était pas remplie, car la personne responsable avait commis une deuxième erreur en traitant le rappel dans le système de surveillance des délais.

4.2 Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

S'agissant du critère de vigilance, la chambre a décidé dans l'affaire **T 832/99** qu'un agent technique travaillant au sein d'un cabinet de conseils en brevets n'est pas un auxiliaire, mais qu'il exerce *de facto* l'activité d'un conseil en propriété industrielle. Ceci signifie que l'agent technique doit satisfaire à des exigences aussi sévères que celles que doivent remplir le requérant et le mandataire du requérant.

4.2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **J 1/03**, la chambre a souligné l'importance primordiale que revêt la désignation des offices récepteurs, ainsi que la difficulté, voire bien souvent l'impossibilité, de rectifier des désignations erronées ou manquantes. Le niveau de "vigilance nécessaire" dans ce contexte est donc extrêmement élevé. Le contrôle du contenu de la demande internationale, sur la base de la "notification de la réception de l'exemplaire original" établie par le Bureau international, doit également être effectué très soigneusement.

Dans la décision **T 719/03**, la chambre n'a pas accepté l'argument du requérant selon lequel le délai n'aurait pas été respecté suite à une erreur commise exceptionnellement par la secrétaire qualifiée, laquelle n'avait noté sur la couverture de la décision de révocation que le délai de recours et omis de noter également le délai fixé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a en revanche retenu à la charge du mandataire du requérant une violation de l'obligation de vigilance, au motif que la décision attaquée lui avait été communiquée à deux reprises sans qu'il se soit aperçu de la mention incomplète du délai à respecter

Die Kammer vertrat die Ansicht, dass bei sorgfältiger Handhabung einer Akte, in der es um die Wahrung gesetzlicher Fristen gehe, der Vertreter so oft mit den zu beachtenden Fristen konfrontiert werde, dass eine Einhaltung der Frist gewährleistet sei.

involving statutory time limits, the representative was so often faced with the time limits to be observed that compliance with the time limit was ensured.

et à surveiller absolument. Elle a estimé que si le mandataire avait traité avec diligence un dossier exigeant le respect de délais légaux, il aurait été si souvent confronté à ces délais que l'observation de ces derniers aurait été assurée.

F. Verspätetes Vorbringen

F. Late submission

F. Moyens invoqués tardivement

1. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

1. Consideration of late submissions

1. Prise en considération de moyens invoqués tardivement

Nach **T 569/02** legte der Beschwerdeführer/Patentinhaber einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Ergebnisse von Vergleichsversuchen mit der Lehre des Dokuments D4 vor. Als einen Grund für die Einreichung von Beweismitteln in dieser Phase erläuterte der Beschwerdeführer, er sei der Ansicht gewesen, dass Dokument D1 das relevanteste Dokument sei und er erst nach Erhalt der vorläufigen Auffassung der Kammer feststellte, dass nach Meinung der Kammer Dokument D4 der nächstliegende Stand der Technik sein könnte.

According to **T 569/02** one month before the oral proceedings before the board the appellant/patentee filed the results of comparative tests with the teaching of document D4. As a reason for filing the evidence at this stage the appellant explained that he had considered that document D1 was the most relevant document and it was only on receipt of the provisional opinion of the board that he realised that the board considered that document D4 might be the closest prior art.

Dans l'affaire **T 569/02**, le requérant/titulaire du brevet a déposé les résultats de tests comparatifs avec l'enseignement du document D4, un mois avant la procédure orale devant la chambre. Le requérant a justifié le dépôt tardif de ce moyen de preuve en expliquant qu'il avait considéré le document D1 comme étant le document le plus pertinent ; il avait seulement réalisé en recevant l'avis provisoire de la chambre que celle-ci considérait le document D4 comme pouvant constituer l'état de la technique le plus proche.

Die Kammer konnte dieser Argumentation nicht folgen. In den Einspruchsgründen hatte der Einsprechende gestützt auf Dokument D4 als nächstliegendem Stand der Technik einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht. In der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung die Ansicht vertreten, dass Dokument D4 der nächstliegende Stand der Technik sei. Es sei daher für den Beschwerdeführer seit einer sehr frühen Phase sowohl des Einspruchs- als auch des Beschwerdeverfahrens klar gewesen, dass Dokument D4 als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden könne. Die vorläufige Auffassung der Kammer gebe lediglich die Meinung der Kammer zu diesem Zeitpunkt wieder und habe sich nicht plötzlich geändert. Die Auffassung könne nicht so gewertet werden, dass Dokument D4 zum ersten Mal Bedeutung beigemessen werde. Ein Beteiligter an einer mündlichen Verhandlung müsse damit rechnen, dass Argumente anderer Beteiligter die Kammer überzeugen können. Eine Mitteilung der Kammer sei daher nicht erforderlich, damit ein Beteiligter hinsichtlich eines bestimmten Problems reagieren könne.

The board could not accept this argument. In the grounds for opposition the opponent had argued lack of inventive step based on document D4 as the closest prior art. In the appealed decision the opposition division considered document D4 to be the closest prior art. It was therefore quite clear to the appellant from a very early stage of both the opposition and the appeal proceedings that document D4 could be considered the closest prior art. The provisional opinion of the board merely reflected the views of the board at that time and did not particularly take an unexpected turn. The opinion could not be considered as indicating for the first time any importance of document D4. A party to oral proceedings had to be prepared that arguments by others might convince the board. A communication from the board was therefore not necessary for a party to react with regard to a specific issue.

La chambre n'a pas suivi cet argument. Dans les motifs d'opposition, l'opposant avait invoqué une absence d'activité inventive en se fondant sur le document D4 comme état de la technique le plus proche. Dans la décision qui faisait l'objet du recours, la division d'opposition avait assimilé le document D4 à l'état de la technique le plus proche. Il était donc assez clair pour le requérant, à un stade précoce des procédures d'opposition et de recours, que le document D4 pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche. L'avis provisoire de la chambre ne faisait que refléter l'opinion de la chambre à cette date et n'avait pas particulièrement pris une tournure inattendue. L'avis ne pouvait pas être perçu comme indiquant pour la première fois l'importance du document D4. Une partie à une procédure orale doit être préparée à ce que les arguments d'autres parties puissent convaincre la chambre. Il n'était donc pas nécessaire que la chambre envoie une notification permettant à une partie de réagir face à une question particulière.

Nach Ansicht der Kammer erfordern Vergleichstests ferner in der Regel eine sorgfältige Prüfung durch den anderen Beteiligten einschließlich Erörterungen

Furthermore, in the board's view, comparative tests normally required careful consideration by the other party including discussions with technical

La chambre a en outre estimé que des tests comparatifs nécessitent normalement d'être étudiés attentivement par l'autre partie et impliquent des entre-

mit technischen Sachverständigen, von denen nicht erwartet werden könne, dass sie unverzüglich zur Verfügung stünden. Auch könnte es notwendig sein, dass der andere Beteiligte die Tests wiederholt oder selbst andere Tests durchführt. Es liege auf der Hand, dass es für den anderen Beteiligten nicht zumutbar gewesen sei, dies in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit zu tun. Die Kammer vertrat nicht die Auffassung, dass die **Relevanz der Versuche** eine Rolle spiele, da auch relevante Beweismittel dieser Art nicht in einem so späten Verfahrensstadium eingereicht werden sollten. Des Weiteren könnte im Fall von Vergleichsversuchen die Relevanz nur dann nachgewiesen werden, wenn der andere Beteiligte Gelegenheit gehabt habe, die Tests zu wiederholen. Es sei kein triftiger Grund genannt worden, aus dem die mündliche Verhandlung verschoben werden sollte, was notwendig würde, wenn die Versuche zugelassen würden. Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ auszuüben und die Versuchsergebnisse nicht zum Verfahren zuzulassen.

experts who could not be expected to be immediately available. It might also be necessary for the other party to repeat the tests or perform other tests themselves. It was quite clear that it was not reasonable for the other party to do this within the short time available. The board did not consider the **relevance of the tests** to play a role since even relevant evidence of this type should not be filed at such a late stage in the proceedings. Moreover, in the case of comparative tests the relevance could only be established when the other party had had an opportunity to repeat the tests. No good reason was given why the oral proceedings should be postponed, which would be necessary if the tests were admitted. The board decided therefore to exercise its discretion under Article 114(2) EPC not to admit the test results into the proceedings.

tiens avec des experts techniques, dont on ne peut escompter qu'ils soient immédiatement disponibles. L'autre partie peut également avoir besoin de réitérer les tests ou d'effectuer elle-même d'autres tests. Il était assez évident que l'autre partie n'était pas raisonnablement à même de procéder de la sorte dans le bref délai disponible. La chambre n'a pas accordé d'importance à la **pertinence des tests**, étant donné que les moyens de preuve de ce type ne doivent pas être déposés à un stade aussi avancé de la procédure, même s'ils sont pertinents. De plus, la pertinence de tests comparatifs ne peut être établie que lorsque l'autre partie a eu l'occasion de réitérer les tests. Aucun motif valable n'était invoqué en faveur d'un report de la procédure orale, ce qui était nécessaire si les tests étaient admis. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE, de ne pas admettre les résultats des tests dans le cadre de la procédure.

2. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

2. Exercising discretion over admitting late submissions

2. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement

In **J 14/03** legte der Beschwerdeführer keinerlei Argumente oder Beweismittel in Bezug auf den Kern der strittigen Frage vor, nämlich den verspäteten Eingang der Anmeldungsunterlagen und den daraus resultierenden Verlust der beanspruchten Priorität.

In **J 14/03** the appellant produced no arguments or evidence at all in relation to the substance of the matter at issue, namely the late receipt of the application documents and the resulting loss of the claimed priority.

Dans l'affaire **J 14/03**, le requérant n'a produit aucun argument ni aucun moyen de preuve concernant le fond de la question abordée, à savoir la réception tardive des pièces de la demande et la perte de la priorité revendiquée.

Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer während des erstinstanzlichen Verfahrens keinen der Schritte unternommen hatte, die normalerweise erwartet würden, wurde nach Ansicht der Kammer dadurch unterstrichen, dass im Beschwerdeverfahren Beweismittel zum Kern der Sache vorgelegt wurden. Obwohl er in der Mitteilung der Kammer darauf hingewiesen worden war, dass möglicherweise die Unzulässigkeit festgestellt werden könnte, sowie auf die Tatsache, dass alle im Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel verspätet eingereichte Beweismittel seien, beantragte der Beschwerdeführer weder, dass diese Beweismittel zugelassen werden, noch stellte er einen Antrag auf Zurückverweisung an die erste Instanz noch legte er eine Erklärung für das verspätete Vorbringen der Beweismittel vor.

That during the first instance proceedings the appellant took none of the steps one would normally expect to have been taken was underlined, in the board's view, by the fact that, in the appeal proceedings, evidence and arguments as to the substance of the case were provided. Despite having been alerted in the board's communication to the possibility of a finding of inadmissibility and to the fact that all the relevant evidence filed on appeal was late-filed evidence, the appellant neither made a request for the late-filed evidence to be admitted, nor made a request for remittal to the first instance in view of the late-filed evidence, nor offered any explanation for the late filing of evidence.

Le fait que le requérant n'ait effectué, au cours de la procédure de première instance, aucune des démarches que l'on est normalement en droit d'escompter, était souligné, selon la chambre, par la production, durant la procédure de recours, des moyens de preuve et des arguments se rapportant au fond de l'affaire. Bien que la notification de la chambre l'ait averti de la possibilité de conclure à une irrecevabilité et du fait que tous les moyens de preuve pertinents produits lors du recours avaient été produits tardivement, le requérant n'a ni sollicité l'admission des moyens de preuve produits tardivement, ni présenté de requête en renvoi à la première instance, compte tenu des moyens de preuve produits tardivement, pas plus qu'il n'a expliqué la production tardive des moyens de preuve.

Sowohl die verspätete Einreichung neuer Beweismittel als auch die Möglichkeit, dass diese während des erstinstanzlichen Verfahrens hätten erhalten und vorgelegt werden können, wurde durch verschiedene Erklärungen betont, die der Beschwerdeführer während dieser Verfahren vorgebracht hatte.

Als einziges Ergebnis dieser Erkundigungen wurden Dokumente vorgelegt, die leicht zugänglich oder erhältlich waren, lange bevor der Antrag auf Entscheidung gestellt wurde. Die Kammer konnte dementsprechend nur feststellen, dass es keinen Grund für das verspätete Vorbringen dieser Beweismittel gegeben hat.

Bei der Prüfung der Frage, ob die neuen Beweismittel zugelassen werden sollten, um eine ansonsten unzulässige Beschwerde zulässig zu machen, hielt es die Kammer für schwierig, einen Faktor zu Gunsten des Beschwerdeführers zu ermitteln. Die Kammer konnte keine Veranlassung für eine großzügigere Ausübung ihres Ermessens sehen, nämlich die neuen Beweismittel zuzulassen, nur um die Zulässigkeit der Beschwerde zu retten.

Die Mitteilung der Kammer warf auch Fragen hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde, verspätet vorgebrachter Beweismittel und möglicher Zurückverweisung auf – alles Angelegenheiten, die der Beschwerdeführer zu regeln hätte, bevor die Beschwerde geprüft werden könnte. Es wurde nicht versucht, zu den Bemerkungen der Kammer zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Schließlich nahm die Kammer zur Kenntnis, dass sich der Antrag auf eine erste Verlängerung um zwei Monate bezog, aber kein Grund angegeben wurde, warum weitere zwei Monate nicht ausreichen könnten, oder welche Verlängerung insgesamt beantragt werden könnte.

2.1.1 Relevanzprüfung bei offenkundiger Vorbenutzung

In **T 947/99** wurden alle drei Behauptungen a), b) und c) der offenkundigen Vorbenutzung außerhalb der Neunmonatsfrist für den Einspruch in verschiedenen Phasen des Einspruchsverfahrens a) oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens b) und c) vorgebracht. Es stand daher nach Auffassung der Kammer außer Zweifel, dass alle Behauptungen der offenkundigen Vorbe-

Both the lateness of production of the new evidence, and the possibility that it could have been obtained and filed during the first instance proceedings, was underlined by the several statements made by the appellant during those proceedings.

The only results of inquiries which were produced were documents which were all readily available or obtainable well before the request for a decision was made. The board could accordingly only find that there was no reason for the late filing of this evidence.

Turning to consider whether the new evidence should be admitted in order to make an otherwise inadmissible appeal admissible, the board found it difficult to identify any factor in support of the appellant. The board could find no reason for a more generous exercise of its discretion, namely to admit the new evidence solely in order to save the admissibility of the appeal.

The board's communication also raised questions about the admissibility of the appeal, late-filed evidence and possible remittal – all matters the appellant would have to deal with before allowability of the appeal could be considered. No attempt was made to comment on the board's observations on those questions. Finally, the board noted the request was for an initial extension of two months, but no reason was given why two more months might not be sufficient, nor how long might be sought in total.

2.1.1 Procedural abuse in the case of public prior use

In **T 947/99** all the three allegations (a), (b) and (c) of public prior uses were filed well outside the nine-month period for opposition at different stages of the opposition ((a)) or opposition appeal proceedings ((b) and (c)). It was thus, in the board's view, beyond doubt that all prior use allegations had to be regarded as late-filed within the meaning of Article 114(2) EPC, whether "late" was

La production tardive des nouveaux moyens de preuve et la possibilité de les obtenir et de les produire en première instance étaient mises en évidence par les différentes déclarations du requérant lors de la procédure.

Les recherches effectuées par le requérant ont uniquement permis de produire des documents qui étaient tous aisément disponibles ou qu'il était facile de se procurer bien avant la présentation d'une requête en décision. La chambre n'a donc pu que conclure à l'absence de motif justifiant la production tardive des moyens de preuve.

Concernant la question de savoir si les nouveaux moyens de preuve devaient être admis pour rendre recevable un recours qui serait autrement irrecevable, la chambre a eu des difficultés à identifier un facteur en faveur du requérant. Elle n'a pu trouver aucun motif qui lui permette d'exercer plus généreusement son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire d'admettre les nouveaux moyens de preuve dans le seul but de préserver la recevabilité du recours.

La notification de la chambre soulevait également des questions sur la recevabilité du recours, la production tardive des moyens de preuve et la possibilité d'un renvoi – autant de thèmes que le requérant aurait à traiter avant que le bien-fondé du recours puisse être examiné. Le requérant n'avait pas entrepris de prendre position sur les observations de la chambre relatives à ces questions. La chambre a enfin constaté que la requête portait sur la prorogation initiale de deux mois, mais qu'aucun motif n'expliquait pourquoi deux mois supplémentaires pourraient ne pas suffire, ni quelle serait la durée du délai recherché au total.

2.1.1 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public

Dans l'affaire **T 947/99**, les trois allégations (a), (b) et (c) d'un usage antérieur public avaient été déposées bien en dehors du délai de neuf mois pour former une opposition aux différents stades de la procédure d'opposition (a) ou de la procédure de recours après opposition ((b) et (c)). Il allait donc de soi, aux yeux de la chambre, que toutes les allégations d'un usage antérieur

nutzung als verspätet vorgebracht im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ zu betrachten seien, unabhängig davon, ob "verspätet" nach dem Ende der Einspruchsfrist oder nach dem Ende des Einspruchsverfahrens bedeute. Die Kammer fasste die in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Kriterien bei der Prüfung der Zulässigkeit des verspätet eingereichten Vorbringens zusammen (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

taken to mean after the end of the opposition period or after the end of the opposition proceedings. The board summarised the criteria drawn up by the established jurisprudence of the boards of appeal in considering the admissibility of late-filed submissions (point 3.2 of the reasons).

devaient être considérées comme ayant été déposées tardivement au sens de l'article 114(2) CBE, que l'adjectif "tardif" signifie après la fin du délai d'opposition ou après la fin de la procédure d'opposition. La chambre a résumé les critères établis par la jurisprudence constante des chambres de recours sur la recevabilité des moyens déposés tardivement (point 3.2 des motifs).

Zu den Umständen der verspäteten Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung a) brachte der Beschwerdeführer/Einsprechende vor, dass ihm im Laufe eines parallelen Verfahrens vor dem Patents Court in London während einer Sitzung am 17. Mai 1999 zum ersten Mal bewusst geworden sei, dass es eine offenkundige Vorbenutzung gegeben haben könnte. Nach Aussage des Beschwerdeführers sei versucht worden, den auf Vorbenutzung gestützten Einwand so rasch wie möglich in das Verfahren vor der Einspruchsabteilung einzuführen. Dies sei genau einen Monat später geschehen, d. h. einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, die am 20. Juli 1999 vor der Einspruchsabteilung stattgefunden habe. Die Einspruchsabteilung beschloss, diese Behauptung nicht zu berücksichtigen, weil sie verspätet vorgebracht und auch nicht hinreichend begründet sei. Nach Auffassung der Kammer seien vom Beschwerdeführer eine sehr deutliche Erklärung und stichhaltige Gründe angegeben worden, warum im vorliegenden Fall die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung a) vorgebracht worden sei und warum dies nicht habe früher erfolgen können. Demnach habe das verspätete Vorbringen der Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung nicht als vorsätzlich betrachtet werden können und keinen Verfahrensmissbrauch dargestellt.

As to the circumstances surrounding the late allegation of public prior use (a), the appellant/opponent submitted that in the course of parallel legal proceedings before the Patents Court in London it had first become aware, during a meeting on 17 May 1999**,** of the possibility that there might have been prior public use. According to the appellant, an attempt was made to introduce the objection based on prior use as soon as possible into the proceedings before the opposition division. This was done exactly one month later, ie about one month in advance of the oral proceedings held before the opposition division on 20 July 1999. The opposition division decided to disregard this prior use allegation for having been filed too late and also for being insufficiently substantiated. In the board's judgment, a very clear explanation and sound reasons had been given by the appellant as to why in the present case the allegation of public prior use (a) was filed when it was and why this could not have been done earlier. It followed that, in the board's view, the late filing of the prior use allegation (a) could not be considered to be deliberate and did not represent an abuse of the proceedings.

Concernant les circonstances propres à l'allégation tardive d'un usage antérieur public (a), le requérant/l'opposant a fait savoir qu'il avait pris pour la première fois conscience, lors d'une réunion tenue le 17 mai 1999 dans le cadre d'une procédure parallèle devant la "Patents Court" de Londres, qu'il pouvait y avoir eu un usage antérieur public. Le requérant a affirmé avoir essayé de présenter l'objection fondée sur un usage antérieur aussi tôt que possible durant la procédure devant la division d'opposition. Cette tentative a abouti précisément un mois plus tard, soit environ un mois avant la procédure orale organisée devant la division d'opposition le 20 juillet 1999. La division d'opposition a cependant décidé de ne pas tenir compte de cette allégation d'un usage antérieur, au motif qu'elle avait été déposée tardivement et n'était pas assez développée. La chambre a estimé que le requérant avait fourni une explication très claire et des motifs valables concernant la question de savoir pourquoi l'allégation d'un usage antérieur public (a) avait été déposée, quand elle l'avait été et pourquoi elle n'aurait pas pu l'être plus tôt. La chambre a donc jugé que le dépôt tardif de l'allégation d'un usage antérieur (a) ne pouvait pas être considéré comme délibéré et qu'il ne représentait pas un abus de procédure.

In Bezug auf die Umstände, warum b) und c) zum ersten Mal in der Beschwerdebegründung vorgebracht worden seien, erklärte der Beschwerdeführer im Wesentlichen, dass das Gutachten vom 15. Juni 1999 für a) den Beschwerdeführer/Einsprechenden dazu veranlasst habe, andere auf dem relevanten Markt vor dem Prioritätstag erhältliche Produkte zu ermitteln. Erst im Lauf dieser Untersuchung sei ihm im Oktober 1999 bewusst geworden, dass es zwei weitere offenkundige Vorbenutzungen b) und c) gegeben haben könnte. Da in

As to the circumstances why (b) and (c) were raised for the first time in the statement setting out the grounds of appeal, the appellant essentially explained that the expert opinion dated 15 June 1999 for (a) led the appellant/opponent to investigate other products available in the relevant market before the priority date. It was only in the course of this investigation that it became aware in October 1999 of the possibility that there might have been the above-mentioned two further public prior uses (b) and (c). Since at that stage

S'agissant des raisons pour lesquelles les allégations (b) et (c) avaient été soulevées pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a principalement expliqué que le rapport d'expertise daté du 15 juin 1999 pour (a) l'avait conduit à rechercher d'autres produits disponibles dans le marché en question avant la date de priorité. C'était seulement dans le cadre de ces recherches qu'il avait pris conscience en octobre 1999 de la possibilité qu'il y ait eu les deux usages publics antérieurs (b) et (c) précités.

dieser Phase die Entscheidung der ersten Instanz bereits ergangen war, habe die Einspruchsabteilung nicht darauf hingewiesen werden können, sondern erst die Kammer in der Beschwerdebegründung. Nach Auffassung der Kammer gab es prima facie keinen Grund daran zu zweifeln, dass der Beschwerdeführer zu Recht vorgebracht hatte, dass er nach der Sachlage des Falls die Behauptungen der offenkundigen Vorbenutzung b) und c) nicht habe vorbringen können, bevor die Beschwerde eingelegt und die Beschwerdebegründung eingereicht worden seien, so dass feststand, dass kein Verfahrensmissbrauch vorgelegen habe. Die Kammer hatte auch sichergestellt, dass der Beschwerdegegner ausreichend Zeit hatte, sie zu prüfen und gegebenenfalls eigene Beweismittel vorzubringen.

the decision of the first instance had already been issued, they could not have been drawn to the attention of the opposition division but only to the board's attention in the statement of the grounds of appeal. In the board's judgment, there was prima facie no reason to doubt that the appellant was correct when it asserted that, in the circumstances of this case, it could not have filed the allegations of public prior use (b) and (c) before the appeal was lodged and the statement of the grounds of appeal was filed so that it was established that no abuse of the procedure had occurred. The board had also ensured that the respondent had sufficient time to consider them and, as appropriate, reply with evidence of its own.

Etant donné qu'à ce stade, la décision de la première instance avait déjà été rendue, les allégations ne pouvaient pas être communiquées à la division d'opposition mais uniquement à la chambre, dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a jugé qu'il n'y avait à première vue pas de raison de douter de la bonne foi du requérant lorsqu'il affirmait, au vu des circonstances de l'affaire, qu'il n'aurait pas pu faire valoir les usages publics antérieurs (b) et (c) avant la formation du recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, de sorte qu'il était établi qu'aucun abus de procédure ne s'était produit. La chambre avait également veillé à ce que l'intimé ait suffisamment de temps pour les examiner et, le cas échéant, y répondre en produisant ses propres preuves.

Für a) und ergänzend zu b) und c) stellte die Kammer fest, dass Erklärungen von der Kammer geprüft und für ausreichend relevant gehalten wurden, um Fälle von offenkundiger Vorbenutzung glaubhaft zu machen. Die Kammer beschloss, alle drei Fälle zu berücksichtigen.

For (a), as well as (b) and (c), the board further stated that declarations were considered and found by the board to be sufficiently relevant to establish prima facie cases of public prior use. The board decided to take all three into account.

La chambre a également souligné qu'après avoir examiné les déclarations (a), (b) et (c), elle les a considérées assez pertinentes pour établir à première vue des cas d'usage antérieur public. La chambre a décidé de les prendre toutes trois en compte.

G. Beweisrecht

G. Law of evidence

G. Droit de la preuve

1. Beweiswürdigung

1. Evaluation of evidence

1. Appréciation des moyens de preuve

Das EPÜ enthält keine Vorschriften darüber, wie das Ergebnis einer Beweisaufnahme zu bewerten ist. Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das Organ, das die Entscheidung zu treffen hat, entscheidet daher auf Grund des gesamten Inhalts der Beweisaufnahme und des Verfahrens nach freier, an keine gesetzlichen Bewertungsregeln gebundener Überzeugung, ob eine behauptete Tatsache vorliegt oder nicht. Auch in der Rechtsprechung sind keine allgemeinen Regeln für die Beweiswürdigung aufgestellt worden, sondern es wurde im Einzelfall entschieden, wann ein Beweismittel ausreichend ist.

The EPC does not stipulate ,when evidence is taken, how the outcome of the taking of that evidence is to be appraised. The principle of the free evaluation of the evidence applies. The body having to make the decision therefore decides whether or not an allegation is fact on the basis of the whole content of the evidence taken and the proceedings, to its own satisfaction and unrestricted by any statutory rules of appraisal. No general rules for the evaluation of evidence have been established in the case law either; what amounts to sufficient evidence has instead been made on a case-by-case basis.

La CBE ne contient aucune disposition quant à la manière de procéder pour apprécier le résultat des mesures d'instruction. Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'organe chargé de prendre la décision statue par conséquent sur la base du contenu global des mesures d'instruction et de la procédure, selon sa libre conviction, laquelle n'est liée par aucune règle d'appréciation légale, sur la question de savoir si l'on est en présence ou non du fait allégué. On ne trouve pas davantage dans la jurisprudence de règles générales pour l'appréciation des moyens de preuve. La question de savoir si un moyen de preuve est suffisant a toujours été tranchée au cas par cas.

In **T 1110/03** (ABl. EPA 2005, 302) stellte die Kammer fest, dass bei der Würdigung von Beweismitteln zu Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zu unterscheiden ist zwischen einer Druckschrift, die als **Stand der Technik** nach Artikel 54 (2) EPÜ vorgelegt wird – in dem Sinne, dass sie selbst dem zuge-

In **T 1110/03** (OJ EPO 2005, 302) the board stated that, when evaluating evidence, it is necessary to distinguish between a document which is alleged to be **part of the state of the art** within the meaning of Article 54(2) EPC, in the sense that the document itself is alleged to represent an instance of what has

Dans l'affaire **T 1110/03** (JO OEB 2005, 302), la chambre a affirmé que l'évaluation des moyens de preuve nécessite d'établir une distinction entre un document qui est **invoqué comme état de la technique** au sens de l'article 54(2) CBE – dans le sens où le document lui-même représenterait un exemple de ce

ordnet wird, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht wurde –, und einer Druckschrift, die selbst nicht zum Stand der Technik gehört, aber als **Beweismittel für den Stand der Technik** oder zur Stützung einer anderen Tatsachenbehauptung in Bezug auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit vorgelegt wird.

Im ersten Fall ist die Druckschrift ein **direktes Beweismittel** aus dem Stand der Technik und kann in ihrer Eigenschaft als Teil des Stands der Technik in der Regel nur bezüglich ihrer Echtheit in Frage gestellt werden. Im zweiten Fall ist die Druckschrift ebenfalls ein **Beweismittel**, aber nur auf **indirekte Weise,** weil sie die Grundlage für eine Schlussfolgerung – z. B. zum Stand der Technik, zum allgemeinen Fachwissen, zur Frage der Auslegung oder zum Vorliegen eines technischen Vorurteils – bildet, die bezüglich ihrer Plausibilität in Frage gestellt werden kann. Nur eine Druckschrift der ersten Kategorie kann allein aus dem Grund unberücksichtigt bleiben, dass sie eine Nachveröffentlichung ist. Bei Dokumenten der zweiten Kategorie ist der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung – auch wenn es um Neuheit oder erfinderische Tätigkeit geht – dafür nicht das entscheidende Kriterium. Wenn man indirekte Beweismittel unberücksichtigt lässt, werden dem betroffenen Beteiligten grundlegende verfahrensrechtliche Ansprüche vorenthalten, die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannt und in den Artikeln 117 (1) und 113 (1) EPÜ verankert sind (Nrn. 2.1 bis 2.4 der Entscheidungsgründe).

In **T 702/99** machte die Kammer ausführliche Bemerkungen zur Beweiskraft von Versuchen als Beweismittel. Sie hielt es für wesentlich, dass Vergleichstests, die von einer Reihe von Personen als Beweis für oder gegen Eigenschaften wie das verbesserte "Anfühlen" eines Produkts (z. B. Kosmetikum) durchgeführt würden, unter Bedingungen stattfänden, die eine maximale Objektivität der Personen gewährleisten, die die Tests durchführen und von denen später verlangt werden könne, dass sie im Verfahren Beweise erbringen. Da solche Beweismittel auf Auffassungen gestützt und daher inhärent subjektiv sind, liegt ihr Wert in der Zahl ähnlicher oder gleicher Auffassungen, und das mit solchen Beweismitteln konfrontierte Gericht wird versuchen, den objektiven Wert einer Reihe subjektiver Meinungen zu beurteilen. Verfahrensbeteiligte sollten bei der

been made available to the public before the priority date of the opposed patent, and a document which is not itself part of the state of the art, but which is submitted as **evidence of the state of the art** or in substantiation of any other allegation of fact relevant to issues of novelty and inventive step.

In the first situation, a document is **direct evidence** of the state of the art; its status as state of the art cannot normally be challenged except on authenticity. In the second situation, a document is also **evidence** albeit **indirect**; it provides a basis for an inference about, eg the state of the art, common general knowledge in the art, issues of interpretation or technical prejudice etc. – an inference which is subject to challenge as to its plausibility. Only a document of the first kind can be disregarded on the sole ground that it is post-published. Documents of the second kind do not stand or fall by their publication date even on issues of novelty and inventive step. Disregarding indirect evidence would deprive the party of a basic legal procedural right generally recognised in the contracting states and enshrined in Articles 117(1) and 113(1) EPC (points 2.1 to 2.4 of the reasons).

In the case **T 702/99** the board made extensive remarks with regard to the probative value of test evidence. It noted that it is essential that comparative tests, conducted by a number of persons as evidence for or against qualities such as an improved "feel" of a product (eg cosmetics), be made under conditions which ensure maximum objectivity on the part of those conducting the tests and who may be required at a later date to give evidence in proceedings. Since such evidence is opinion evidence and thus inherently subjective, its value lies in the number of similar or same opinions and the tribunal faced with such evidence will seek to judge the objective value of a number of subjective opinions. Parties to proceedings should adopt the same standards in the preparation of such test evidence as they should in the preparation of experimental evidence. While the

qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet attaqué – et un document qui ne fait pas lui-même partie de l'état de la technique, mais qui est produit comme **preuve de l'état de la technique** ou à l'appui de toute autre allégation de fait en rapport avec des questions de nouveauté et d'activité inventive.

Dans la première situation, un document constitue une **preuve directe** de l'état de la technique ; son statut d'état de la technique ne peut normalement pas être remis en cause, sauf en ce qui concerne son authenticité. Dans la deuxième situation, un document constitue également une **preuve, quoiqu' indirecte** ; il forme la base d'une conclusion, par exemple sur l'état de la technique, les connaissances générales de l'homme du métier, les questions d'interprétation ou de préjugé technique, etc. – une conclusion dont on peut contester qu'elle soit plausible. Seul un document du premier type peut ne pas être pris en considération au seul motif qu'il a été publié postérieurement. La prise en compte des documents du deuxième type ne dépend pas de leur date de publication, même quand il s'agit de nouveauté et d'activité inventive. Ne pas prendre en considération des preuves indirectes priverait la partie concernée d'un droit procédural fondamental, généralement reconnu dans les Etats contractants et inscrit aux articles 117(1) et 113(1) CBE (points 2.1 à 2.4 des motifs).

Dans l'affaire **T 702/99**, la chambre s'est penchée en détail sur la force probante de moyens de preuve fondés sur des tests. Elle a jugé essentiel que les tests comparatifs, réalisés par un certain nombre de personnes afin de prouver ou de récuser les qualités d'un produit telles qu'une meilleure "sensation" (par exemple en cosmétique), soient effectués dans des conditions qui garantissent une objectivité maximale à leurs auteurs, lesquels pourraient être amenés ultérieurement à témoigner au cours d'une procédure. Etant donné que ce type de moyen de preuve repose sur une opinion et est donc intrinsèquement subjectif, sa force réside dans le nombre d'opinions similaires ou identiques et le tribunal confronté à de tels moyens de preuve cherchera à apprécier l'objectivité d'un certain nombre d'opinions subjectives. Lorsqu'elles préparent des moyens de preuve fondés sur des tests,

Vorbereitung solcher Versuche als Beweismittel die gleichen Standards anwenden wie bei der Vorbereitung von Versuchsdaten. Obwohl dem Einsatz unabhängiger Personen natürlich mehr Gewicht beigemessen werden könnte, könne gegen den Einsatz von Angestellten nicht per se etwas eingewendet werden, solange die Testbedingungen so gestaltet seien, dass die Angestellten nicht durch die vorherige Kenntnis der zu testenden Produkte oder die Erwartungen ihres Arbeitgebers in Bezug auf die Ergebnisse ihrer Tests beeinflusst seien. Es sei immer wünschenswert, dass solche Tests "blind" durchgeführt werden könnten, dass die Tester nicht an der Ausarbeitung der beanspruchten Erfindung oder der Forschung, die zu der Erfindung oder dem Patentierungsverfahren geführt habe, beteiligt gewesen seien und dass die Tests unter strengsten Bedingungen durchgeführt worden seien – z. B. habe niemand einem oder allen Testern vorab Informationen gegeben, jeder Tester führe seine Tests in Abwesenheit der anderen Tester durch und ihre Auffassungen würden genau aufgezeichnet (Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe).

use of independent persons would naturally tend to carry more weight, the use of employees may not be objectionable per se as long as the test conditions are designed to ensure that, just as if independent persons were used, the employees are not biased by prior knowledge of either the products under test or of their employer's expectation of the result of their tests. It is always desirable that such tests can be shown to be "blind"; that the testers have had no part in the making of the claimed invention or research leading up to the invention or the patenting procedure; and that the tests have been conducted in the strictest conditions – for example that no-one has given any or all of the testers any advance information, that each tester performs his or her test in the absence of the other testers, and that their opinions are accurately recorded (points 2 to 3 of the reasons).

les parties à la procédure devraient adopter les mêmes normes que lorsqu'elles préparent des moyens de preuve fondés sur des expériences. Bien que le recours à des personnes indépendantes tende naturellement à conférer plus de poids aux tests, le recours à des employés n'est pas inacceptable en tant que tel si les modalités des tests permettent de garantir que les employés, à l'instar de personnes indépendantes, ne seront pas influencés par une connaissance antérieure des produits testés ou par les attentes de leur employeur concernant le résultat des tests. Il est toujours souhaitable de pouvoir démontrer le caractère "aveugle" des tests, c'est-à-dire que les participants aux tests n'ont pas contribué à la réalisation de l'invention revendiquée ou à la recherche ayant conduit à l'invention ou à la procédure de délivrance, et que les tests ont été effectués dans les conditions les plus strictes – par exemple qu'aucun participant n'a reçu d'informations préalables, que chaque participant effectue son test isolément et que les opinions des participants sont consignées précisément (points 2 et 3 des motifs).

Die Darlegung von solchen Beweismitteln muss auch genau sein, aber das Format der Darlegung ist zweitrangig – ein sorgfältig vorbereiteter Bericht und/oder eine sorgfältig vorbereitete Tabelle können ebenso viele Informationen vermitteln wie eine große Zahl von Feststellungen der Tester. In Fällen, in denen ein Bericht und/oder eine Tabelle verwendet werden, kann jedoch eine Aussage (entweder in dem Bericht oder eine gesonderte Zeugenaussage) des Organisators der Tests, in der die Testbedingungen sowie die Ergebnisse im Einzelnen dargestellt werden, nur zur Beurteilung des objektiven Werts der Beweismittel beitragen (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

The presentation of such evidence must also be accurate but the format of the presentation is of secondary importance – a carefully prepared report and/or table may convey as much information as a large number of statements from the testers. However, in cases where a report and/or table is used, a statement (either within the report or a separate witness statement) from the organiser of the tests detailing the test conditions as well as the results can only assist in assessing the objective value of the test evidence (point 4 of the reasons).

La présentation de ce type de moyens de preuve doit également être précise, mais le format de présentation ne revêt qu'une importance secondaire – un rapport soigneusement élaboré et/ou un tableau peut transmettre autant d'informations qu'un grand nombre de déclarations de participants. Cependant, dans le cas d'un rapport et/ou d'un tableau, une déclaration de l'organisateur des tests (incorporée au rapport ou fournie séparément), détaillant les modalités et les résultats des tests, ne peut qu'aider à apprécier l'objectivité des moyens de preuve fondés sur les tests (point 4 des motifs).

Des Weiteren erhob die Kammer Zweifel in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der im vorliegenden Fall vorgelegten "Erklärungen unter Eid" (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Die Tatsache, dass alle Zeugen Angestellte des Patentinhabers waren, der identische Wortlaut der Aussagen, der darauf hinwies, dass die einzelnen Zeugen an der Vorbereitung ihrer Erklärungen nicht beteiligt waren, das gleiche Datum aller Aussagen, das auch die Art und Weise ihrer Entstehung beweist, wurden geprüft – neben anderen Merkmalen der eindeutig "unterzeichneten", aber nicht

Furthermore, the board raised doubts about the reliability of the "sworn statements" submitted in the present case (point 8 of the reasons). The fact that all the witnesses were employees of the patent proprietor, the identical wording of the statements, indicating that the individual witnesses played no part in the preparation of their statements, and the same date of signature of all the statements, also demonstrating their "production line" nature, were regarded – among other features of the clearly "signed" but not "sworn" statements – as undermining their probative value.

La chambre a en outre émis des doutes quant à la fiabilité des "déclarations faites sous la foi du serment" qui avaient été produites en l'espèce (point 8 des motifs). Le fait que tous les témoins aient été des employés du titulaire du brevet, le libellé identique des déclarations permettant de conclure que les différents témoins n'avaient joué aucun rôle dans la rédaction de leurs déclarations et la date de signature identique des déclarations démontrant également que celles-ci avaient été rédigées "à la chaîne" ont été considérés – parmi d'autres caractéristiques des déclara-

"eidesstattlichen" Erklärungen, um die Beweiskraft, die diesen beigemessen werden kann, in Frage zu stellen. Daher zögerte die Kammer nicht mit der Feststellung, dass die letzten Tests des Beschwerdegegners in der vorgelegten Form völlig unzulängliche Beweismittel seien, die unberücksichtigt bleiben müssen.

Hence, the board had no hesitation in finding that the respondent's latest tests, as presented, were wholly unreliable evidence which must be disregarded.

tions, manifestement signées et non pas faites sous la foi du serment – comme destructeurs de leur force probante. La chambre a donc conclu sans peine que les derniers tests effectués par l'intimé, tels que présentés, constituaient des moyens de preuve dépourvus de toute fiabilité, qui n'avaient pas lieu d'être pris en considération.

In **J 10/04** hatte die Eingangsstelle die Glaubwürdigkeit einer Erklärung unter Eid in Zweifel gezogen. Da die Eingangsstelle der Auffassung war, dass eine Erklärung unter Eid auf persönlichen Eindrücken beruhen müsse, die subjektiv und insbesondere hinsichtlich einer Routineaufgabe nicht immer zuverlässig sind, hatte sie die Zeugin nicht geladen, um sie persönlich zu hören.

In **J 10/04** the Receiving Section had questioned the credibility of a sworn statement. Considering the sworn statement to have been based on personal impressions which are subjective and not always reliable particularly regarding a routine task, the Receiving Section had not invited the witness to hear her personally.

Dans l'affaire **J 10/04**, la section de dépôt avait mis en doute la crédibilité d'une déclaration faite sous la foi du serment. Considérant qu'elle reposait sur des impressions personnelles de nature subjective et parfois peu fiable, eu égard notamment à une tâche courante, la section de dépôt n'avait pas demandé à entendre le témoin.

Die Juristische Beschwerdekammer teilte diese Auffassung nicht und stellte fest, dass die Eingangsstelle die Zeugin hätte persönlich hören sollen, um ihre Glaubwürdigkeit beurteilen zu können. Die Kammer bewertete Erklärungen unter Eid als eine Form von Beweismitteln mit einer hohen Beweiskraft, insbesondere wenn sie in dem Wissen abgegeben werden, dass vorsätzlich falsche Erklärungen nach dem anwendbaren Recht mit Geldstrafe oder Gefängnis zu bestrafen sind. Um diese Art von Beweismitteln unberücksichtigt zu lassen, sind also triftige Gründe erforderlich. Diese Gründe könnten eine Reihe von Umständen sein, die die Erklärung sehr unglaubwürdig machen, so dass die Glaubwürdigkeit des Zeugen ausschlaggebend ist. Die Glaubwürdigkeit einer Person könne nur durch Vernehmung beurteilt werden. Die Glaubwürdigkeit von Zeugen könne nicht allein deshalb in Zweifel gezogen werden, weil sie eine Geschäftsbeziehung mit einem Beteiligten haben. Auch die Tatsache, dass die Erklärung auf persönlichen Eindrücken des Zeugen beruhe, könne kein Grund sein, sie unberücksichtigt zu lassen, da Beweismittel oft auf persönlichen Erinnerungen einer Person beruhten. Falls auf persönlichen Eindrücken beruhende Beweismittel per se nicht glaubwürdig seien, könnten auf Zeugenaussagen beruhende Beweismittel niemals glaubwürdig sein.

The Legal Board did not share that view and stated that the Receiving Section should have heard the witness personally in order to be able to evaluate her credibility. The board evaluated sworn statements as a form of evidence with a high probative value especially if it is given with the awareness that wilful false statements are punishable by fine or imprisonment or both under the applicable law. Strong reasons are therefore necessary to disregard this kind of evidence. These reasons could be a set of circumstances which make the statement very unlikely so that the credibility of the witness would become decisive. The credibility of a person can only be evaluated by oral evidence. The credibility of witnesses cannot be impugned merely because they had a business relationship with a party. The fact also that the statement is based on personal impressions of the witness cannot be a reason to disregard it, because evidence is often based on the personal recollection of a person. If evidence based on personal impression was not credible per se, evidence via witnesses could never be credible.

La chambre de recours juridique n'a pas partagé cet avis et a affirmé que la section de dépôt aurait dû entendre le témoin pour pouvoir évaluer sa crédibilité. La chambre considère les déclarations faites sous la foi du serment comme un moyen de preuve extrêmement probant, en particulier si leurs auteurs ont conscience que des déclarations intentionnellement erronées sont passibles d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement en vertu du droit applicable. De solides motifs sont donc nécessaires pour ne pas prendre en compte ce type de moyen de preuve. Ces motifs peuvent être un ensemble de circonstances qui rendent la déclaration très improbable, si bien que la crédibilité du témoin deviendrait une question déterminante. La crédibilité d'une personne peut uniquement être appréciée par un témoignage oral. La crédibilité de témoins ne peut pas être mise en doute au seul motif que ceux-ci ont eu une relation d'affaires avec une partie. Le fait que la déclaration repose sur les impressions personnelles du témoin ne saurait justifier qu'elle soit écartée, étant donné que les moyens de preuve reposent souvent sur des souvenirs personnels. Si les moyens de preuve fondés sur des impressions personnelles n'étaient pas crédibles en tant que tels, les moyens de preuve produits par l'intermédiaire de témoins ne pourraient jamais être crédibles.

2. Übergang der Beweislast

2. Shifting the burden of proof

2. Déplacement de la charge de la preuve

In mehrseitigen Verfahren liegt die Beweislast in erster Linie beim Einspre-

In inter partes proceedings the burden of proof rests primarily upon the oppo-

Dans le cadre de procédures inter partes, la charge de la preuve incombe

chenden. Wenn dieser jedoch – wie die Kammer in **T 131/03** feststellte – die starke Vermutung aufgestellt hat, dass unübliche Parameter, wie sie zur Definition des beanspruchten Gegenstands verwendet worden seien, im Stand der Technik implizit offenbart worden seien, kann der Patentinhaber nicht lediglich beantragen, dass zu Lasten des Einsprechenden entschieden wird. Er hat dazu beizutragen zu ermitteln, in welchem Umfang solche Parameter, die er zur Definition seiner Erfindung frei gewählt hat, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik unterscheiden (Nrn. 2.3 bis 2.8 der Entscheidungsgründe).

nent. However, as the board stated in **T 131/03,** when the latter has established a strong presumption that unusual parameters as used to define the claimed subject-matter are inherently disclosed in the prior art, the patent proprietor cannot merely claim the benefit of the doubt. It is incumbent upon to him to contribute in establishing to which extent such parameters, which he freely chose to use in the definition of his invention, actually distinguish the claimed subject-matter from the prior art (points 2.3 to 2.8 of the reasons).

principalement à l'opposant. Dans l'affaire **T 131/03**, la chambre a toutefois indiqué que si l'opposant présume fortement que les paramètres inhabituels utilisés pour définir l'objet revendiqué sont intrinsèquement divulgués dans l'état de la technique, le titulaire du brevet ne peut pas simplement demander le bénéfice du doute. Il doit contribuer à établir dans quelle mesure les paramètres qu'il a librement choisis d'utiliser pour définir son invention distinguent effectivement l'objet revendiqué de l'état de la technique (points 2.3 à 2.8 des motifs).

H. Vertretung

H. Representation

H. Représentation

1. Rechtsanwälte, die auf Grund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind

1. Legal practitioners entitled to act as professional representative under Article 134(7) EPC

1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'article 134(7) CBE

1.1 Einleitung

In **T 643/01** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) insbesondere geltend gemacht, dass die Antwort des Einsprechenden vom 28. Januar 2002 unzulässig sei, da sie von Herrn R., Rechtsanwalt in Paris, unterzeichnet worden sei, ohne dass dieser über eine Vollmacht verfüge, die die Erfordernisse der Regel 101 (1) EPÜ erfülle. Für den Fall, dass dieser Unterzeichner sich auf seine Qualifikation als zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt beruft, ersuchte der Beschwerdeführer die Beschwerdekammer festzustellen, dass eine solche Häufung von Qualifikationen nach französischem Recht verboten ist, da die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs mit der gleichzeitigen Ausübung des Berufs des Patentanwalts unvereinbar sei; diese Bestimmungen müssten zwangsläufig in das Recht des EPÜ übertragen werden. Der Beschwerdeführer beantragte schließlich, dass die Kammer im Fall von Zweifeln hinsichtlich dieses Verbots die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage befasst.

1.1 Introduction

In **T 643/01** the appellant (patent proprietor) contended in particular that the opponent's reply of 28 January 2002 was inadmissible on the ground that it had been signed by Mr R., who was a legal practitioner and member of the Paris Bar but who was allegedly unable to show that he possessed an authorisation conforming to the requirements of Rule 101(1) EPC. The appellant requested that, if the signatory concerned was relying on his official status as a professional representative before the European Patent Office, the board should find that French law prohibits such a plurality of offices, since the exercise of the profession of barrister could not suitably be simultaneously combined with that of industrial property attorney. In the appellant's view, these provisions should be transposed into the law of the EPC. The appellant requested that, if the board had any doubts about this prohibition, this question should at least be referred to the Enlarged Board of Appeal.

1.1 Introduction

Dans l'affaire **T 643/01**, le requérant (titulaire du brevet) a notamment fait valoir que la réponse de l'opposant du 28 janvier 2002 était irrecevable, pour avoir été signée par M. R., avocat au barreau de Paris sans que celui-ci pût justifier d'un pouvoir répondant aux exigences de la règle 101(1) CBE. Pour le cas où ce signataire exciperait de sa qualité de mandataire agréé près l'Office européen des brevets, le requérant a demandé à la chambre de recours de constater qu'un tel cumul de qualités était interdit en droit français, l'exercice de la profession d'avocat étant incompatible avec celui concomitant de conseil en propriété industrielle, dispositions qui devaient être nécessairement transposées dans le droit de la CBE. Le requérant a demandé enfin que la chambre, en cas de doute relatif à cette prohibition, saisisse la Grande Chambre de recours de ce point de droit.

Die Beschwerdekammer befand in dieser Sache, dass die vom Beschwerdeführer beantragte Befassung der Großen Beschwerdekammer zum einen keineswegs erforderlich sei und der Unterzeichner der strittigen Anträge vom 28. Januar 2002 zum anderen über die Qualifikation und die Vollmacht verfüge, um vor dem Europäischen Patentamt aufzutreten. Die Herren R. und D., Rechtsanwälte in einer Anwalts-

The board of appeal in this case held, first, that there was no reason for a referral to the Enlarged Board as requested by the appellant and, second, that the signatory of the impugned pleadings of 28 January 2002 was entitled to act before the European Patent Office and held the appropriate authorisation for this purpose. Messrs R. and D., legal practitioners and members of a partnership, are indeed members of

La chambre de recours dans cette affaire a considéré que la saisine de la Grande Chambre de recours demandée par le requérant n'était en rien nécessaire d'une part, et que le signataire des conclusions litigieuses du 28 janvier 2002 disposait de la qualité et du pouvoir pour valablement agir devant l'Office européen des brevets d'autre part. En effet, M. R. et D, avocats associés au sein d'une S.C.P. étaient inscrits

sozietät, seien bei der Anwaltskammer Paris und beide in der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter eingetragen und würden somit beide jeweils über die eine oder andere Qualifikation verfügen, um nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ vor dem EPA aufzutreten.

In Bezug auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Häufung der Qualifikationen eines Rechtsanwalts und eines vor dem EPA zugelassenen Vertreters nach französischem Recht vertrat die Kammer die Auffassung, dass diese Einschätzung in die ausschließliche Zuständigkeit der französischen berufsständischen und gerichtlichen Stellen falle und es deshalb weder dieser Kammer noch der Großen Beschwerdekammer obliege, darüber zu befinden, da einerseits der geltend gemachte Verstoß keineswegs nachgewiesen worden sei und andererseits im Briefkopf der Schriftsätze des Einsprechenden kein Hinweis auf irgendeine Ausübung mehrerer Berufe enthalten sei, sondern nur der Hinweis auf die Qualifikation des Unterzeichners als Rechtsanwalt, versehen mit seinen Titeln und sonstigen Qualifikationen. Das EPÜ, das allein diesen Rechtsstreit regelt, enthält keine Bestimmung, gegen die der Vertreter des Einsprechenden verstoßen hat. Die Schriftsätze vom 28. Januar 2002 wurden daher als zulässig erklärt.

the Paris Bar, and the names of both appear on the list of professional representatives before the EPO. They are therefore both entitled to act in one capacity or the other before the EPO under Article 134(1) and (7) EPC.

The board held that a decision on the legality, in France, of simultaneously exercising the profession of barrister and acting as a professional representative before the EPO fell solely within the jurisdiction of French professional and judicial bodies. It was therefore neither for the present board nor for the Enlarged Board to determine this question since, first, the alleged violation had not in any way been proven and, second, in the headings of the pleadings submitted by the opponent there was no mention of any plurality of offices but rather only of the signatory's status as legal practitioner, together with his qualifications and other positions. As matters stood, the opponent's representative had not violated any provision of the EPC, which alone governed the present case. The pleadings of 28 January 2002 were therefore declared admissible.

au barreau de Paris, et étaient l'un comme l'autre inscrits sur la liste des mandataires agréés près l'OEB ; ils disposaient ainsi l'un et l'autre de l'une ou l'autre qualité pour agir devant l'OEB aux termes des dispositions de l'article 134(1) et (7) CBE.

Quant à l'appréciation de la licéité en droit français du cumul des qualités d'avocat et de mandataire agréé près l'OEB, la chambre a considéré que cette appréciation relevait de la seule compétence des instances déontologiques et juridictionnelles françaises, et il n'appartenait ni à la présente chambre non plus qu'à la Grande Chambre de recours d'en connaître, dès lors d'une part que l'infraction alléguée n'était nullement établie et d'autre part qu'il n'était point, dans les en-têtes des écritures émanant de l'opposant, fait état d'un quelconque cumul de professions mais plutôt de la seule qualité d'avocat du signataire, doublée de ses titres et autres qualités. Il n'y avait en l'état dans la CBE, qui seule régit le présent litige, aucune disposition qui ait été enfreinte par le représentant de l'opposant. Les écritures en date du 28 janvier 2002 ont donc été déclarées recevables.

2. Bevollmächtigung eines Vertreters

2.1 Untervollmacht

In **T 382/03** unterrichtete der zugelassene Vertreter Herr E. der Sozietät von Vertretern UDL, die den Beschwerdegegner 01 vertrat, die Kammer per Fax darüber, dass "wir durch Herrn U., zugelassener Vertreter, vertreten werden". Nach Auffassung des Beschwerdeführers war Herr U. (der der Sozietät UDL nicht angehört) nicht bevollmächtigt, den Beschwerdegegner 01 zu vertreten. In der Akte gab es keine Beweise, dass der ursprüngliche Vertreter des Einsprechenden, Herr G. (der der Sozietät UDL angehört) berechtigt war, Untervollmachten zu erteilen.

Unter Bezugnahme auf Regel 101 (1) EPÜ, Artikel 10 (2) a) und den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten (ABl. EPA 9/1991, 489) befand die Kammer zunächst, dass Herr G. nur dann aufgefordert worden wäre, eine Vollmacht des Einsprechenden 01

2. Authorisations for appointment of a representative

2.1 Sub-authorisations

In **T 382/03**, professional representative Mr E. of the association of professional representatives UDL representing respondent 01 informed the board by fax that "we shall be represented by Mr U., Professional representative". In the appellant's opinion, Mr U. (not a member of the association UDL) was not authorised to represent respondent 01. There was no evidence on file as to whether the opponent's initial representative, Mr G. (from the association UDL), was entitled to give sub-authorisations.

By reference to Rule 101(1) EPC, Article 10(2)(a) EPC and the decision of the President of the EPO dated 19 July 1991 on the filing of authorisations (OJ EPO 9/1991, 489), the board said first that Mr G. would have been required to submit an authorisation from opponent 01 only if the EPO had raised

2. Pouvoir de représentation

2.1 Subdélégation de pouvoir

Dans l'affaire **T 382/03**, le mandataire agréé M. E., membre du groupement de mandataires agréés UDL et représentant l'intimé 01, avait informé par fax la chambre que "nous serons représentés par M. U., mandataire agréé". Selon le requérant, M. U. (qui n'était pas membre du groupement UDL) n'était pas habilité à représenter l'intimé 01. Le dossier n'indiquait pas que le représentant initial de l'opposant, M. G. (membre d'UDL), était habilité à subdéléguer son pouvoir.

Se référant à la règle 101(1) CBE, à l'article 10(2)a) CBE et à la décision du Président de l'OEB, en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs (JO OEB 9/1991, 489), la chambre a d'abord déclaré que M. G. n'aurait dû déposer un pouvoir émanant de l'opposant 01 que si l'OEB avait émis des

vorzulegen, wenn das EPA Zweifel an Herrn G.'s Vertretungsberechtigung gehabt hätte; dies sei nicht der Fall gewesen.

doubts as to Mr G.'s entitlement to act; that was not the case.

doutes quant à l'habilitation de M. G. à agir ; cela n'était pas le cas.

Des Weiteren sei es anderen zugelassenen Vertretern derselben Sozietät (d. h. der Sozietät UDL) möglich gewesen, für den Einsprechenden 01 zu handeln, ohne Vollmachten einzureichen. Diese Schlussfolgerung leitet sich aus Artikel 1 (2) des Beschlusses des Präsidenten ab. Nach diesem Artikel kann eine andere Situation entstehen, wenn ein neuer Vertreter für einen Beteiligten bestellt wird, der von einem Vertreter einer anderen Sozietät vertreten wurde: Wird dem EPA das Erlöschen der Vertretungsmacht des Vertreters nicht mitgeteilt, so hat der neue Vertreter eine Einzelvollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen.

Moreover, other professional representatives of the same association (ie the association UDL) were allowed to act on behalf of opponent 01 without filing authorisations. That conclusion derives from Article 1(2) of the President's decision. According to this Article, a different situation may arise where a new representative is appointed to act on behalf of a party which was represented by a representative from a different association: if the EPO is not notified that the previous representative's authorisation has terminated, the new representative must file an individual authorisation or a reference to a general authorisation already on file.

En outre, d'autres mandataires agréés du même groupement (UDL) étaient habilités à agir pour le compte de l'opposant 01 sans avoir à déposer de pouvoir. Cette conclusion découle de l'article 1(2) de la décision du Président. En vertu de cet article, une situation différente peut se produire lorsqu'un nouveau mandataire est nommé pour le compte d'une partie qui était représentée par un mandataire d'un groupement différent : si la cessation du mandat du mandataire précédent n'a pas été notifiée à l'OEB, le nouveau mandataire est tenu de déposer un pouvoir particulier ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré.

Im vorliegenden Fall sandte der bisherige Vertreter Herr E. von der Sozietät UDL ein Fax, um anzukündigen, dass Herr U., der dieser Sozietät nicht angehört, in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer für den Beschwerdegegner 01 erscheinen würde. Herr E. teilte der Kammer nicht mit, dass die Vertretungsmacht seiner Sozietät erloschen war. Daher handelte es sich um eine Situation, in der der neue Vertreter, Herr U., aufgefordert wurde nachzuweisen, dass er bevollmächtigt war, für den Beschwerdegegner 01 zu handeln.

In the present case, previous representative Mr E. from the association UDL filed a fax to announce that Mr U., who was not a member of this association, would appear for respondent 01 at the oral proceedings before the board. Mr E. did not notify the board that his association's authorisation was terminating. Hence, that was a situation where the said President's decision required the new representative, Mr U., to prove that he was authorised to act on behalf of respondent 01.

En l'espèce, le mandataire précédent, M. E, appartenant au groupement UDL, a envoyé un fax afin d'annoncer que M. U., qui ne faisait pas partie de ce groupement, représenterait l'intimé 01 au cours de la procédure orale devant la chambre. M. E. n'a pas indiqué à la chambre la cessation de son mandat. Dans ce contexte, la décision du Président précitée exigeait que le nouveau mandataire, M. U., prouve qu'il était habilité à agir pour le compte de l'intimé 01.

Da Herr U. sich nicht auf eine allgemeine Vollmacht seitens des Beschwerdegegners 01 bezog, musste der Kammer der Nachweis einer Einzelvollmacht erbracht werden. Grundsätzlich war dies durch die Vorlage einer direkten Einzelvollmacht seitens des Einsprechenden 01 möglich oder durch die Einreichung einer Untervollmacht eines zugelassenen Vertreters, der berechtigt war, einem dritten Vertreter eine Untervollmacht zu erteilen. Angesichts der Untervollmacht der Sozietät UDL, die Herr U. in der mündlichen Verhandlung vorlegte, war die einzige offene Frage, ob UDL berechtigt war, eine solche Untervollmacht zu erteilen. Da Herr G. die Einspruchsschrift 01 ohne Vorlage einer Vollmacht einreichte, gab es keinen Nachweis, dass Herr G. befugt war, Untervollmachten zu erteilen.

As Mr U. did not refer to a general authorisation from respondent 01, proof of an individual authorisation had to be provided to the board. In principle, that was possible by filing a direct individual authorisation from opponent 01, or by filing a sub-authorisation from an authorised representative who was entitled to sub-authorise a third representative. In view of the sub-authorisation by the association UDL submitted by Mr U. at the oral proceedings, the only issue remaining was whether or not UDL was entitled to give such sub-authorisation. As Mr G. filed the notice of opposition 01 without filing an authorisation, there was no evidence on file that Mr G. obtained the power to give sub-authorisations.

Etant donné que M. U. ne s'était pas référé à un pouvoir général émanant de l'intimé 01, la preuve d'un pouvoir particulier devait être apportée à la chambre. Pour ce faire, il convenait en principe de déposer directement un pouvoir particulier de l'opposant 01 ou de déposer une subdélégation de pouvoir émanant d'un mandataire habilité à subdéléguer un pouvoir à un troisième mandataire. Compte tenu de la subdélégation de pouvoir effectuée par le groupement UDL et déposée par M. U. au cours de la procédure orale, la seule question en suspens était de savoir si UDL était habilité à effectuer une subdélégation de ce type. Comme M. G. avait déposé l'acte d'opposition 01 sans déposer de pouvoir, le dossier ne prouvait pas que M. G. était habilité à subdéléguer des pouvoirs.

Nach Auffassung der Kammer ist die Frage, ob eine Kammer einen Vertreter als von einem Beteiligten bevollmächtigt

In the board's view, the issue of whether or not a board considers a representative as authorised by a party

La chambre a estimé que la question de savoir si un mandataire est habilité par une partie est une question de preuve

betrachtet, eine Frage des Beweises einschließlich der freien Würdigung der Beweismittel und Gesamtumstände des Einzelfalls. Um einen angemessenen Maßstab der Beweiswürdigung in Bezug auf die Vollmacht eines Vertreters zu definieren, berücksichtige die Kammer das Erfordernis der Vorlage einer Vollmacht. Die eingereichten Beweismittel, darunter eine E-Mail des "General Counsel" des Beschwerdegegners 01 zeigten, dass der Beschwerdegegner 01 in der Tat von Herrn U. vertreten werden wollte. Herr U. war vorher schon auf der Gegenseite (er hatte einen weiteren Beschwerdegegner, dessen Einspruch für unzulässig erklärt worden war, vertreten) und somit im Interesse des Beschwerdegegners 01 aktiv gewesen. Der Antrag von Herrn U. für den Beschwerdegegner 01 war identisch mit dem ursprünglichen Antrag dieses Einsprechenden, d. h. dass der Widerruf des Patents bestätigt werden sollte. Von Herrn U. wurde kein neuer Antrag vorgelegt, der eine zusätzliche, potenziell unzuverlässige Verpflichtung seitens des Beschwerdegegners 01 hätte schaffen können. Die Kammer beschloss, davon auszugehen, dass Herr U. eine Untervollmacht hat, um den Beschwerdegegner 01 in der mündlichen Verhandlung zu vertreten.

is a matter of proof including a free evaluation of the evidence and overall circumstances of an individual case. To define an appropriate standard of proof with respect to a representative's authorisation, the board took account of the purposes of requiring an authorisation. The filed evidence including an e-mail by the general counsel of respondent 01 showed that respondent 01 indeed wanted to be represented by Mr U. who had acted on the opposing side (for a further respondent whose opposition had been held inadmissible) and, thus, in the interest of respondent 01. Mr U.'s request on behalf of respondent 01 was identical with the original request of this opponent, ie to have the revocation of the patent confirmed. No new request was submitted by Mr U. which might have created an additional, potentially unreliable obligation of respondent 01. The board decided to consider Mr U. as being sub-authorised to represent respondent 01 at the oral proceedings.

et implique la libre évaluation des moyens de preuve et des circonstances globales d'une affaire particulière. Quant à la preuve appropriée concernant le pouvoir d'un mandataire, la chambre a pris en compte les objectifs visés par l'obligation de déposer un pouvoir. La preuve produite, dont un courriel du "General Counsel" de l'intimé 01, montrait que l'intimé 01 voulait en effet être représenté par M. U., lequel défendait l'opposition (pour un autre intimé dont l'opposition a été déclarée irrecevable) et donc l'intérêt de l'intimé 01. La requête de M. U. pour le compte de l'intimé 01 était identique à la requête initiale de cet opposant, c'est-à-dire qu'elle souhaitait voir confirmer la révocation du brevet. M. U. n'avait pas déposé de nouvelle requête susceptible de créer une obligation supplémentaire, potentiellement délicate pour l'intimé 01. La chambre a jugé que M. U. bénéficiait d'une subdélégation de pouvoir pour représenter l'intimé 01 au cours de la procédure orale.

I. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Zusammensetzung von Einspruchsabteilungen

In **T 900/02** nahm ein Mitglied der Einspruchsabteilung nach der mündlichen Verhandlung eine Tätigkeit in der Firma des Vertreters des Beschwerdegegners auf; jedoch wurde den Beteiligten keine neue mündliche Verhandlung angeboten. Die Kammer bemerkte, die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zeige, dass eine unterzeichnete schriftliche Entscheidung, die nach der mündlichen Verhandlung ergangen sei, die Entscheidung derjenigen Mitglieder der ersten Instanz sein sollte, die die mündliche Verhandlung geführt hätten, und von niemand sonst. Die Rechtsprechung zeige auch, dass eine Änderung der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Ergehen einer schriftlichen Entscheidung vermieden werden sollte und, falls dies nicht möglich sei, im Fall einer Änderung den Beteiligten eine neue mündliche Verhandlung angeboten werden sollte (s. T 862/98, Nr. 2.1 bis 2.3).

I. Decisions of EPO departments

1. Composition of opposition divisions

In **T 900/02** a member of the opposition division took employment with the respondent's representative's firm after the oral proceedings; however, no offer to the parties of new oral proceedings was made. The board pointed out that the case law of the boards of appeal showed it to be well-established that a signed written decision issued after oral proceedings should be the decision of those members of the first instance who conducted the oral proceedings and no-one else. The case law also showed that a change of composition of an opposition division between oral proceedings and the issue of a written decision should be avoided and, if that was not possible, parties should be offered new oral proceedings in the event of a change (see T 862/98, paragraphs 2.1 to 2.3).

I. Décisions des instances de l'OEB

1. Composition de la division d'opposition

Dans l'affaire **T 900/02**, un membre de la division d'opposition avait obtenu du travail auprès de la société de mandataires de l'intimé, à la suite de la procédure orale ; cependant, aucune nouvelle procédure orale n'a été proposée aux parties. La chambre avait souligné que la jurisprudence des chambres de recours consacre le principe selon lequel une décision écrite, signée et rendue après la procédure orale, doit exclusivement être la décision des membres de l'instance du premier degré qui ont conduit la procédure orale. La jurisprudence montre également qu'il convient d'éviter de changer la composition d'une division d'opposition entre la procédure orale et la prise d'une décision écrite ; si cela n'est pas possible, il convient de proposer une nouvelle procédure orale aux parties (cf. la décision T 862/98, points 2.1 à 2.3 des motifs).

2. Besorgnis der Befangenheit

In **T 611/01** befand die Kammer, dass ein erheblicher Verfahrensmangel vorliege und beschloss, dass nur eine Zurückverweisung sicherstellen könnte, dass der Fall verfahrensrechtlich korrekt behandelt werde, was vorher bestritten worden sei. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass das neue Prüfungsverfahren von einer anders besetzten Prüfungsabteilung durchgeführt werden sollte, d. h. von einer aus drei neuen Mitgliedern bestehenden Abteilung. Eine solche Anweisung werde typischerweise getroffen, wenn es um eine mögliche Befangenheit gegenüber einem Beteiligten gehe, und die Kammer betonte, dass dies hier nicht der Fall sei. Jedoch könnte ein anders besetztes erstinstanzliches Organ auch angebracht sein, wenn ein Beteiligter aus guten Gründen meinte, es gebe andernfalls keine faire erneute Verhandlung, wie in T 433/93, ABl. 1997, 509 (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe) oder wenn, wie in T 628/95 vom 13. Mai 1996 die Zurückverweisung an ein anders besetztes erstinstanzliches Organ ipso facto angeordnet wurde, weil die Kammer zu der Folgerung gelangte, dass die erstinstanzliche Entscheidung nichtig war.

Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer eine unterschiedliche Besetzung beantragt hatte, aber sie hätte dies auch bei Fehlen eines solchen Antrags angeordnet, weil es nach schwerwiegenden Verfahrensfehlern wichtig sei, so weit wie möglich sicherzustellen, dass es keinen Grund zur Unzufriedenheit mit der Durchführung des weiteren Verfahrens gebe, wie es der Fall sein könnte, wenn dieselbe Einspruchsabteilung die Anmeldung erneut zurückweisen würde, selbst nach einem einwandfrei durchgeführten Verfahren. Bei dieser Sachlage und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass jemand, der nicht Mitglied der betreffenden Prüfungsabteilung war, für den Verfahrensmangel verantwortlich oder zumindest daran beteiligt gewesen sein könnte, war eine solche Anordnung auch fairer gegenüber den Mitgliedern der Prüfungsabteilung, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat.

In **T 900/02** bemerkte die Kammer**,** entsprechend der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern reiche die Besorgnis der Befangenheit aus, um eine erstinstanzliche Entscheidung aufzuheben (s. "Rechtsprechung der

2. Suspected partiality

In **T 611/01** the board found that a substantial procedural violation had occurred and decided that only a remittal could ensure the case was given the procedurally correct treatment which had previously been denied. The board considered that the new examination proceedings should be conducted by a differently composed examining division, that is, by a division of three new members. Such an order was typically made when there was a question of possible bias against a party and the board emphasised that it was not the case here. However, a differently composed first instance could also be appropriate when a party would have reasonable grounds for feeling it might not otherwise have a fair re-hearing, as occurred in T 433/93, OJ 1997, 509 (see reasons, paragraph 2) or where, as in T 628/95 of 13 May 1996, remittal to a differently composed first instance was ordered ipso facto on the board concluding that the first instance decision was null and void.

The board noted that the appellant had requested a different composition but, even in the absence of such a request, it would have so directed because, after grave procedural irregularities, it was important to ensure as far as possible that there should not be any ground for dissatisfaction with the conduct of the further proceedings, such as might well be the case if the same examining division was again to refuse the application even after impeccably conducted proceedings. In the circumstances, and bearing in mind that someone not a member of the particular examining division could have been responsible for or at least involved in the procedural violation, such an order was also fairer for the members of the examining division who took the decision under appeal.

In **T 900/02** the board observed that it was well-established in the case law of the boards of appeal that a suspicion of partiality or bias could be sufficient to invalidate a first instance decision (see "Case Law of the Boards of Appeal of

2. Soupçon de partialité

Dans l'affaire **T 611/01**, la chambre a jugé qu'un vice substantiel de procédure s'était produit et que seul un renvoi permettait de traiter correctement l'affaire sur le plan procédural, ce qui n'avait pas été le cas précédemment. La chambre a estimé que la nouvelle procédure d'examen devait être conduite par une division d'examen de composition différente, c'est-à-dire composée de trois nouveaux membres. Une telle décision est généralement prise lorsque l'on peut craindre qu'une partie soit victime de préjugés, mais la chambre a souligné que cela n'était pas le cas en l'espèce. En revanche, il peut être approprié de modifier la composition d'une instance du premier degré lorsqu'une partie est fondée à croire qu'elle ne pourrait pas autrement être réentendue de manière équitable, comme cela s'était produit dans l'affaire T 433/93 (JO OEB 1997, 509) (cf. point 2 des motifs) et dans l'affaire T 628/95 (décision en date du 13 mai 1996), où le renvoi à une instance du premier degré de composition différente avait été ordonné ipso facto par la chambre lorsqu'elle avait conclu au caractère nul et non avenu de la décision de première instance.

La chambre a fait observer que le requérant avait demandé une composition différente mais a souligné qu'elle aurait pris la même décision, même en l'absence d'une requête de ce type. Après de graves vices de procédure, il importe de s'assurer autant que possible que la poursuite de la procédure ne donne lieu à aucun motif de mécontentement, comme cela pourrait être le cas si la même division d'examen venait à rejeter à nouveau la demande, même si la procédure avait été conduite de manière irréprochable. Au vu des circonstances et en gardant à l'esprit qu'un membre de la division d'examen pouvait être responsable du vice de procédure ou du moins impliqué dans celui-ci, l'approche adoptée était également plus juste pour les membres de la division d'examen qui avaient pris la décision faisant l'objet du recours.

Dans l'affaire **T 900/02**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, un soupçon de partialité peut suffire à annuler une décision rendue en première instance (cf. 4e édition 2001 du

Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, Seite 426). Dies entspreche einem allgemeinen Grundsatz des Verfahrensrechts in den Vertragsstaaten des EPÜ (vgl. Artikel 125 EPÜ), nämlich, dass alle Mitglieder eines Gerichts frei von jedem Verdacht der Befangenheit sein müssen. Es sei wichtig festzustellen, dass in den meisten Fällen, in denen diese geltend gemacht worden sei, keine Befangenheit habe ermittelt werden können, und es lediglich die Folgerung gegeben habe, dass eine oder mehrere Personen bei der Entscheidungsfindung Gründe gehabt haben könnten, einen bestimmten Beteiligten zu begünstigen.

the European Patent Office", 4th edition 2001, page 378). This reflected a basic principle of procedural law in the contracting states of the EPC (cf. Article 125 EPC), namely that all the members of a tribunal had to be above any suspicion of bias. Although often referred to as the rule against bias (or sometimes as a rule of natural justice), it was important to note that, in the majority of cases in which it was invoked, no actual bias or partiality was established and all that occurred was an inference that one or more persons in a decision-making capacity might have had reasons to favour a particular party.

recueil "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", p. 425). Cela reflète un principe de base du droit procédural des Etats parties à la CBE (cf. article 125 CBE), à savoir que tous les membres d'un tribunal doivent être au-dessus de tout soupçon de partialité. Il importe de noter que cette règle est la plupart du temps invoquée alors que la partialité n'a pas été établie et que seule a été faite une déduction selon laquelle un ou plusieurs membres d'un organe de décision pourraient avoir eu des raisons de favoriser une partie en particulier.

Die Kammer stellte fest, dass die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617) entschieden hatte, dass sich die Frage, ob die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt sei, nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten lasse. Die Kammer prüfte den Einwand des Beschwerdeführers in Form einer Frage: Kann davon ausgegangen werden, dass bei der Sachlage des vorliegenden Falls Gerechtigkeit geschehen ist, wenn nämlich ein Mitglied einer Einspruchsabteilung vor Erlass der schriftlichen Entscheidung eine Beschäftigung beim Vertreter des Beschwerdegegners annahm? Die Kammer befand, dass im strittigen Fall kein Unheil geschehen sei; sie stellte fest, dass die Besorgnis der Befangenheit jedoch unweigerlich entstehe, wenn ein Mitglied einer Einspruchsabteilung oder eines anderen erstinstanzlichen Organs sich zunächst bei einer Firma, bei der ein Partner oder sonstiger Angestellter einen vor diesem Mitglied anhängigen Fall bearbeite, um eine Tätigkeit bewirbt und sie dann annimmt.

The board noted that in G 5/91 (OJ EPO 1992, 617) the Enlarged Board held that the question whether or not an objection of suspected partiality was justified could only be considered in the particular circumstances of each individual case. The board considered the appellant's objection in the form of a question: can justice be seen to have been done in the circumstances of the present case, namely when a member of the opposition division took employment with the respondent's representative before the written decision was issued? The board found that nothing untoward actually happened in the case at issue; it stated that a suspicion of partiality inevitably had to arise, however, if a member of an opposition division, or any other first instance body, first solicits and then accepts employment with a firm in which a partner or other employee was conducting a case pending before that member.

La chambre a noté que dans l'affaire G 5/91 (JO OEB 1992, 617), la Grande Chambre de recours avait estimé que la question de savoir si une objection relative à un soupçon de partialité était justifiée pouvait uniquement être examinée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. La chambre a étudié l'objection du requérant sous la forme d'une question : peut-on considérer que justice a été faite dans les circonstances présentes, c'est-à-dire lorsqu'un membre de la division d'opposition a accepté un emploi auprès du mandataire de l'intimé avant que la décision écrite n'ait été rendue? La chambre a jugé que rien de fâcheux ne s'était produit en l'espèce ; elle a affirmé qu'un soupçon de partialité est toutefois inévitable si un membre d'une division d'opposition, ou de tout autre organe de première instance, sollicite puis accepte un emploi dans une société où un partenaire ou un autre salarié mène une affaire en instance devant ce membre.

3. Form der Entscheidung

3. Form of decisions

3. Forme des décisions

3.1 Allgemeines

3.1 General issues

3.1 Généralités

In der Sache **T 830/03** informierte der Formalsachbearbeiter die Beteiligten, nachdem ihnen eine begründete schriftliche Entscheidung zugestellt worden war, dass diese "nur ein Entwurf" gewesen sei. Er erläuterte, dies sei aus der Entscheidungsbegründung ersichtlich, und das EPA erließ eine zweite schriftliche Entscheidung, die die erste ersetzen sollte.

In **T 830/03**, after a written reasoned decision was notified to the parties, the formalities officer informed the parties that the written decision "was only a draft". He explained that this was recognisable from the reasons, and a second written decision intended to supersede the first written decision was issued by the EPO.

Dans l'affaire **T 830/03**, l'agent des formalités avait informé les parties que la décision écrite motivée qui leur avait été signifiée "n'était qu'un projet". Il a expliqué que cela pouvait être déduit des motifs et que l'OEB avait rendu une deuxième décision écrite destinée à remplacer la première décision écrite.

Die Kammer stellte fest, dass nach dem Gebot der Rechtssicherheit von der

The board noted that the need for legal certainty required a presumption of

La chambre a fait observer que le besoin de sécurité juridique nécessite de

Rechtsgültigkeit einer schriftlichen Entscheidung auszugehen sein muss, die den Beteiligten von einer Einspruchsabteilung entsprechend den Formerfordernissen des Übereinkommens, insbesondere der Regeln 68 bis 70 EPÜ, zugestellt wurde. Sobald die Entscheidung ergangen und im vorliegenden Fall die (erste) schriftliche Entscheidung den Beteiligten zugestellt worden war, war die Einspruchsabteilung daran gebunden, auch wenn sie ihre Entscheidung für "rechtlich unwirksam" hielt (siehe T 371/92, ABl. EPA 1995, 324). Die Entscheidung kann nur von der zweiten Instanz unter der Voraussetzung aufgehoben werden, dass eine begründete Beschwerde nach Artikel 106 EPÜ eingereicht wurde. Mit Einreichung der ersten Beschwerdeschrift geht die Entscheidungsbefugnis in dieser Sache von der ersten Instanz auf die Beschwerdeinstanz über (Devolutivwirkung der Beschwerde). Dies gilt auch dann, wenn die erste schriftliche Entscheidung gewisse Unregelmäßigkeiten enthielt, die den Beteiligten hätten auffallen können. Auch die Tatsache, dass in der ersten schriftlichen Entscheidung nach der Absatzüberschrift "5. Vorbenutzung" kein Text folgte, reicht nicht aus, um die Vermutung der Rechtsgültigkeit der Entscheidung insgesamt in Frage zu stellen.

validity in favour of a written decision which was notified to the parties by an opposition division in accordance with the formal requirements of the Convention, in particular Rules 68 to 70 EPC. Once the decision was pronounced and the (first) written decision, in the case at issue, notified to the parties, the opposition division was bound by it even if it considered its decision not to "have any legal effect" (see T 371/92, OJ EPO 1995, 324). The decision could be set aside only by the second instance on the condition that an allowable appeal was filed under Article 106 EPC. With the filing of the first notice of appeal, the power to deal with the issues involved in this case passed from the department of first instance to the appeal instance (devolutive effect of the appeal). This remained true even if the first written decision contained certain irregularities which might have been detectable by the parties. The fact that the first written decision did not contain any text under the paragraph heading "5. Prior use" was also not sufficient to deprive the decision as a whole of its presumption of validity.

présumer valable une décision écrite qui a été signifiée aux parties par une division d'opposition conformément aux exigences de forme de la Convention, en particulier les règles 68 à 70 CBE. Une fois que la décision a été rendue et que la (première) décision écrite a, en l'espèce, été signifiée aux parties, la division d'opposition était liée par celle-ci même si elle considérait que sa décision était "sans effet juridique" (cf. la décision T 371/92, JO OEB 1995, 324). La décision ne pouvait être annulée que par l'instance du deuxième degré à condition qu'un recours fondé ait été formé conformément à l'article 106 CBE. Le dépôt du premier acte de recours avait pour effet de transférer le pouvoir de traiter les questions examinées en l'espèce de l'instance du premier degré à l'instance de recours (effet dévolutif du recours). Cela restait vrai même si la première décision écrite comportait certaines irrégularités susceptibles d'être détectées par les parties. L'absence de texte sous le point "5. Usage antérieur" de la première décision écrite ne suffisait pas non plus à priver la décision entière de sa présomption de validité.

Daher stellte nach Auffassung der Kammer die schriftliche Entscheidung, die den Beteiligten von der Einspruchsabteilung entsprechend den Formerfordernissen des Übereinkommens, insbesondere der Regeln 68 bis 70 EPÜ, zugestellt wurde, die einzige rechtsgültige Entscheidung dar. Alle von der Einspruchskammer nach der Zustellung dieser Entscheidung und umso mehr noch nach der Einlegung der ersten Beschwerde vorgenommenen Handlungen erfolgten in Überschreitung ihrer Befugnisse (ultra vires) und waren somit rechtsunwirksam.

Therefore, in the judgment of the board, the written decision, which was notified to the parties by the opposition division in accordance with the formal requirements of the Convention, in particular Rules 68 to 70 EPC, constituted the only legally valid written decision. All actions carried out by the opposition division after the notification of the decision, and a fortiori after the filing of the first appeal, were ultra vires and had thus no legal effect.

La chambre a donc jugé que la décision écrite signifiée aux parties par la division d'opposition conformément aux exigences de forme de la Convention, en particulier les règles 68 à 70 CBE, constituait l'unique décision écrite valable. Toutes les actions entreprises par la division d'opposition après la signification de la décision, et a fortiori après la formation du premier recours, étaient entachées d'excès de pouvoir et donc dénuées d'effet juridique.

3.2 Entscheidungsbegründung

In **T 897/03** befand die Kammer, dass eine Entscheidung, bei der es der Vermutung der Beschwerdekammer und des Beschwerdeführers überlassen bleibt, welche der von der Einspruchsabteilung in verschiedenen Bescheiden angegebenen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung entscheidend gewesen sein könnten, die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ nicht erfüllt.

3.2 Reasons for the decision

In **T 897/03** the board held that a decision that leaves it to the appeal board and the appellant to speculate as to which of the reasons given by the examining division in different communications might have been decisive for the refusal of the application could not be considered to meet the requirements of Rule 68(2) EPC.

3.2 Motifs de la décision

Dans l'affaire **T 897/03**, la chambre a estimé qu'une décision laissant la possibilité à la chambre de recours et au requérant de spéculer sur le motif indiqué par la division d'examen dans différentes notifications qui a pu être déterminant pour le rejet de la demande ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences de la règle 68(2) CBE.

Die angefochtene Entscheidung enthielt keine eigentliche Begründung, sondern es wurde darin lediglich auf verschiedene von der Einspruchsabteilung erlassene Bescheide verwiesen. Auf Grund der zahlreichen Einwände, die gegenüber unterschiedlichen Anspruchssätzen erhoben wurden, und der teilweise uneinheitlichen Begründung in den jeweiligen Bescheiden blieben sowohl die Kammer als auch der Beschwerdeführer im Unklaren über die entscheidenden Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung. Nach Auffassung der Kammer lief dies dem fest verankerten Grundsatz zuwider, wonach eine Entscheidung nur dann im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ begründet ist, wenn sie eigenständig ist, d. h. alle für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen, Beweismittel und Erwägungen und eine lückenlose Argumentationskette umfasst (siehe T 652/97 und T 278/00, ABl. EPA 2003, 546).

In **T 963/02** stellte die Kammer fest, dass eine Entscheidung, die nur unter Verweis auf einen vorangegangenen Bescheid begründet wird, den Erfordernissen von Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ nur entspricht, wenn der Bescheid, auf den verwiesen wird, selbst die vorstehend festgelegten Bedingungen erfüllt. Die entscheidenden Gründe für die Zurückweisung müssen für den Beteiligten und die Beschwerdekammer aus dem Bezugsdokument klar hervorgehen. Dies gilt insbesondere, wenn auf mehrere vorangegangene Bescheide verwiesen wurde, in denen es um verschiedene Fragen ging und die möglicherweise auf unterschiedlichen Anspruchssätzen beruhen. In der angefochtenen Entscheidung darf es nicht der Vermutung der Beschwerdekammer und des Beschwerdeführers überlassen bleiben, welche der von der Einspruchsabteilung in vorangegangenen Bescheiden angegebenen Gründe maßgeblich für die Zurückweisung der Anmeldung sein könnten (siehe T 897/03, Nr. 3 ff. der Entscheidungsgründe).

The decision under appeal did not contain any specific reasons, but merely referred to various communications issued by the examining division. Due to the numerous objections raised with respect to different sets of claims and the partly inconsistent reasoning given in the communications referred to in the decision, the decisive reasons for the refusal of the application remained unclear both to the board and to the appellant. The board found that this was at odds with the well established principle that, for a decision to be reasoned within the meaning of Rule 68(2) EPC, it must be self-contained, ie it must include all and each of the facts, evidence and arguments that are essential to the decision, and the chain of reasoning in the decision must be complete (see T 652/97 and T 278/00, OJ EPO 2003, 546).

In **T 963/02** the board stated that, if a decision is merely reasoned by a reference to a preceding communication, the requirement of Rule 68(2), first sentence, EPC is only met if the communication referred to fulfils, itself, the above defined conditions. The decisive reasons for refusal had to be clear from the reference, for the party and for the board of appeal. This applies, in particular, if reference was made to more than one preceding communication, dealing with a number of issues, and possibly having as basis different sets of claims. The decision under appeal must not leave it to the board and the appellant to speculate as to which of the reasons given in preceding communications might be essential to the decision to refuse the application (see T 897/03, point 3 et seq. of the reasons).

La décision faisant l'objet du recours ne comportait aucun motif spécifique mais se référait simplement à différentes notifications émises par la division d'examen. En raison des nombreuses objections soulevées à l'égard des différents jeux de revendications et de l'argumentation partiellement incohérente figurant dans les notifications auxquelles la décision se référait, la chambre et le requérant n'étaient pas en mesure d'identifier clairement les motifs déterminants du rejet de la demande. La chambre a jugé que cela contrevenait au principe bien établi selon lequel une décision motivée au sens de la règle 68(2) CBE doit constituer un tout, c'est-à-dire inclure tous les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision, et présenter l'enchaînement complet des motifs (cf. la décision T 652/97 et la décision T 278/00, JO OEB 2003, 546).

Dans l'affaire **T 963/02**, la chambre a affirmé, dans l'hypothèse où une décision est uniquement motivée par un renvoi à une notification précédente, qu'il n'est satisfait à l'exigence visée à la règle 68(2), première phrase CBE que si ladite notification remplit elle-même les conditions définies ci-dessus. La partie et la chambre de recours doivent pouvoir identifier clairement les motifs déterminants du rejet à partir du renvoi. Cela vaut en particulier s'il a été fait référence à plusieurs notifications précédentes traitant d'un certain nombre de questions et susceptibles de se fonder sur différents jeux de revendications. La décision faisant l'objet du recours ne doit pas laisser la possibilité à la chambre et au requérant de spéculer sur le motif indiqué dans des notifications précédentes qui a pu être déterminant pour la décision de rejet de la demande (cf. la décision T 897/03, point 3 s. des motifs).

4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

4. Correction of errors in decisions

4. Rectification d'erreurs dans les décisions

4.1 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ

4.1 Competence to correct a decision under Rule 89 EPC

4.1 Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 89 CBE

In **T 226/02** hatte der Beschwerdegegner eine Berichtigung der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung nach Regel 88 EPÜ beantragt. Der Tenor der schriftlichen Entschei-

In **T 226/02** during opposition proceedings the respondent had requested a correction to the description of the patent as granted under Rule 88 EPC. The tenor of the written decision, which

Dans l'affaire **T 226/02**, l'intimé avait présenté au cours de la procédure d'opposition une requête en rectification de la description du brevet, comme la règle 88 CBE le permet. Le dispositif de

dung, die von den Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterzeichnet wurde, lautete auf Zurückweisung des Einspruchs. Die schriftliche Entscheidungsbegründung schloss mit einem Hinweis unter der Rubrik "Entscheidung", wonach der Einspruch zurückgewiesen und die Beschreibung des Patents nach Regel 89 EPÜ geändert wurde.

Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung, nach Regel 89 EPÜ eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zu berichtigen, in Überschreitung ihrer Befugnisse gehandelt hat. Der Kammer zufolge ist nur das Gremium, das eine Entscheidung getroffen hat, befugt, diese Entscheidung dahingehend zu berichtigen, dass die Entscheidung der ursprünglichen Absicht dieses Gremiums entspricht. Somit war nur die Prüfungsabteilung befugt, ihre eigene Entscheidung zu berichtigen.

was signed by the members of the opposition division, was that the opposition was rejected. The written grounds for the decision included a section at the end under the rubric "Decision". In this section it was indicated that the opposition was rejected and that the description of the patent was amended according to Rule 89 EPC.

The board considered that the opposition division had acted ultra vires in taking a decision under Rule 89 EPC to correct a decision of the examining division. The board held that only the body which had taken a decision was entitled to correct that decision to the form which the body had intended the decision should take. Thus, only the examining division was entitled to correct its own decision.

la décision écrite, qui avait été signée par les membres de la division d'opposition, énonçait que l'opposition était rejetée. Les motifs écrits de la décision comportaient une partie en fin de document, sous la rubrique "Décision". Cette partie indiquait que l'opposition était rejetée et que la description du brevet était modifiée conformément à la règle 89 CBE.

La chambre a considéré que la division d'opposition avait fait preuve d'un excès de pouvoir en décidant au titre de la règle 89 CBE de rectifier une décision de la division d'examen. La chambre a estimé que seul l'organe qui a pris une décision est habilité à rectifier cette décision selon la forme qu'il avait voulu lui donner. Seule la division d'examen était donc habilitée à rectifier sa propre décision.

5. Von Formalsachbearbeitern nicht wahrzunehmende Geschäfte

In der Sache **T 808/03** wurde die vermeintliche Entscheidung zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Hinblick auf die Einreichung der Beschwerdeschrift von einem Formalsachbearbeiter in Ausübung seiner Tätigkeit für die Prüfungsabteilung nach Regel 9 (3) EPÜ und der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1989 (ABl. EPA 1999, 504) getroffen. Gemäß Punkt 11 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1989 sind Formalsachbearbeiter betraut mit "Entscheidungen über Anträge nach Artikel 122 (4) EPÜ, wenn der Antrag ohne Beweisaufnahme nach Regel 72 EPÜ erledigt werden kann". Der Artikel 122 (4) EPÜ, in dem die Zuständigkeit für die Entscheidung über Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand festgelegt ist, lautet: "Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat."

Wie die Kammer feststellte, war die versäumte Handlung die Einreichung einer Beschwerdeschrift, und das Organ, das zu entscheiden hat, ob eine Beschwerde zulässig ist und damit u. a., ob eine Beschwerdeschrift die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, ist die Beschwerdekammer des EPA (Regel 65 (1) EPÜ); vgl. T 949/94 vom 24. März 1995,

5. Duties not entrusted to formalities officers

In **T 808/03** the purported decision to grant restitutio in integrum in relation to the filing of the notice of appeal was made by a formalities officer acting on behalf of the examining division pursuant to Rule 9(3) EPC and the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 dated 28 April 1989 (OJ EPO 1999, 504). Item 11 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 dated 28 April 1989 entrusted formalities officers with "Decisions as to applications under Article 122(4) EPC, where the application can be dealt with without further taking of evidence under Rule 72 EPC". Article 122(4) EPC, which vests jurisdiction for deciding on applications for restitutio in integrum, provides that: "The department competent to decide on the omitted act shall decide on the application."

The board noted that the omitted act was the filing of a notice of appeal and the department competent to decide whether an appeal was admissible and thus inter alia whether a notice of appeal meets the requirements of the EPC is the EPO board of appeal (Rule 65(1) EPC); cf. T 949/94 of 24 March 1995, at point A.1 and T 473/91 OJ EPO 1993,

5. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités

Dans l'affaire **T 808/03**, la décision d'accorder la restitutio in integrum pour le dépôt de l'acte de recours a été prise par un agent des formalités agissant pour le compte de la division d'examen, conformément à la règle 9(3) CBE et au communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 504). Le point 11 du communiqué charge les agents des formalités des "décisions sur les requêtes visées à l'article 122(4) CBE, quand il peut être statué sur la requête sans procéder à l'instruction prévue par la règle 72 CBE". L'article 122(4) CBE, qui confère le pouvoir de statuer sur les requêtes en restitutio in integrum, énonce que "L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête".

La chambre a fait observer que le dépôt de l'acte de recours représentait en l'espèce l'acte non accompli et que la chambre de recours de l'OEB constitue l'instance compétente pour déterminer si un recours est recevable et donc si un acte de recours satisfait aux exigences de la CBE (règle 65(1) CBE) ; la chambre s'est référée au point A.1 de la décision

Nr. A. 1 der Entscheidungsgründe, und T 473/91, ABl. EPA 1993, 630. Von der Zuständigkeit für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Beschwerde gibt es jedoch eine Ausnahme, denn nach Artikel 109 (1) EPÜ ist das erstinstanzliche Organ im Ex-parte-Verfahren befugt, seiner eigenen Entscheidung abzuhelfen, wenn es die Beschwerde für "zulässig und begründet" erachtet.

Die Kammer hob hervor, dass es sich hierbei nicht um eine volle Entscheidungsbefugnis über die Zulässigkeit einer Beschwerde handelt; das Organ hat keine Befugnis zu entscheiden, dass eine Beschwerde unzulässig oder aber zulässig, jedoch unbegründet ist. Es hat nur die begrenzte Befugnis, seiner eigenen Entscheidung uno actu abzuhelfen, wenn es die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet. Selbst wenn die Prüfungsabteilung, die ihre durch Artikel 109 (1) EPÜ verliehene begrenzte Befugnis zur Entscheidung über die Zulässigkeit ausübt, im Sinne von Artikel 122 (4) EPÜ als "das Organ" angesehen würde, das über die ordnungsgemäße Einreichung einer Beschwerdeschrift "zu entscheiden hat", dürfte diese Befugnis zudem wohl nicht geteilt und teilweise einem Formalsachbearbeiter gemäß Punkt 11 der vorgenannten Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 zur "Entscheidung" übertragen werden. Aus diesen Gründen wurde entschieden, dass die vermeintliche Entscheidung des erstinstanzlichen Organs, dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben, null und nichtig war.

630. This competence in relation to admissibility of an appeal was, however, subject to an exception, since Article 109(1) EPC empowers the department of first instance in ex parte proceedings to set aside its own decision if it considers an appeal to be "admissible and well-founded".

The board observed that this was not full jurisdiction to decide whether an appeal was admissible; there was no power to decide that an appeal was not admissible, nor was there power to decide that an appeal was admissible but not well-founded. There was only the limited power to set aside uno actu a department's own decision if the appeal was considered admissible and well-founded. Moreover, the board found that, even if it were considered that the examining division, acting under the limited jurisdiction over admissibility vested in it by Article 109(1) EPC, qualified as "the department competent to decide on" the due filing of a notice of appeal within the meaning of Article 122(4) EPC, this power would not be susceptible of being split and partially entrusted to a formalities officer for "decision" pursuant to item 11 of the notice of the Vice-President of DG 2 referred to above. For these reasons it was decided that the purported decision of the department of first instance to allow the request for restitutio in integrum be declared null and void.

T 949/94, en date du 24 mars 1995, ainsi qu'à la décision T 473/91 (JO OEB 1993, 630). Cette compétence en matière de recevabilité du recours est cependant soumise à une exception, étant donné que l'article 109(1) CBE habilite l'instance du premier degré à annuler sa propre décision au cours d'une procédure ex parte si elle considère le recours comme "recevable et fondé".

La chambre a affirmé que la compétence en matière de recevabilité du recours n'est pas totale ; l'instance du premier degré n'est pas compétente pour conclure à l'irrecevabilité d'un recours, pas plus qu'elle ne peut conclure qu'un recours est recevable mais n'est pas fondé. Elle a uniquement compétence pour annuler uno actu sa propre décision si elle considère le recours comme recevable et fondé. La chambre a en outre jugé que, même s'il était considéré que la division d'examen, agissant au titre de la compétence restreinte en matière de recevabilité qui lui est conférée par l'article 109(1) CBE, était qualifiée en tant qu'"instance compétente pour statuer" sur le bien-fondé du dépôt d'un acte de recours au sens de l'article 122(4) CBE, cette compétence ne serait pas susceptible d'être scindée et d'être partiellement confiée à un agent des formalités pour "décision" conformément au point 11 du communiqué précité. Pour ces motifs, la chambre a décidé de déclarer nulle et non avenue la décision de l'instance du premier degré de faire droit à la requête en restitutio in integrum.

J. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

In **T 126/04** stellte die Kammer fest, dass die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen nach Artikel 14 (4) i. V. m. Regel 1 (1) und Regel 6 (2) EPÜ eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schriftstücks, gegebenenfalls bis zum Ablauf der Beschwerdefrist, einreichen müssen. Bezüglich der Rechtsfolge der Fristversäumung schloss sich die Kammer der Entscheidung T 323/87 nicht an. Die Nennung in Regel 65 (1) EPÜ der Regel 1 (1) EPÜ, die ihrerseits auf Artikel 14 (4) EPÜ verweise, lasse keine andere Auffassung zu, als dass Regel 65 (1) EPÜ die Rechtsfolge der Nichteinreichung der gemäß Artikel 14 (4) EPÜ erforderlichen Übersetzung der

J. Other procedural questions

1. Language privilege

In **T 126/04** the board held that the persons referred to in Article 14(2) EPC must, pursuant to Article 14(4) in conjunction with Rule 1(1) and Rule 6(2) EPC, file a translation in one of the official languages of the European Patent Office within one month of the filing of the document or, where appropriate, by the end of the appeal period. The board did not follow T 323/87 with respect to the legal consequence of the failure to comply with the time limit. The board held that the only possible interpretation of the reference in Rule 65(1) EPC to Rule 1(1) EPC, which itself referred to Article 14(4) EPC, was that Rule 65(1) EPC determined the legal consequence of the failure to file a translation of the notice of appeal as required by

J. Autres questions de procédure

1. Privilège du choix de la langue

Dans l'affaire **T 126/04**, la chambre a constaté que les personnes visées à l'article 14(2) CBE doivent, conformément à l'article 14(4) ensemble les règles 1(1) et 6(2) CBE, produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document, le cas échéant avant l'expiration du délai de recours. Concernant la conséquence juridique de l'inobservation de ce délai, la chambre n'a pas suivi la décision T 323/87. Le fait que la règle 65(1) CBE mentionne la règle 1(1) CBE, laquelle renvoie à son tour à l'article 14(4) CBE, ne permet qu'une seule interprétation, à savoir que la règle 65(1) CBE définit la conséquence juridique de la non-produc-

Beschwerdeschrift bestimme. Die Rechtsfolge sei somit die Unzulässigkeit der Beschwerde. Es liege kein Fall einer mangelnden Übereinstimmung im Sinne von Artikel 164 (2) EPÜ vor, da Regel 65 (1) EPÜ lex specialis sei.

Article 14(4) EPC. The legal consequence was therefore the inadmissibility of the appeal. It was not a case of conflict within the meaning of Article 164(2) EPC, since Rule 65(1) EPC was a lex specialis.

tion d'une traduction de l'acte de recours exigée en vertu de l'article 14(4) CBE. Cette conséquence juridique est l'irrecevabilité du recours. Il n'y a pas divergence au sens de l'article 164(2) CBE, puisque la règle 65(1) CBE est lex specialis.

2. Akteneinsicht

In **T 379/01** betonte die Kammer, dass die Bestimmungen über den Ausschluss von Dokumenten von der Akteneinsicht Ausnahmen vom Grundsatz der öffentlichen Einsichtnahme in die Akten nach Artikel 128 (4) EPÜ regeln und daher eng auszulegen sind. Insbesondere bei einem Schlüsseldokument für eine Grundsatzfrage in einem Inter-partes-Verfahren, wie die strittige Zulässigkeit eines Einspruchs, ist ein strenger Maßstab anzulegen.

2. Inspection of files

In **T 379/01** the board stressed that the provisions concerning the exclusion of documents from file inspection stipulated exceptions from the principle of public inspection of files pursuant to Article 128(4) EPC, thus requiring a narrow construction of these provisions. In particular if a key document relating to a fundamental issue in an inter partes case, such as contested admissibility of an opposition, was concerned, a strict standard had to be applied.

2. Inspection publique

Dans l'affaire **T 379/01**, la chambre a souligné que les dispositions relatives à l'exclusion de pièces de l'inspection publique prévoient des exceptions au principe d'inspection publique conformément à l'article 128(4) CBE, d'où la nécessité d'interpréter étroitement ces dispositions. Il convient notamment d'appliquer des normes strictes en présence d'un document-clé qui se rapporte à une question fondamentale au cours d'une procédure inter partes, comme lorsque la recevabilité d'une opposition est contestée.

Gemäß Beschluss des Präsidenten des EPA vom 7. September 2001 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen (ABl. EPA 2001, 458) werden Schriftstücke nur auf begründeten Antrag eines Beteiligten ausgeschlossen, wenn die Akteneinsicht schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen von natürlichen oder juristischen Personen beeinträchtigen würde. Die Kammer entschied, dass in Anbetracht des öffentlichen Interesses am Zugang zu entscheidungsrelevanten Beweismitteln eine rein **abstrakte** Beeinträchtigung hypothetischer persönlicher oder wirtschaftlicher Interessen keinen hinreichenden Ausschlussgrund darstellt. Der Antragsteller müsste vielmehr nachweisen, dass der öffentliche Zugriff auf bestimmte Unterlagen **spezifische und konkrete** persönliche oder wirtschaftliche Interessen beeinträchtigen würde.

Pursuant to the decision of the President of the EPO dated 7 September 2001 concerning documents excluded from file inspection (OJ EPO 2001, 458), documents must be excluded from file inspection at the reasoned request of a party only if their inspection would be prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons. The board held that, in view of the public interest in accessing evidence relevant for deciding a case, a merely **abstract** prejudice to hypothetical personal or economic interests was not a sufficient bar. The party requesting such exclusion should rather show that public access to certain documents would be prejudicial to **specific and concrete** personal or economic interests.

Conformément à la décision du Président de l'OEB, en date du 7 septembre 2001, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (JO OEB 2001, 458), les pièces ne sont exclues de l'inspection publique, sur requête motivée d'une partie, que si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver. La chambre a estimé qu'au vu de l'intérêt du public d'accéder à des moyens de preuve pertinents pour la décision, une atteinte purement **abstraite** à d'hypothétiques intérêts personnels ou économiques n'est pas un obstacle suffisant. La partie sollicitant une exclusion de ce type doit plutôt montrer que l'accès public à certains documents porterait atteinte à des intérêts personnels ou économiques de nature **spécifique** et **concrète**.

Im vorliegenden Fall wies die Kammer das Argument zurück, dass es die persönlichen Rechte eines Vereins und seiner Mitglieder beeinträchtigen würde, wenn die Vereinssatzung uneingeschränkt der Akteneinsicht offen stünde.

In the case at issue, the board rejected the argument that it would violate the personal rights of an association and its members if the "Vereinssatzung" were open to file inspection without any restriction.

En l'espèce, la chambre a rejeté l'argument selon lequel l'ouverture inconditionnelle d'une "Vereinssatzung" (règles d'une association) à l'inspection publique violerait les droits personnels d'une association et de ses membres.

3. Aussetzung des Verfahrens

In **J 6/03** hatte die Kammer zu entscheiden, ob ein Verfahren, das vor einem kanadischen Gericht gegen den Anmelder eingeleitet wurde und in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents einem Dritten zugespro-

3. Suspension of proceedings

In **J 6/03** the board had to decide whether proceedings against the applicant initiated before a Canadian court for the purposes of seeking judgment that the third party was entitled to the grant of the European patent could be a

3. Suspension de la procédure

Dans l'affaire **J 6/03**, la chambre était appelée à déterminer si une procédure engagée à l'encontre du demandeur devant une juridiction canadienne, à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen appartient au tiers,

chen werden sollte, ein Grund zur Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ sein konnte. Die Kammer hob hervor, dass Regel 13 EPÜ als Ausführungsvorschrift zu Artikel 61 (1) EPÜ zu gelten hat und somit im selben Bereich und unter denselben Bedingungen und Einschränkungen wie Artikel 61 (1) EPÜ anzuwenden ist.

Die Kammer behandelte insbesondere die Frage, ob die im "Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents" geregelte Ausschließlichkeit der Zuständigkeit die Verpflichtung der Vertragsstaaten beinhaltet, diese Ausschließlichkeit im Hinblick auf nationale Anerkennungsverfahren zu wahren. Sie befand, dass diese Frage für jedes in Artikel 2 bis 6 des Protokolls vorgeschriebene Forum einzeln zu prüfen ist. Tendenziell lehnte die Kammer die Auffassung ab, dass Artikel 6 des Protokolls so auszulegen sei, dass die internationale Zuständigkeit der Gerichte von Drittstaaten nicht von den Vertragsstaaten anzuerkennen sei. Sie entschied diese Frage aber nicht abschließend, weil sie aus anderen Gründen eine restriktive Anwendung der Regel 13 EPÜ für erforderlich hielt.

Die Kammer betonte, dass das durch Artikel 60 und 61 zusammen mit den Regeln 13 bis 16 EPÜ gebildete System vom Erfordernis bestimmt wird, zum einen für einen Interessensausgleich zwischen Anmelder und Antragsteller zu sorgen und zum anderen für Verfahren zu sorgen, die vom EPA in einem angemessenen Zeitraum ohne besondere Kenntnis des nationalen Rechts und mit einem hohen Maß an Rechtssicherheit für die Beteiligten und die Öffentlichkeit zu bewältigen sind. In Anbetracht dieses Interessensausgleichs konnte die Kammer keine überzeugenden Gründe erkennen, warum der vorläufige Schutz eines Berechtigten nach Regel 13 EPÜ andere Verfahren umfassen sollte als diejenigen, die zum endgültigen Schutz nach Artikel 61 (1) EPÜ führen. Dementsprechend bezieht sich Regel 13 (1) EPÜ auf Verfahren, die unmittelbar, d. h. generell und automatisch, in die in Artikel 61 (1) EPÜ genannten Entscheidungen münden. Dies ist nicht der Fall bei Entscheidungen der Gerichte von Drittstaaten, da zur Anerkennung besondere Anerkennungs- und/oder Registrierverfahren angestrengt werden müssten.

ground for suspension of proceedings under Rule 13 EPC. The board pointed out that Rule 13 EPC had to be considered as an implementing provision to Article 61(1) EPC. Thus, Rule 13 EPC was expected to apply in the same area and under the same conditions and restrictions as Article 61(1) EPC.

The board addressed in particular the question whether the exclusivity of the jurisdiction provided for by the "Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of a European Patent" extended to an obligation for the contracting states to respect this exclusivity in national recognition proceedings. It held that this question had to be considered separately for each single forum prescribed by Articles 2 to 6 of the Protocol. The tendency of the board was to reject the view that Article 6 of the Protocol was to be interpreted in such a way that international jurisdiction of courts of third States should not be recognised by the contracting states. Yet it did not finally decide this question because in its view a restrictive application of Rule 13 EPC was required for other reasons.

The board pointed out that the system under Articles 60 and 61 with Rules 13 to 16 EPC was governed on the one hand by the requirement to find a balance between the interests of both the applicant and the claimant and on the other hand to provide for proceedings which can be dealt with by the EPO within a reasonable period of time without particular knowledge of national law and furthermore with a high degree of legal certainty for the parties and for the public. Bearing in mind this balance of interests, the board saw no convincing reasons why the preliminary protection for a person entitled under Rule 13 EPC could cover proceedings other than such which lead to the final protection under Article 61(1) EPC. Consistently, Rule 13(1) EPC referred to proceedings which resulted directly, ie generally and automatically, in decisions mentioned in Article 61(1) EPC. This was not the case for decisions of courts of third States, as special recognition proceedings and/or registration proceedings had to be prosecuted to obtain recognition.

peut être un motif de suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE. La chambre a indiqué que la règle 13 CBE doit être interprétée comme une disposition d'application de l'article 61(1) CBE. La règle 13 CBE est donc censée s'appliquer dans le même domaine et dans les mêmes conditions et restrictions que l'article 61(1) CBE.

La chambre s'est en particulier demandée si la compétence exclusive prévue par le "protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen" allait jusqu'à obliger les Etats contractants à respecter cette exclusivité dans des procédures nationales de reconnaissance. Elle a estimé que cette question devait être examinée séparément pour chaque juridiction prévue par les articles 2 à 6 du protocole. La tendance de la chambre était de rejeter l'opinion selon laquelle l'article 6 du protocole devait être interprété de manière à ce que les Etats contractants ne reconnaissent pas la compétence internationale des tribunaux des Etats tiers. La chambre n'a finalement pas tranché cette question, estimant qu'une application restrictive de la règle 13 CBE s'imposait pour d'autres raisons.

La chambre a souligné que le système institué par les articles 60 et 61 CBE ensemble les règles 13 à 16 CBE répond, d'une part, à la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts du demandeur et ceux de la personne ayant introduit l'action et, d'autre part, à celle de prévoir une procédure susceptible d'être conduite par l'OEB dans un délai raisonnable, sans connaissance particulière du droit national et avec un niveau élevé de sécurité juridique pour les parties et pour le public. En gardant à l'esprit cet équilibre d'intérêts, la chambre n'a vu aucun motif convaincant pour lequel la protection préliminaire d'une personne habilitée au titre de la règle 13 CBE pourrait s'étendre à une procédure autre que celles menant à la protection finale au titre de l'article 61(1) CBE. De manière cohérente, la règle 13(1) CBE se réfère à des procédures aboutissant directement, c'est-à-dire de façon générale et automatique, aux décisions visées à l'article 61(1) CBE. Cela n'est pas le cas pour les décisions rendues par des tribunaux d'Etats tiers, étant donné que des procédures spéciales de reconnaissance et/ou d'enregistrement doivent être engagées pour obtenir la reconnaissance.

In der Sache **J 33/03** war das Patent (die Anmeldung) Gegenstand eines Vindikationsverfahrens. Die Rechtsabteilung wies den Antrag des Anmelders auf Fortsetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (3) EPÜ zurück und entschied sich stattdessen dafür, das Verfahren auf Antrag des Dritten nach Regel 13 (1) EPÜ auszusetzen. Die Kammer betonte in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 13 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 111 (1) EPÜ, dass sie weder zuständig noch in der Lage sei zu entscheiden, welchem Beteiligten die europäische Patentanmeldung möglicherweise zustehe, geschweige denn, welcher Ausgang des Vindikationsverfahrens der wahrscheinlichere sei. Ihre Aufgabe bestehe allein darin zu beurteilen, welche Konsequenzen eine weitere Aussetzung oder die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens für jeden der beiden Beteiligten habe.

Dabei berücksichtigte die Kammer unter anderem, dass die Erteilung eines Patents auf die Streitanmeldung unmittelbar bevorgestanden hatte. Ziel der Regel 13 EPÜ sei es zu verhindern, dass ein unberechtigter Anmelder der Stellung des wahren Patentinhabers Schaden zufüge, indem er die Anmeldung ohne dessen Einverständnis ändere. Da dies im jetzigen Verfahrensstadium nicht mehr möglich sei, könne dieser Aspekt nicht zu Gunsten des Dritten in die Abwägung eingestellt werden. Insofern, als der Anmelder dem Dritten dennoch jeglichen Anspruch auf das Streitpatent vorenthalten könnte, indem er die Anmeldung zurücknehme oder ein hierauf erteiltes Patent fallen lasse, habe sich dieser in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer verpflichtet, weder die Anmeldung zurückzunehmen, noch auf ein hierauf erteiltes Patent zu verzichten. Die Kammer zog ferner die potenzielle Länge des Vindikationsverfahrens in Betracht sowie die Tatsache, dass der Anmelder, selbst wenn er das Verfahren letztlich gewinnen sollte, in bestimmten Mitgliedstaaten rückwirkend nur für einen begrenzten Zeitraum Schadenersatz verlangen könne. Außerdem befand die Kammer, dass die Vindikationsklage spät eingelegt worden sei. Auf Grund der Sachlage des Falls ordnete die Kammer daher die Fortsetzung des Verfahrens an.

In **J 33/03** the patent (application) was the subject of entitlement proceedings. The Legal Division refused the applicant's request to continue the grant procedure pursuant to Rule 13(3) EPC, preferring instead to suspend the grant procedure under Rule 13(1) EPC at the request of the third party. The board, exercising its discretion under Rule 13(3) EPC in conjunction with Article 111(1) EPC, emphasised that it was neither competent nor qualified to decide which party the European application might belong to, or even which outcome of the entitlement proceedings might be more likely. The board only had to evaluate the impact of a further suspension or the continuation of the grant proceedings on each of the parties.

The board took into account, among other things, the fact that the European patent at issue was virtually ready for grant. The aim of Rule 13 EPC was to prevent an unauthorised applicant from impairing a true proprietor's position by amending the application without its consent. Since this was no longer possible at this stage of proceedings, the board held that this point could not be weighed in favour of the third party. In so much as the applicant could nevertheless deprive the third party of any title to the disputed patent by withdrawing the application or by abandoning any patent granted thereon, the applicant had undertaken during the oral proceedings before the board neither to withdraw the application nor to abandon any such patent. The board further considered the potential length of entitlement proceedings and the fact that, even if the applicant should eventually win the entitlement case, it could claim damages in certain member states for a limited prior period only. In addition, the board found that the entitlement proceedings were started late. On the facts of the case the board ordered the grant proceedings to be continued.

Dans l'affaire **J 33/03**, la demande de brevet avait fait l'objet d'une action en revendication. La division juridique avait rejeté la requête du demandeur visant à poursuivre la procédure de délivrance au titre de la règle 13(3) CBE, préférant plutôt suspendre la procédure au titre de la règle 13(1) CBE, à la demande du tiers. La chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 13(3) CBE ensemble l'article 111(1) CBE, a souligné qu'elle n'était ni compétente ni qualifiée pour déterminer le titulaire de la demande européenne ou même l'issue la plus probable de l'action en revendication. Elle devait se borner à évaluer l'impact d'une nouvelle suspension ou d'une continuation de la procédure de délivrance pour chacune des parties.

La chambre a, entre autres, considéré le fait que le brevet européen en question était quasiment prêt à être délivré. L'objectif de la règle 13 CBE est d'empêcher un demandeur non autorisé de compromettre la position du véritable titulaire en modifiant la demande sans son consentement. Etant donné que cela n'était plus possible à ce stade de la procédure, la chambre a estimé que ce point ne pouvait pas jouer en faveur du tiers. En outre, bien qu'il eût été en mesure de priver le tiers du droit au brevet contesté en retirant la demande ou en abandonnant tout brevet délivré à sa suite, le demandeur s'était engagé au cours de la procédure orale devant la chambre à ne pas retirer la demande ni à abandonner le brevet correspondant. La chambre a également pris en compte la durée potentielle d'une action en revendication et le fait que, si le demandeur gagnait cette action, il ne pourrait demander des dommages-intérêts dans certains Etats membres que pour une période antérieure limitée. La chambre a en outre estimé que l'action en revendication avait été engagée tardivement. Au vu des faits considérés dans l'affaire, elle a ordonné la poursuite de la procédure de délivrance.

4. Einheit der europäischen Patentanmeldung

In **J 2/01** (ABl. EPA 2005, 88) hatte die Kammer über eine Teilanmeldung zu entscheiden, die nur im Namen eines der beiden gemeinsamen Anmelder der Stammanmeldung eingereicht worden war. Die Kammer verwies darauf, dass auf Grund des Erfordernisses der Einheitlichkeit nach Artikel 118 EPÜ zwei oder mehr Personen, die gemeinsam eine Anmeldung einreichten, keine andere verfahrensrechtliche Stellung innehaben dürften als ein einzelner Anmelder, weil sonst jeder von ihnen unterschiedliche und widersprüchliche Verfahrenshandlungen einschließlich der Einreichung unterschiedlicher Fassungen des zu erteilenden Patents vornehmen könnte. Daher komme gemeinsamen Anmeldern zusammen nur die Verfahrensstellung eines einzigen Anmelders zu, d. h., sie stellten aus rechtlicher Sicht einen einzigen Verfahrensbeteiligten dar und übten die aus dieser Verfahrensstellung erwachsenden Rechte und Pflichten in Bezug auf die Anmeldung gemeinsam aus. Die rechtliche Fiktion des Artikels 60 (3) EPÜ beziehe sich auf die gemeinsamen Anmelder zusammen.

K. Auslegung des EPÜ

In **G 2/02** und **G 3/02** (ABl. EPA 2004, 483) wurde die Große Kammer mit einigen Fragen zu EPÜ-Bestimmungen befasst, die unterschiedliche Auslegungen zulassen, und zwar zu jenen, die die Anerkennung indischer Prioritäten und das TRIPS-Übereinkommen betreffen. Die Große Kammer befand, dass das TRIPS-Übereinkommen den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nicht berechtige, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der zu den maßgeblichen Zeitpunkten zwar Mitglied des WTO/TRIPS- Übereinkommens war, aber nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft. Sie verwies darauf, dass weder die EPO noch das EPA dem WTO/TRIPS-Übereinkommen angehöre; zudem enthalte keines der beiden Vertragswerke eine Bestimmung, die ihnen den Beitritt ermögliche. Formal gesehen seien allgemeine multilaterale Verträge mit Vorschriften des allgemeinen (Vertrags-) Rechts wie das TRIPS-Übereinkommen für niemanden außer den Vertragsparteien eine Quelle des internationalen Rechts.

4. Unity of the European patent application

In **J 2/01** (OJ EPO 2005, 88) the board had to deal with a divisional application filed only in the name of one of the two joint applicants for the parent application. The board pointed out that a consequence of the unity requirement under Article 118 EPC was that, when two or more persons filed an application in common, they could not acquire a procedural status different from that of a single applicant, because otherwise each of them could perform different and contradictory procedural acts, including the filing of different versions of the patent to be granted. Therefore, joint applicants only acquired the procedural status of one applicant in common, ie they constituted a single party in the legal sense and they held the rights and obligations derived from this procedural status jointly in respect of the application. The legal fiction in Article 60(3) EPC applied to the joint applicants in common.

K. Interpretation of the EPC

In **G 2/02** and **G 3/02** (OJ EPO 2004, 483) some issues on provisions of the EPC which admitted of different interpretations required consideration by the Enlarged Board, namely, the provisions of the EPC concerning the recognition of priority from India and the TRIPS Agreement. The Enlarged Board held that the TRIPS Agreement did not entitle the applicant for a European patent application to claim priority from a first filing in a State which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement. The Enlarged Board noted that neither the European Patent Organisation nor the EPO was a Member of the WTO/TRIPS Agreement; there was no provision in either instrument to allow their adherence thereto. As a formal matter, general multilateral treaties containing rules of general (conventional) law, such as the TRIPS Agreement, were a source of international law for the Contracting Parties and for no one else.

4. Unicité de la demande de brevet européen

Dans l'affaire **J 2/01** (JO OEB 2005, 88), la chambre devait examiner le cas d'une demande divisionnaire qui avait été déposée uniquement au nom d'un des codemandeurs initiaux. La chambre a indiqué que l'une des conséquences découlant de la condition d'unicité visée à l'article 118 CBE est que lorsque deux personnes ou plus déposent conjointement une demande, elles ne peuvent acquérir un statut procédural différent de celui d'un demandeur unique, puisque dans le cas contraire, chacune d'entre elles pourrait accomplir des actes de procédure différents et contradictoires, y compris le dépôt de versions différentes du brevet à délivrer. C'est pourquoi les codemandeurs n'acquièrent que conjointement le statut procédural d'un demandeur unique, ce qui signifie que par rapport à la demande, ils constituent une seule partie au sens juridique du terme et qu'ils détiennent conjointement les droits et obligations découlant de ce statut procédural. La fiction juridique contenue à l'article 60(3) CBE s'applique conjointement aux codemandeurs.

K. Interprétation de la CBE

Dans les affaires **G 2/02** et **G 3/02** (JO OEB 2004, 483), la Grande Chambre de recours a examiné plusieurs questions relatives à des dispositions de la CBE prêtant à différentes interprétations, à savoir les dispositions de la CBE concernant la reconnaissance de la priorité de demandes indiennes et celles de l'Accord sur les ADPIC. La Grande Chambre de recours a estimé que l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC. La Grande Chambre de recours a fait observer que ni l'Organisation européenne des brevets, ni l'OEB ne sont membres de l'Accord sur les ADPIC/OMC et qu'aucun de ces instruments ne contient de disposition leur permettant d'y adhérer. D'un point de vue formel, les traités multilatéraux généraux qui contiennent des règles du droit (conventionnel) général, tels que l'Accord sur les ADPIC, sont une source de droit international pour les seules

Die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens seien ebenso wie die Entscheidungen des Europäischen bzw. des Internationalen Gerichtshofs und nationale Entscheidungen Elemente, die von den Beschwerdekammern berücksichtigt werden müssten, für sie aber nicht bindend seien. Während die Beschwerdekammern das TRIPS-Übereinkommen ganz legitim zur Auslegung von EPÜ-Bestimmungen heranziehen könnten, die unterschiedliche Auslegungen zuließen, sei mit spezifischen TRIPS-Bestimmungen nicht zu rechtfertigen, dass ausdrückliche und eindeutige Bestimmungen des EPÜ außer Acht gelassen würden, denn damit würde in die Rolle des Gesetzgebers eingegriffen. Dies werde dadurch bestätigt, dass es der Gesetzgeber des EPÜ 2000 für erforderlich gehalten habe, Artikel 87 EPÜ im Hinblick auf die Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens zu revidieren.

The Enlarged Board held that TRIPS provisions, like decisions of the European and International Courts of Justice and national decisions, were elements to be taken into consideration by the boards of appeal but were not binding on them. Whereas it was legitimate for the boards of appeal to use the TRIPS Agreement as a means to interpret provisions of the EPC which admit of different interpretations, specific provisions of TRIPS could not justify ignoring express and unambiguous provisions of the EPC. To do so would usurp the role of the legislator. This was confirmed by the fact that the legislator of EPC 2000 found it necessary to revise Article 87 EPC in order to implement the TRIPS Agreement.

La Grande Chambre a estimé que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont, à l'instar des décisions des Cours européenne et internationale de justice et des décisions nationales, des éléments à prendre en considération par les chambres de recours, mais qui ne les lient pas. S'il est légitime que les chambres de recours fassent appel à l'Accord sur les ADPIC pour interpréter des dispositions de la CBE qui prêtent à différentes interprétations, des dispositions particulières de l'Accord sur les ADPIC ne sauraient justifier que l'on méconnaisse des dispositions expresses et non ambiguës de la CBE. Cette façon de procéder reviendrait en effet à usurper le rôle du législateur. Cela est confirmé par le fait que le législateur de la CBE 2000 a jugé nécessaire de réviser l'article 87 CBE afin de transposer l'Accord sur les ADPIC.

Wie die Große Kammer erläuterte, verfüge die EPO als internationale Organisation über ein eigenes internes Rechtssystem (Entscheidung des High Court of England and Wales (Patents Court) in der Sache Lenzing AG's European Patent (UK) [1997] R.P.C. 245, 264), und das EPÜ habe ein eigenständiges Rechtssystem für die Erteilung europäischer Patente geschaffen. Rechtlich gesehen seien weder die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten noch die von ihnen unterzeichneten internationalen Abkommen Teil dieses eigenständigen Rechtssystems. Im Rahmen des durch das EPÜ geschaffenen Systems verbleibe die Rechtsetzungskompetenz ausschließlich bei den Vertragsstaaten und werde entweder durch eine Regierungskonferenz (Art. 172 EPÜ) oder durch den Verwaltungsrat (Art. 33 EPÜ) ausgeübt. Das EPA selbst sei nicht Mitglied der WTO und des TRIPS-Übereinkommens. Die Verpflichtungen aus dem TRIPS-Übereinkommen hätten somit keine Direktwirkung für das EPA, sondern nur für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten, die Mitglied der WTO und des TRIPS-Übereinkommens seien. In diesem Zusammenhang sei es irrelevant, ob einige oder alle Mitgliedstaaten der EPO dem TRIPS-Übereinkommen angehörten. Selbst wenn sie alle am 1. Januar 1995 Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens gewesen wären, so dass sich das Problem der gegenseitigen Anerken-

The Enlarged Board explained that the European Patent Organisation as a public international organisation had an internal legal system of its own (judgment of the High Court of England and Wales (the Patents Court) in re Lenzing AG's European Patent (UK) [1997] R.P.C. 245, at 264). The EPC provides an autonomous legal system for the granting of European patents. In legal terms, neither the legislation of the contracting states nor the international conventions signed by them were part of this autonomous legal system. Within the framework of the system established by the EPC, legislative power rests with the contracting states alone and is exercised by either an intergovernmental conference (Article 172 EPC) or the Administrative Council (Article 33 EPC). The EPO was not itself party to the WTO and the TRIPS Agreement. Thus, the obligations deriving from the TRIPS Agreement did not bind the EPO directly but only such contracting states of the EPC as were members of the WTO and the TRIPS Agreement. In this connection, it was irrelevant whether some or all of the contracting states of the EPO were party to the TRIPS Agreement. Even if all of them had become members of the TRIPS Agreement on 1 January 1995, so that no problems of reciprocity under the Indian patent law would have arisen, a notification under Article 87(5) EPC would still have been required.

La Grande Chambre a expliqué qu'en tant qu'organisation de droit international public, l'Organisation européenne des brevets dispose de son propre système juridique interne (décision de la High Court of England and Wales (Patents Court) dans l'affaire Lenzing AG's European Patent (UK) [1997] R.P.C. 245, 264). La CBE prévoit un système juridique autonome pour la délivrance de brevets européens. En termes juridiques, ni la législation des Etats contractants, ni les conventions internationales signées par ces Etats ne font partie de ce système juridique autonome. Dans le cadre du système institué par la CBE, le pouvoir législatif appartient aux seuls Etats contractants et il est exercé soit par une conférence intergouvernementale (article 172 CBE), soit par le Conseil d'administration (article 33 CBE). L'OEB n'est pas lui-même membre de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC ne lient pas l'OEB directement, mais seulement les Etats parties à la CBE qui sont membres de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. A cet égard, il importe peu de savoir si tous les Etats parties à la CBE ou certains d'entre eux seulement sont parties à l'Accord sur les ADPIC. Même s'ils avaient tous adhéré à l'Accord sur les ADPIC le 1er janvier 1995, de sorte qu'aucun problème de réciprocité au titre de la loi indienne sur les brevets ne se serait

nung nach dem indischen Patentrecht nicht gestellt hätte, wäre immer noch eine Bekanntmachung gemäß Artikel 87 (5) EPÜ erforderlich gewesen.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

1.1 Sprache der eingereichten Unterlagen

In der Sache **J 22/03** verwies die Juristische Beschwerdekammer auf ihre Entscheidung J 18/96 und erklärte, dass gemäß Artikel 80 d) EPÜ die eingereichten Unterlagen für die Zuerkennung eines Anmeldetags eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche in einer der in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen enthalten müssen. Gemäß Artikel 14 (1) Satz 2 EPÜ sind europäische Patentanmeldungen in **einer** der Amtssprachen einzureichen. Aus letzterer Bestimmung ergibt sich somit klar der Grundsatz der Einsprachigkeit europäischer Patentanmeldungen. Da auf diese Bestimmung in Artikel 80 d) EPÜ verwiesen wird, ist Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags, dass die Beschreibung und der oder die Patentansprüche in derselben (vorgesehenen) Sprache vorliegen.

Subsidiär wollte der Beschwerdeführer einen Anspruch auf den Tag der Einreichung der ursprünglichen (gemischtsprachigen) Unterlagen als Anmeldetag daraus ableiten, dass es etwa ein halbes Jahr dauerte, bis ihm die Mangelhaftigkeit der Anmeldeunterlagen nach Regel 39 EPÜ mitgeteilt wurde. Auch sei damals bereits die Mitteilung gemäß Regel 42 EPÜ (Hinweis auf die Frist zur Einreichung der Erfindernennung) ergangen gewesen, welche nach dem Wortlaut von Artikel 91 (1) EPÜ das Feststehen des Anmeldetags der europäischen Patentanmeldung voraussetze. Hierzu stellte die Kammer fest, dass das EPÜ keine Frist bestimmt, in der die in Artikel 90 EPÜ vorgeschriebene Prüfung vom Amt vorzunehmen und ggf. eine Mitteilung nach Regel 39 EPÜ zu erlassen ist, dies trotz des – auch für den Gesetzgeber – offensichtlichen Interesses des Anmelders, möglichst rasch über die Umstände in Kenntnis gesetzt zu werden, die der Zuerkennung eines Anmeldetags entgegenstehen. Im vorliegenden Fall konnte daher der

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Accordance of a date of filing

1.1 Language of the filed documents

In **J 22/03**, the Legal Board of Appeal referred to its decision in J 18/96 and explained that, under Article 80(d) EPC, the documents filed must contain a description and one or more claims in one of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC, in order for a date of filing to be accorded. The second sentence of Article 14(1) EPC stated that European patent applications must be filed in **one** of the official languages. The principle that applications are to be monolingual could therefore clearly be inferred from that provision. Since Article 80(d) referred to that provision, accordance of a date of filing required that the description and the patent claim(s) be in the same (permitted) language.

As an auxiliary claim, the appellant sought to establish a right to have the date of submission of the original (multilingual) documents recognised as the date of filing on the basis that approximately half a year had passed before it was informed of the deficiencies in its application documents under Rule 39 EPC. Moreover, the communication under Rule 42 (specifying the time limit for identifying the inventor) had already been issued, which, according to Article 91(1) EPC, presupposed that the European patent application had been accorded a date of filing. The board found that the EPC did not prescribe any period within which the Office had to conduct the examination provided for in Article 90 EPC and, where appropriate, issue a communication under Rule 39 EPC, despite the applicant's interest – which was obvious even to the legislature – in being informed as quickly as possible of any circumstances precluding the accordance of a date of filing. In this case, therefore, the mere fact that for several months no objection

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Attribution d'une date de dépôt

1.1 Langue des pièces produites

Dans l'affaire **J 22/03**, la chambre de recours juridique, se référant à sa décision J 18/96, a déclaré que, pour que soit accordée une date de dépôt conformément à l'article 80, lettre d) CBE, les pièces produites doivent contenir une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE. Conformément à l'article 14(1), deuxième phrase CBE, les demandes de brevet européen doivent être déposées dans **une** des langues officielles de l'Office. Le principe de l'unicité de la langue des demandes de brevet européen ressort donc clairement de cette dernière disposition. Etant donné que l'article 80, lettre d) CBE fait référence à cette disposition, la description et la ou les revendications doivent être produites dans la même langue (prescrite) pour que soit accordée une date de dépôt,

A titre subsidiaire, le requérant entendait déduire un droit à l'attribution de la date de production des pièces initiales (formulées en plusieurs langues) comme date de dépôt du fait qu'il s'était écoulé environ six mois avant que la présence d'irrégularités dans les pièces de la demande ne lui soit notifiée conformément à la règle 39 CBE. En outre, la notification établie au titre de la règle 42 (avis concernant le délai de production de la désignation de l'inventeur) avait déjà été envoyée à l'époque, notification qui suppose, d'après l'article 91(1) CBE, que la date de dépôt de la demande de brevet européen soit établie. A ce propos, la chambre a constaté que la CBE ne prévoit pas de délai dans lequel l'examen prescrit à l'article 90 CBE doit être effectué par l'Office et, le cas échéant, dans lequel une notification doit être émise au titre de la règle 39 CBE, et ceci malgré l'intérêt évident du demandeur (y compris pour le législateur) à être informé le plus vite possible des circonstances qui s'opposent à l'attribution d'une date de dépôt. En

bloße Umstand, dass die Zweisprachigkeit der am 11. Dezember 2001 eingereichten Beschreibung mehrere Monate lang unbeanstandet blieb, vernünftigerweise nicht die Erwartung des Beschwerdeführers rechtfertigen, die damals eingereichten Unterlagen hätten alle Voraussetzungen des Artikels 80 EPÜ erfüllt, so dass das genannte Datum als Anmeldetag zuerkannt worden sei. Hinzu kommt, dass die Zweisprachigkeit der Beschreibung den beim Beschwerdeführer für die Anmeldung Verantwortlichen, weil von ihnen herbeigeführt, bekannt war; für das Amt hingegen war dieser Umstand nur durch Überprüfung der einzelnen Beschreibungsseiten erkennbar.

was made to the description filed on 11 December 2001 on the ground that it was drafted in two languages could not constitute a reasonable basis for the appellant's expectation that the documents filed at that time would be regarded as fulfilling all the requirements of Article 80 EPC and that the above-mentioned date would therefore be accorded as the date of filing. Furthermore, the employees of the appellant responsible for the application were aware that the description was drafted in two languages because they had drafted it in this way, whereas the Office could only ascertain this by examining each page of the description.

l'espèce, le requérant ne pouvait donc pas raisonnablement s'attendre, du seul fait que la rédaction dans deux langues de la description déposée le 11 décembre 2001 ne lui avait été signalée qu'au bout de plusieurs mois, à ce que les pièces produites à l'époque remplissent les conditions de l'article 80 CBE et à ce que la date mentionnée soit accordée comme date de dépôt. De plus, les personnes chargées de la demande chez le requérant savaient pertinemment que la description était établie en deux langues, puisqu'elles l'avaient elles-mêmes rédigée ; l'Office, au contraire, ne pouvait s'en rendre compte qu'en vérifiant les pages de la description.

2. Anmeldungsunterlagen

2. Application documents

2. Pièces de la demande

2.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen

2.1 Filing of application documents

2.1 Dépôt des pièces de la demande

In **J 13/04** hat die Kammer festgestellt, dass nach Artikel 78 (2) EPÜ innerhalb eines Monats nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung die Anmelde- und Recherchengebühren zu bezahlen sind. Die Zahlungsfrist für diese Gebühren richtet sich folglich im zu entscheidenden Fall weder nach dem Datum der Weiterleitung der Anmeldung an das EPA noch nach dem Datum der Erteilung der Empfangsbescheinigung nach Regel 24 (2) EPÜ, sondern allein nach dem Tag, an dem die Anmeldung nach Artikel 75 (1) EPÜ bei der zuständigen nationalen Behörde eingegangen ist, sofern der Tag der Einreichung auch der Anmeldetag nach Artikel 80 EPÜ ist (siehe Bossung in Münchener Gemeinschaftskommentar, 8. Lieferung 1986, Artikel 78 EPÜ Rdnr. 222).

In **J 13/04**, the board observed that, under Article 78(2) EPC, the filing and search fees must be paid within one month of the filing of the European patent application. Consequently, the time limit for payment of these fees in the case at hand could not be determined on the basis of either the date on which the application was forwarded to the Office or the date on which the receipt was issued under Rule 24(2) EPC but rather only on the basis of the date on which the application within the meaning of Article 75(1) EPC was received by the competent national authority, provided that the date of that filing was also the date of filing within the meaning of Article 80 EPC (see Bossung in Münchener Gemeinschaftskommentar, 8th edition 1986, Article 78 EPC, point 222).

Dans la décision **J 13/04**, la chambre a constaté qu'en vertu de l'article 78(2) CBE, les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet européen. Par conséquent, le délai de paiement de ces taxes ne dépend, en l'espèce, ni de la date de transmission de la demande à l'OEB, ni de la date de délivrance du récépissé conformément à la règle 24(2) CBE, mais uniquement de la date à laquelle le service national compétent a reçu la demande conformément à l'article 75(1) CBE, à condition que la date de réception soit aussi la date de dépôt au sens de l'article 80 CBE (voir Bossung, "Münchner Gemeinschaftskommentar", 8e édition 1986, article 78 CBE, point n° 222).

2.2 Zuständigkeit der Eingangsstelle

2.2 Extent of competence of the Receiving Section

2.2 Etendue de la compétence de la section de dépôt

In der Sache **J 13/02** vertrat die Kammer die Auffassung, dass die nach Artikel 6 der Revisionsakte bereits eingetretene Anwendbarkeit der Artikel 16 bis 18 in der Fassung des EPÜ 2000 nichts daran geändert hat, dass die Zuständigkeit der Eingangsstelle endet, sobald wirksam Prüfungsantrag gestellt wurde, und somit die Prüfungsabteilung zu prüfen hat, ob die Anmeldung den Erfordernissen des Übereinkommens genügt (Artikel 94 (1) i. V. m. 96 (2), 97 (1) und 97 (2) EPÜ – Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe).

In **J 13/02**, the board took the view that the fact that the 2000 versions of Articles 16 to 18 EPC were already applicable in accordance with Article 6 of the Revision Act did not alter the fact that the Receiving Section's competence comes to an end once a valid request for examination has been made with the result that the examining division must examine whether the application meets the requirements of the EPC (Article 94(1) in conjunction with Articles 96(2) and 97(1) and (2) EPC – point 2.8 of the reasons for the decision).

Dans l'affaire **J 13/02**, la chambre a estimé que les articles 16 à 18 de la CBE 2000, qui s'appliquent déjà en vertu de l'article 6 de l'Acte portant révision de la Convention, ne changent rien au fait que la compétence de la section de dépôt cesse dès qu'une requête en examen est valablement formulée et qu'une division d'examen est ainsi tenue de vérifier si la demande satisfait aux conditions de la Convention (article 94(1) ensemble les articles 96(2) et 97(1) et (2) CBE – point 2.8 des motifs de la décision).

3. Teilanmeldungen

3.1 Staatenbenennung in einer Teilanmeldung

Nach Artikel 76 (2) EPÜ dürfen in der europäischen Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind.

In **J 40/03** beantragte der Beschwerdeführer die Benennung von Schweden in einer Teilanmeldung, die nach Ablauf der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren für die Stammanmeldung eingereicht wurde. Der Beschwerdeführer vertrat die Ansicht, dass Schweden als ein in der Stammanmeldung benannter Staat in der Teilanmeldung wirksam benannt werden könne.

Die Kammer bestätigte die ständige Rechtsprechung (J 25/88, ABl. EPA 1989, 486; J 19/96; G 4/98, ABl. EPA 2001, 131) und stellte zusammenfassend fest, dass die Benennungen einer Stammanmeldung, von denen alle oder einige in einer Teilanmeldung benannt werden können, diejenigen Benennungen der Stammanmeldung sind, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung vorliegen. Vor Ablauf der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren für die Stammanmeldung sind die potenziellen Benennungen vollkommen identisch, da alle als vorsorglich anzusehenden Benennungen der Stammanmeldung für die Teilanmeldung zur Verfügung stehen. Ist diese Frist aber abgelaufen und wurden für weniger Staaten als ursprünglich in der Stammanmeldung benannt die Benennungsgebühren entrichtet, so können in der Teilanmeldung nur die Staaten teilweise oder insgesamt benannt werden, deren Benennung in der Stammanmeldung aufrechterhalten wurde; die übrigen früheren Benennungen der Stammanmeldung gelten nach Artikel 91 (4) EPÜ als zurückgenommen, wodurch der einstweilige Schutz nach Artikel 67 (4) EPÜ als von Anfang an unwirksam gilt. Artikel 76 (2) EPÜ ist in dem Sinne auszulegen, dass alle in der Stammanmeldung **wirksam** benannten Staaten auch in der Teilanmeldung benannt werden dürfen.

3. Divisional applications

3.1 Designation of states in a divisional application

According to Article 76(2) EPC, the European divisional application must not designate contracting states which were not designated in the earlier application.

In **J 40/03** the appellant asked to designate Sweden in a divisional application filed after the time limit for payment of designation fees on the parent application had expired. The appellant argued that Sweden, having been designated in the parent, was not a state which was "not designated", therefore it could be validly designated in the divisional.

The board confirmed the established case law (J 25/88, OJ EPO 1989, 486; J 19/96; G 4/98, OJ EPO 2001, 131) and summarised that the designations of a parent application, all or some of which may be designated in a divisional application, are those in the parent at the time of filing the divisional. If the time limit for paying the designation fees for the parent has not expired, there will be complete identity of potential designations since all the deemed precautionary designations of the parent will be available to the divisional. However, if that time limit has expired and designation fees have been paid for fewer states than those originally designated in the parent, then the divisional may only designate some or all of those states which remain designated in the parent; other states formerly designated in the parent are deemed withdrawn by virtue of Article 91(4) EPC, and thus deemed never to have had the benefit of any provisional protection by virtue of Article 67(4) EPC. Article 76(2) EPC should be interpreted as "all states **validly** designated in the parent may also be designated in the divisional".

3. Demandes divisionnaires

3.1 Désignation d'Etats dans une demande divisionnaire

En vertu de l'article 76(2) CBE, une demande divisionnaire européenne ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

Dans l'affaire **J 40/03**, le requérant avait demandé que la Suède fût désignée dans la demande divisionnaire qu'il avait déposée après l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation afférentes à la demande initiale. Il a en effet soutenu que la Suède ayant été désignée dans la demande initiale, cet Etat pouvait être valablement désigné dans la demande divisionnaire.

Confirmant la jurisprudence constante (J 25/88, JO OEB 1989, 486, J 19/96, G 4/88, JO OEB 2001, 131), la chambre a déclaré que les Etats désignés dans la demande initiale qui peuvent également être désignés en tout ou partie dans la demande divisionnaire sont ceux qui sont désignés dans la demande initiale au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Si le délai de paiement des taxes de désignation afférentes à la demande initiale n'est pas encore venu à expiration, les désignations potentielles seront entièrement identiques, dans la mesure où l'ensemble des Etats réputés désignés à toutes fins utiles dans la demande initiale pourront être désignés dans la demande divisionnaire. Toutefois, si ce délai a expiré et que les taxes de désignation ont été acquittées pour un nombre moins élevé d'Etats que ceux qui étaient initialement désignés dans la demande initiale, la demande divisionnaire peut uniquement désigner certains des Etats ou tous les Etats qui sont encore désignés dans la demande initiale. En ce cas, les anciennes désignations dans la demande initiale sont réputées retirées en application de l'article 91(4) CBE et les Etats correspondants sont donc réputés n'avoir jamais bénéficié de la protection provisoire prévue à l'article 67(4) CBE. En conséquence, il convient d'interpréter le texte de l'article 76(2) CBE comme signifiant que "tous les Etats qui étaient **valablement** désignés dans la demande initiale peuvent également être désignés dans la demande divisionnaire".

3.2 Teilanmeldung im Namen nicht aller Anmelder der Stammanmeldung

In **J 2/01** (ABl. EPA 2005, 88) hatte die Juristische Beschwerdekammer zu klären, ob bei mehr als einem registrierten Anmelder einer europäischen Patentanmeldung das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam und nicht einem von ihnen allein zusteht.

Die Kammer entschied, dass gemeinsamen Anmeldern zusammen nur die Verfahrensstellung eines einzigen Anmelders zukommt und sie also aus rechtlicher Sicht einen einzigen Verfahrensbeteiligten darstellen. Wenn daher eine Anmeldung (die "frühere Anmeldung") von zwei oder mehr Anmeldern gemeinsam eingereicht wurde und die Erfordernisse des Artikels 61 oder der Regel 20 (3) EPÜ nicht erfüllt sind, steht das Recht nach Artikel 76 EPÜ, eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung einzureichen, nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam zu und nicht einem oder einigen von ihnen allein (siehe auch V. J. 4).

3.3 Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ

Nach Regel 25 (1) EPÜ kann der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen. Im Fall **J 7/04** teilte die Juristische Beschwerdekammer nicht die Ansicht des Anmelders, dass eine Teilanmeldung spätestens **am** Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents auf die Stammanmeldung eingereicht werden könne. Die Kammer verwies auf die Entscheidungen J 7/96 (ABl. EPA 1999, 443) und J 10/01 und stellte fest, dass die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung eines Patents nicht mit Abschluss des Entscheidungsfindungsprozesses wirksam wird, sondern an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. In dem dazwischen liegenden Zeitraum, d. h. zwischen dem Erteilungsbeschluss und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents, gilt die Anmeldung noch immer als vor dem EPA anhängig. Mit dem Hinweis auf die Patenterteilung ist das frühere Verfahren abgeschlossen

3.2 Divisional application in the name of not all the applicants for the parent application

In **J 2/01** (OJ EPO 2005, 88) the Legal Board had to deal with the question as to whether, in the case of more than one registered applicant for a European patent application, the right to file a divisional application under Article 76 EPC belongs only to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone.

The board held that joint applicants only acquire the procedural status of one applicant in common, ie they constitute a single party in the legal sense. Therefore, where an application (the "earlier application") has been filed jointly by two or more applicants and the requirements of Article 61 or Rule 20(3) EPC have not been met, the right to file a divisional application in respect of the earlier applications under Article 76 EPC is only available to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone or to fewer than all of them (see also V. J. 4).

3.3 Interpretation of Rule 25(1) EPC

According to Rule 25(1) EPC, the applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application. In **J 7/04** the Legal Board did not share the applicant's view that a divisional application may be filed at the latest **on** the date of the publication of the mention of the grant of the parent application. The board referred to J 7/96 (OJ EPO 1999, 443) and J 10/01 and stated that the examining division's decision to grant a patent does not take effect on the date on which the decision-making process is completed, but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. In the interim period, ie between the decision to grant the patent and the publication of the mention of the grant, the application is deemed to be still pending before the EPO. Once the grant of the patent has been mentioned, the earlier procedure is terminated and the application is no longer pending.

3.2 Demande divisionnaire pour le compte d'une partie seulement des demandeurs initiaux

Dans l'affaire **J 2/01** (JO OEB 2005, 88), la chambre de recours juridique était appelée à examiner la question de savoir si, en présence de plusieurs demandeurs inscrits pour une demande de brevet européen, le droit de déposer une demande divisionnaire au titre de l'article 76 CBE est uniquement réservé conjointement aux demandeurs initiaux qui ont été inscrits et non à un seul d'entre eux.

La chambre a estimé que les codemandeurs n'acquièrent que conjointement le statut procédural d'un demandeur unique, ce qui signifie qu'ils constituent une seule partie au sens juridique du terme. Par conséquent, lorsque deux demandeurs ou plus ont déposé conjointement une demande (la "demande initiale") et que les conditions de l'article 61 et de la règle 20(3) CBE n'ont pas été observées, le droit de déposer une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale au titre de l'article 76 CBE n'est dévolu que conjointement aux demandeurs initiaux inscrits, et non à l'un d'entre eux ou à une partie d'entre eux seulement (cf. également V. J. 4).

3.3 Interprétation de la règle 25(1) CBE

Conformément à la règle 25(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen initiale encore en instance. Dans l'affaire **J 7/04**, la chambre de recours juridique n'a pas partagé l'avis du demandeur, selon lequel une demande divisionnaire peut être déposée au plus tard **à** la date de publication de la mention de la délivrance du brevet à laquelle a donné lieu la demande initiale. Se référant aux décisions J 7/96 (JO OEB 1999, 443) et J 10/01, la chambre a déclaré que la décision de la division d'examen de délivrer un brevet ne prend pas effet à la date à laquelle le processus décisionnel est terminé, mais à la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la délivrance. Dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre la décision de délivrer le brevet et la publication de la mention de la délivrance, la demande est réputée être encore en instance devant l'OEB. Une fois que la mention de la délivrance a été publiée, la procédure antérieure est close et la demande n'est plus en instance.

und die Anmeldung nicht mehr anhängig.

Somit ist der Zeitpunkt, nach dem der Anmelder keine Teilanmeldung mehr einreichen kann, der Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des früheren Patents hingewiesen wird, denn das Patent wird dann nicht mehr als der Gerichtsbarkeit des EPA unterliegend angesehen, und es kann an diesem Tag keine Teilanmeldung eingereicht werden, weil die Anmeldung endgültig der Zuständigkeit des EPA entzogen ist.

Thus, the date after which the applicant is no longer allowed to file a divisional application is that on which the European Patent Bulletin mentions the grant of the earlier patent because on that date the patent is deemed to be outside the EPO's jurisdiction, and a divisional application could not be filed on the same date because the application is definitively removed from the EPO's sphere.

En conséquence, la date à partir de laquelle le demandeur n'est plus admis à déposer une demande divisionnaire est la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la délivrance du brevet à laquelle a donné lieu la demande initiale, parce qu'à cette date le brevet ne relève plus de la compétence de l'OEB et qu'une demande divisionnaire ne peut pas être déposée à cette date car la demande a définitivement quitté le domaine de compétence de l'OEB.

3.4 Teilung einer Teilanmeldung

3.4 Division of a divisional application

3.4 Division d'une demande divisionnaire

In **T 1158/01** (ABl. EPA 2005, 110) bejahte die Kammer die grundsätzliche Zulässigkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen, was auch von den Vertragsstaaten im Rahmen der Vorbereitungen zum EPÜ 2000 ausdrücklich befürwortet wurde.

In **T 1158/01** (OJ EPO 2005, 110) the board affirmed the admissibility, in principle, of divisionals from divisionals, which was also expressly advocated by the contracting states during the preparatory work on the EPC 2000.

Dans l'affaire **T 1158/01** (JO OEB 2005, 110), la chambre a estimé que les demandes divisionnaires relatives à une demande divisionnaire étaient recevables, ce qui a également été préconisé par les Etats contractants dans le cadre des travaux préparatoires à la CBE 2000.

Die Kammer stellte fest, dass die sinngemäße Anwendung des Artikels 76 EPÜ auf die Prüfung von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen im Prinzip keinerlei Schwierigkeiten bereitet, weil die frühere Anmeldung, aus der die Teilanmeldung zweiter Generation geteilt wurde, dann die Teilanmeldung erster Generation ist. Ist die Teilanmeldung erster Generation selbst eine gültige Teilanmeldung der Stammanmeldung, erhält sie deren Anmeldetag, und dieser Anmeldetag gilt dann nach Artikel 76 (1) EPÜ auch für die Teilanmeldung zweiter Generation.

The board held that there is in principle no difficulty in applying Article 76 EPC mutatis mutandis to the examination of divisionals from divisionals, since the earlier application out of which the second-generation divisional was divided is then the first-generation divisional. If the first-generation divisional itself is a valid divisional of the parent application, it inherits the latter's date of filing, which then under Article 76(1) EPC also applies to the second-generation divisional.

La chambre a constaté que l'application par analogie de l'article 76 CBE à l'examen de demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires ne pose en principe aucune difficulté vu que la demande antérieure dont est issue la demande divisionnaire de seconde génération est la demande divisionnaire de première génération. Si la demande divisionnaire de première génération est elle-même une demande divisionnaire valable de la demande initiale, elle se voit attribuer la date de dépôt de la demande initiale, et cette même date de dépôt vaut également pour la demande divisionnaire de seconde génération, conformément à l'article 76(1) CBE.

Ist die Teilanmeldung erster Generation jedoch keine gültige Teilanmeldung der Stammanmeldung im Sinne von Artikel 76 EPÜ, kann sie selbst nicht als am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht gelten. Es ist im EPÜ auch nicht vorgesehen, dass ihr irgendein anderer Anmeldetag, insbesondere der Tag, an dem sie tatsächlich eingereicht wurde, zukommen könnte, und folglich kann sie die Zuerkennung eines Anmeldetags auch nicht auf die Teilanmeldung zweiter Generation übertragen. Somit ist auch die Teilanmeldung zweiter Generation in diesem Fall keine gültige Teilanmeldung. Die Kammer verwies auf die Entscheidungen T 904/97 und T 555/00 und stellte fest, dass bei der

If, however, the first-generation divisional is not a valid divisional of the parent application within the meaning of Article 76 EPC, it cannot itself be deemed to have been filed on the date of filing of the parent. Nor does the EPC provide for it to be accorded any other date of filing, in particular the date on which it was actually filed, and as a result it also cannot transfer a date of filing to the second-generation divisional. Hence in that case the second-generation divisional is not a valid divisional application either. The board referred to T 904/97 and T 555/00 and held that, when the validity of a second-generation divisional application is examined, the validity of the first-generation divisional

En revanche, si la demande divisionnaire de première génération ne constitue pas une demande divisionnaire valable de la demande initiale au sens de l'article 76 CBE, elle ne peut pas être considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale. La CBE ne prévoit pas davantage la possibilité de lui attribuer une autre date de dépôt, notamment la date à laquelle le dépôt a réellement eu lieu. En conséquence, la demande divisionnaire de première génération ne peut pas transmettre de date de dépôt à la demande divisionnaire de seconde génération, si bien que cette dernière n'est en ce cas pas valable. La chambre, se référant aux décisions T 904/97 et T 555/00, a cons-

Prüfung der Gültigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen ist. Erfüllt die Teilanmeldung erster Generation hinsichtlich ihres Gegenstands nicht das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ, ist auch die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation ungültig.

must also be examined. If the subject-matter of the first-generation divisional does not comply with Article 76(1), the second-generation divisional derived therefrom is likewise invalid.

taté qu'il y a également lieu d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération. Si l'objet de la demande divisionnaire de première génération ne satisfait pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire de seconde génération qui en est issue n'est pas valable non plus.

Auch in den Entscheidungen **T 720/02** und **T 797/02** (identische Entscheidungsgründe) wurde von der Beschwerdekammer 3.4.2 bestätigt, dass sie keine grundsätzlichen Vorbehalte gegen die Zulässigkeit der Einreichung einer Teilanmeldung zu einer früheren Teilanmeldung hat.

Also in decisions **T 720/02** and **T 797/02** (identical reasoning) Board of Appeal 3.4.2 confirmed that it had no reservations of principle as to the admissibility of the filing of an application divided out of an earlier divisional application.

De même, dans les affaires **T 720/02** et **T 797/02** (motifs identiques), la chambre 3.4.2 a confirmé qu'elle n'avait aucune réserve à l'encontre de la recevabilité du dépôt d'une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire antérieure.

Im vorliegenden Fall reichte der Beschwerdeführer die Teilanmeldung erster Generation ("parent application") als neuerliche Teilanmeldung mit derselben Beschreibung wie die Stammanmeldung ("grandparent application") zusammen mit wesentlich geänderten Ansprüchen ein. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass bei der Bestimmung des Inhalts der vorliegenden Anmeldung die gesamte Beschreibung der Teilanmeldung erster Generation maßgeblich sei. Da die Beschreibung der Teilanmeldung erster Generation, die im Wesentlichen mit derjenigen der Stammanmeldung übereinstimme, mehrere Hinweise darauf enthalte, dass die strittigen entfallenen Merkmale nicht zwingend seien, könne der Gegenstand des Anspruchs 1 überhaupt nicht über den Inhalt der Teilanmeldung erster Generation hinausgehen.

In the present instance the appellant filed the parent application as a divisional application which comprised the same description as the grandparent application, together with substantially amended claims. The appellant submitted that it was the whole description of the parent application which should be taken into account to determine the content of this application. Since the description of the parent application, which was substantially the same as that of the grandparent application, comprised several indications showing that the omitted features at issue here were not mandatory, the subject-matter of claim 1 could not possibly extend beyond the content of the parent application.

En l'espèce, la demande antérieure était elle-même une demande divisionnaire qui comportait la même description que la demande initiale sur laquelle elle était fondée et des revendications considérablement modifiées. Le requérant a soutenu qu'il fallait prendre en considération l'ensemble de la description de la demande antérieure pour déterminer le contenu de cette demande. Etant donné que la description de la demande antérieure, qui était pour l'essentiel identique à celle de la demande initiale, indiquait à plusieurs reprises que les caractéristiques omises en litige n'étaient pas obligatoires, l'objet de la revendication 1 ne pouvait pas s'étendre au-delà du contenu de la demande antérieure.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie räumte zwar ein, dass es der Einfachheit halber gängige Praxis ist, Anmeldern zu gestatten, bei Einreichung einer Teilanmeldung im Wesentlichen dieselbe Beschreibung wie die der Stammanmeldung einzureichen und diese erst bei der weiteren Verfolgung der Teilanmeldung erforderlichenfalls an die Ansprüche anzupassen. Anmelder dürfen sich aber dadurch nicht offensichtliche Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung einer Teilanmeldung in der eingereichten Fassung zu Nutze machen, um die Definition des Gegenstands, den sie tatsächlich aus der früheren Anmeldung geteilt und zum Gegenstand der Teilanmeldung gemacht haben, ungebührlich zu erweitern.

The board did not concur with the appellant's view. It stated that for reasons of convenience it is indeed common practice to allow applicants who file a divisional application to file with the divisional substantially the same description as that of the parent application and to adapt it to the claims only during further prosecution of the divisional, where required. Applicants cannot however be allowed thereby to benefit by using obvious inconsistencies between the claims and description of a divisional application as filed to extend unduly the definition of the subject-matter which they actually divided out of the earlier application and made the subject-matter of the divisional.

La chambre n'a pas partagé l'avis du requérant. Elle a expliqué que pour des raisons pratiques, les demandeurs sont couramment autorisés à déposer des demandes divisionnaires comportant une description pour l'essentiel identique à celle de la demande antérieure et, si nécessaire, à ne l'adapter aux revendications qu'au cours de la procédure relative à la demande divisionnaire. Toutefois, les demandeurs ne sauraient ce faisant utiliser les incohérences manifestes entre les revendications et la description d'une demande divisionnaire telle que déposée pour étendre indûment la définition de l'objet de la demande antérieure sélectionné pour en faire l'objet d'une demande divisionnaire.

Nach Ansicht der Kammer bestimmt die Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die in den Ansprüchen der Teilanmeldung erster Generation definiert ist, die aus der Stammanmeldung geteilt wurde, den wesentlichen Inhalt dieser Teilanmeldung. Um den Erfordernissen von Artikel 76 EPÜ zu genügen, müssen alle weiteren auf der Teilanmeldung erster Generation beruhenden Teilanmeldungen auf Gegenstände gerichtet sein, die von dieser Erfindung oder Gruppe von Erfindungen eingeschlossen werden.

It was the board's view that the invention or group of inventions defined in the claims of the parent application as divided out of the grandparent application determines the essential content of the parent application. To meet the requirements of Article 76 EPC any further divisional applications divided out of the parent application must be directed to objects encompassed by such invention or group of inventions.

De l'avis de la chambre, l'invention ou le groupe d'inventions défini dans les revendications de la demande antérieure, tel que sélectionné à partir de la demande initiale, détermine le contenu de la demande antérieure. Toute demande divisionnaire ultérieure relative à la demande antérieure doit porter sur les éléments compris dans cette invention ou ce groupe d'inventions pour répondre aux exigences de l'article 76 CBE.

Würde zugelassen, dass der Gegenstand einer (nicht mehr anhängigen) Stammanmeldung, der in der Beschreibung einer Teilanmeldung erster Generation wiederaufgenommen wurde, aber nicht in den Gegenstand der tatsächlich aus der Stammanmeldung geteilten Erfindung eingeschlossen ist, zu einem späteren Zeitpunkt aus dieser Teilanmeldung erster Generation weiter geteilt wird, so würde damit Anmeldern gestattet, allein durch die wiederholte Einreichung voneinander abgeleiteter Teilanmeldungen über einen Großteil der Laufzeit eines Patents hin die Öffentlichkeit vollkommen im Unklaren darüber zu lassen, wie viel vom Gegenstand der ursprünglichen Patentanmeldung noch beansprucht werden könnte.

To allow subject-matter from a grandparent application (which is no longer pending), which was reproduced in the description of a parent divisional application but not encompassed by the invention actually divided out of the grandparent application, to be further divided out of that parent application at a later date would be to allow applicants, by the mere filing of recurrent cascading divisional applications, to leave the public completely uncertain during most of the life of a patent as to how much of the subject-matter of the original patent application might still be claimed.

Si l'objet de la demande initiale (qui n'est plus en instance) qui a été reproduit dans la description d'une demande divisionnaire antérieure, mais n'est pas compris dans l'invention tirée de la demande initiale, pouvait ultérieurement être divisé à partir de cette demande antérieure, cela reviendrait à autoriser le demandeur, par le simple dépôt d'une cascade de demandes divisionnaires, à laisser le public dans l'incertitude la plus totale au cours de la majeure partie de la durée d'un brevet quant à la question de savoir quelle proportion de l'objet de la demande initiale pourrait encore être revendiquée.

B. Prüfungsverfahren

B. Examination procedure

B. Procédure d'examen

1. Sachprüfung

1. Substantive examination of the application

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Änderungen betreffend nicht recherchierte Gegenstände

1.1 Amendments relating to unsearched subject-matter

1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Die mit Wirkung vom 1. Juni 1995 eingeführte Regel 86 (4) EPÜ soll Änderungen der Anmeldung verhindern, die zur Umgehung des Grundsatzes führen würden, dass für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchengebühr zu entrichten ist. Die Regel 86 (4) EPÜ hindert Anmelder daran, in Erwiderung auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung auf nicht recherchierte Teile einer Anmeldung zu wechseln, und gibt dem EPA die Möglichkeit zu reagieren, wenn verschiedene Gegenstände nicht gleichzeitig, sondern nacheinander beansprucht werden, was der Fall ist, wenn der Anmelder die bisherigen Ansprüche fallen lässt und sie durch einen der Beschreibung entnommenen ursprünglich uneinheitlichen Gegenstand ersetzt. Siehe in diesem Zusammenhang das "vorberei-

Rule 86(4) EPC, which was introduced with effect from 1 June 1995, was intended to prevent amendments of the application which circumvent the principle that a search fee must always be paid for an invention presented for examination. Rule 86(4) EPC stops applicants switching to unsearched subject-matter in the reply to a communication from the examining division and makes means available for the EPO to react when different subject-matter is claimed not simultaneously but in sequence as is the case when the applicant drops the existing claims and replaces them with originally non-unitary subject-matter extracted from the description. See in this connection the "Preparatory document" relating to the new Rule 86(4) EPC, the document CA/12/94 Rev. 1 of 17 October 1994, "Amendment of the

La règle 86(4) CBE a été introduite avec effet au 1er juin 1995 dans l'intention d'empêcher le demandeur d'apporter à sa demande des modifications qui contournent le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à un examen. Les demandeurs ne peuvent donc pas recourir à des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche en réponse à une notification de la division d'examen, et cette règle fournit à l'OEB les moyens de réagir lorsqu'un objet différent est revendiqué non pas simultanément mais successivement, comme dans le cas où le demandeur abandonne les revendications existantes et les remplace par des éléments extraits de la description qui manquaient initialement d'unité. Cf. à cet égard le document préparatoire

tende Dokument" zur neuen Regel 86 (4) EPÜ, CA/12/94 rev. 1 vom 17. Oktober 1994, "Änderung des EPÜ, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung", S. 16 und 17, und die Mitteilung vom 1. Juni 1995, veröffentlicht in ABl. EPA 1995, S. 409 und insbes. 420, 421, über die Einführung der neuen Regel 86 (4) EPÜ (**T 274/03**).

In **T 274/03** stellte die Kammer klar, dass mit einem "Wechsel" des Gegenstands nach der Recherche eindeutig eine erhebliche Änderung des beanspruchten Gegenstands gemeint ist, die normalerweise nicht vergleichbar ist mit der Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung, mit denen etwas genauer definiert werden soll, das bereits ein Merkmal des ursprünglichen Hauptanspruchs gewesen war. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass eine Änderung, mit der der ursprüngliche Hauptanspruch durch Aufnahme ergänzender Merkmale der ursprünglichen Beschreibung beschränkt wird, eine zulässige Reaktion eines Anmelders auf einen Einwand gegen die Patentierbarkeit des ungeänderten Anspruchs darstellt und keinen Verfahrensmissbrauch, zu dessen Verhinderung Regel 86 (4) EPÜ eingeführt worden war (T 377/01, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe, und T 708/00, Nr. 17 der Entscheidungsgründe). Änderungen dieser Art sollten deshalb im Allgemeinen nicht als Verstoß gegen diese Regel angesehen werden, selbst wenn eine zusätzliche Recherche erforderlich sein sollte. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die implizite Feststellung mangelnder Einheitlichkeit zwischen dem ursprünglich beanspruchten und dem später beanspruchten Gegenstand, die Voraussetzung für einen Einwand nach Regel 86 (4) EPÜ ist, bei Änderungen der hier behandelten Art a posteriori erfolgen muss. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA machen jedoch deutlich, dass diese Art von Einwand wegen Uneinheitlichkeit die Ausnahme sein sollte und in Zweifelsfällen zu Gunsten des Anmelders zu entscheiden ist (siehe C-III, 7.7).

1.2 Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

In **T 1181/04** (ABl. EPA 2005, 312) legte der Anmelder (Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die von der Prüfungsabteilung erlassene Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ein, wonach der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag

EPC, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees", pages 16 and 17, and the Notice of 1 June 1995 published in OJ EPO 1995, pages 409 and particularly 420, 421 concerning the introduction of the new Rule 86(4) EPC (**T 274/03**).

In **T 274/03** the board noted that it was clear that post-search "switching" of subject-matter clearly implied a significant change in the nature of the subject-matter being claimed which was not normally comparable to the addition of features taken from the description to further define an element that was already a feature of the original main claim. The board was of the opinion that an amendment amounting to the restriction of an original main claim by including complementary features from the original description into the claim represented an admissible reaction of an applicant vis-à-vis an objection against the patentability of the unamended claim and did not constitute an abuse of the system of the nature which Rule 86(4) EPC was introduced to prevent (T 377/01, point 3.1, and T 708/00, point 17). This type of amendment should not therefore in general be judged as contravening the requirements of the rule, even though an additional search could be required. In this context it was to be observed that the implicit finding of lack of unity between the originally claimed and later claimed subject-matter, which was a prerequisite for an objection under Rule 86(4) EPC, had, with amendments of the type under consideration here, to be a posteriori. The Guidelines for Examination in the EPO made it clear however that this form of objection to lack of unity should be the exception, with benefit of the doubt being given to the applicant (see C-III, 7.7).

1.2 Communication under Rule 51(4) EPC

In **T 1181/04** (OJ EPO 2005, 312) the applicant (appellant) filed an appeal against the communication under Rule 51(4) EPC issued by the examining division refusing the main request and the first auxiliary request (Rule 51 EPC

relatif à la nouvelle règle 86(4) CBE, à savoir le document CA/12/94 Rév. 1 du 17 octobre 1994, "Modification de la CBE, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes", pages 16 et 17, ainsi que le communiqué en date du 1er juin 1995, publié au JO OEB 1995, pages 409 et en particulier 420, relatif à l'introduction de la nouvelle règle 86(4) CBE (**T 274/03**).

Dans l'affaire **T 274/03**, la chambre a fait observer que le remplacement d'un objet par un autre après la recherche entraîne manifestement une modification importante de la nature de l'objet initialement revendiqué, qui n'est pas comparable à l'adjonction de caractéristiques tirées de la description pour définir plus en détail une caractéristique figurant déjà dans la revendication principale initiale. Une modification qui revient à restreindre la revendication principale initiale en incluant dans la revendication des caractéristiques complémentaires de la description initiale représente une réaction admissible de la part d'un demandeur qui répond à une objection élevée à l'encontre de la brevetabilité de la revendication non modifiée et ne constitue pas un abus du système que la règle 86(4) CBE vise à prévenir (T 377/01, point 3.1. des motifs et T 708/00, point 17 des motifs). Par conséquent, ce type de modification ne devrait généralement pas être considéré comme contraire aux exigences de cette règle, même si une recherche supplémentaire peut être requise. Il est relevé dans ce contexte que la conclusion implicite d'absence d'unité entre l'objet initialement revendiqué et l'objet revendiqué ultérieurement, qui est une condition préalable à toute objection soulevée au titre de la règle 86(4) CBE, doit, avec les modifications du type examiné en l'espèce, être établie a posteriori. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB précisent toutefois que cette forme d'objection relative au défaut d'unité devrait être exceptionnelle, le demandeur ayant en ce cas le bénéfice du doute (cf. C-III, 7.7).

1.2 Notification au titre de la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 1181/04** (JO OEB 2005, 312), le demandeur (requérant) avait formé un recours contre la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE par la division d'examen, par laquelle celle-ci rejetait la requête principale et la

zurückgewiesen worden waren (Regel 51 EPÜ war vom Verwaltungsrat mit Wirkung vom 1. Juli 2002 geändert worden).

had been amended by the Administrative Council with effect from 1 July 2002).

première requête subsidiaire (la règle 51 CBE a été modifiée par le Conseil d'administration avec effet au 1er juillet 2002).

Die Kammer stellte fest, dass die Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Regel 51 (4) EPÜ dem Anmelder den Eindruck vermittelt hatte, dass ihm keine andere Möglichkeit blieb, als zu zahlen und damit die vorgeschlagene Fassung zu billigen oder nicht zu zahlen und die Anmeldung zu verlieren. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass in dem Schriftstück auch begründet wurde, warum die höherrangigen Anträge abgelehnt wurden, aber keinerlei Angabe darüber enthalten war, wie der Beschwerdeführer vorzugehen habe, wenn er diese höherrangigen Anträge aufrechterhalten wollte. Die Kammer bemerkte weiter, dass sich auch dann eine Rechtsfolge ergibt, wenn das Einverständnis nicht erteilt wird, nämlich die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ. Aus dem fehlenden Einverständnis des Anmelders resultiert eine andere Rechtsfolge als aus der Nichtzahlung der Gebühren oder der Nichteinreichung der Übersetzung. Während die Anmeldung im ersten Fall zurückgewiesen wird, gilt sie im zweiten Fall als zurückgenommen. Da das Nichteinverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung spezifische Rechtsfolgen nach sich zieht, muss gewährleistet sein, dass die Prüfungsabteilung auch den Tatbestand des Nichteinverständnisses eindeutig feststellt.

The board noted that the communication under Rule 51(4) EPC from the examining division gave the appellant the impression that no possibility was available to him other than to pay and accept the proposed text or not to pay and lose the application. This impression was even stronger because reasons for turning down the higher-ranking requests were also contained in the document and no indication was given as to how to proceed if the appellant wished to maintain these higher-ranking requests. The board observed that, where approval is not given, this also has a legal consequence, namely the refusal of the application in accordance with Article 97(1) EPC. The legal consequence of the non-existence of the applicant's approval was not the same as that foreseen for the failure to pay the fees or to file the translation. In the former case the application is refused, whereas in the latter it is deemed to be withdrawn. The board noted that the fact that an applicant's disapproval of the text proposed for grant has special legal consequences makes it necessary to ensure also that disapproval is clearly established by the examining division.

La chambre a fait observer que la notification établie par la division d'examen au titre de la règle 51(4) CBE avait donné au requérant l'impression qu'il n'avait pas d'autre possibilité que d'acquitter les taxes et d'accepter ainsi le texte proposé, ou de ne pas payer et de perdre la demande. Cette impression était d'autant plus forte que le document contenait également les motifs de rejet des requêtes qui précédaient dans l'ordre de préférence, et qu'il ne donnait aucune indication sur les mesures à prendre au cas où le requérant aurait souhaité maintenir ces requêtes précédant dans l'ordre de ses préférences. La chambre a fait observer que lorsque l'accord n'est pas donné, cela entraîne également une conséquence juridique, à savoir le rejet de la demande conformément à l'article 97(1) CBE. La non-existence de l'accord du demandeur n'a pas le même effet juridique que celui qui est prévu pour le défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction. Dans le premier cas, la demande est rejetée, tandis que dans le deuxième, elle est réputée retirée. Etant donné que le désaccord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance a des effets juridiques particuliers, il est nécessaire, de l'avis de la chambre, de s'assurer également que le désaccord est clairement établi par la division d'examen.

Die Kammer befand, dass die dem Anmelder übersandte Mitteilung Ausdruck einer Vorgehensweise des EPA ist, die kein Verfahren für den Fall vorsieht, dass der Anmelder nicht mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist, und dass diese Praxis nach dem EPÜ nicht gerechtfertigt ist. Artikel 97 (2) a) EPÜ besagt, dass die Prüfungsabteilung festzustellen hat, ob der Anmelder mit der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, einverstanden ist, und dass in der Ausführungsordnung ein entsprechendes Verfahren vorzusehen ist. Ein formeller Beschluss kann nur am Ende eines formellen Verfahrens gefasst werden. Das Einverständnis des Anmelders mit der von der Prüfungsabteilung für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung ist ein wesentlicher und entscheidender Bestandteil des Erteilungsverfahrens, und das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen dieses Einverständnisses

The board noted that the communication sent to the applicant reflected an EPO practice that did not provide for a procedure to be followed in the event that the applicant did not agree with the version proposed by the examining division. The board found that this practice was not justified by the EPC. Under Article 97(2)(a) EPC the examining division should establish whether the applicant approves the text in which the patent is to be granted and a procedure with this aim should be provided for in the Implementing Regulations. A formal decision could only be taken at the end of a formal procedure. The applicant's approval of the text proposed for grant by the examining division was an essential and crucial element in the grant procedure and its existence or non-existence needs to be formally ascertained. Further, the applicant should be given the opportunity to express his disapproval of the text proposed for grant by

La chambre a par ailleurs relevé que la notification envoyée au demandeur reflète une pratique de l'OEB qui ne prévoit pas de procédure à suivre en cas de désaccord du demandeur sur la version proposée par la division d'examen. Cette pratique n'est selon elle pas justifiée par la CBE. L'article 97(2)a) CBE dispose que la division d'examen doit établir si le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel le brevet va être délivré, et qu'une procédure à cet effet doit être prévue dans le règlement d'exécution. Une décision formelle ne peut être prise qu'au terme d'une procédure en bonne et due forme. L'accord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance par la division d'examen est un élément essentiel et décisif dans la procédure de délivrance, et il convient de s'assurer formellement de son existence ou de sa non-existence. Il faut donner au demandeur la possibilité d'exprimer son désac-

gilt es formell festzustellen. Ferner sollte dem Anmelder die Gelegenheit gegeben werden, sein Nichteinverständnis mit der Fassung zu erklären, die die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ für die Erteilung vorschlägt, und eine beschwerdefähige Entscheidung über die Zurückweisung seiner Anträge zu erwirken.

In **T 1255/04** (ABl. EPA 2005, 424) folgte die Kammer der Entscheidung **T 1181/04**. Sie kam zu dem Schluss, dass in Fällen, in denen es neben einem Antrag, der als zulässig betrachtet wird und zu dem eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zuzustellen ist, noch höherrangige, zurückgewiesene Anträge gibt, die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ unzureichend ist, wenn ihr nicht die Begründung dafür beiliegt, warum die höherrangigen Anträge zurückgewiesen werden. Außerdem sollte in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der zurückgewiesenen Anträge hingewiesen werden, damit sowohl der Anmelder als auch die Prüfungsabteilung daran erinnert werden, dass der Anmelder eine beschwerdefähige schriftliche Entscheidung zu den höherrangigen Anträgen erwirken kann.

Hält der Anmelder einen noch anhängigen, höherrangigen Antrag aufrecht, der in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörtert wurde, so kann, wie die Kammer weiter ausführte, dieser Antrag nicht nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen werden. Eine Entscheidung, die lediglich feststellt, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliegt, auf die ein Patent erteilt werden könnte, ist unzureichend begründet, weil sie keine sachlichen Gründe dafür anführt, warum das, was vom Anmelder gebilligt wird, nicht den Patentierbarkeitserfordernissen des EPÜ entspricht.

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

In **T 268/00** hatte der Beschwerdeführer vorgebracht, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliege, weil "die Prüfungsabteilung ihrer Entscheidung zu Unrecht Argumente zu Grunde gelegt hat, die nicht nur wissenschaftlich falsch waren, sondern zu denen der Anmelder sich nicht äußern konnte".

the examining division with a communication under Rule 51(4) EPC and to obtain an appealable decision refusing his requests.

In **T 1255/04** (OJ EPO 2005, 424) the board followed decision **T 1181/04**. The board held that, in cases where there is a request considered allowable on which a Rule 51(4) EPC communication is to be sent, but there are also disallowed higher-ranking requests, the communication under Rule 51(4) EPC is deficient if it is not accompanied by reasons why the higher-ranking requests are not allowed. The Rule 51(4) EPC communication should, in addition, expressly mention the option of maintaining the disallowed requests, thus reminding the applicant and the examining division of the possibility for the applicant of asking for a written appealable decision on these higher-ranking requests.

The board noted, furthermore, that if the applicant maintained a still pending higher-ranking request discussed at the oral proceedings before the examining division, that request could not be refused under Rule 86(3) EPC. A decision which merely stated that the application was refused because there was no version approved by the applicant within the meaning of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted would be inadequately reasoned because it did not give the substantive reasons why what the applicant approved was not in conformity with the patentability requirements of the EPC.

1.3 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC

In **T 268/00** the appellant alleged that a substantial procedural violation occurred because "in its decision the examining division seriously erred in that it relied on arguments which were not only scientifically incorrect but on which the applicants had been given no opportunity to comment".

cord sur le texte que la division d'examen a proposé pour la délivrance dans une notification au titre de la règle 51(4) CBE, et d'obtenir une décision susceptible de recours, rejetant ses requêtes.

Dans l'affaire **T 1255/04** (JO OEB 2005, 424), la chambre a estimé, dans la ligne de la décision **T 1181/04**, que lorsqu'il existe une requête jugée admissible, à propos de laquelle il y a lieu d'envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, mais qu'il existe également des requêtes qui précèdent par ordre de préférence et qui ont été rejetées, la notification au titre de la règle 51(4) CBE est entachée d'irrégularité si elle n'est pas accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence ont été rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, rappelant ainsi au demandeur et à la division d'examen que le demandeur a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence.

En outre, si le demandeur maintient une requête encore en instance, qui précède dans l'ordre de ses préférences et a été discutée pendant la procédure orale devant la division d'examen, cette requête ne peut être rejetée au titre de la règle 86(3) CBE. En indiquant simplement que la demande est rejetée faute de version acceptée par le demandeur au sens de l'article 113(2) CBE et susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas les motifs de fond pour lesquels ce qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE.

1.3 Etablissement d'une nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE

Dans l'affaire **T 268/00**, le requérant a fait valoir que la procédure était entachée d'un vice substantiel au motif que la division d'examen avait commis de graves erreurs dans sa décision, dans la mesure où elle s'était fondée sur des arguments qui étaient erronés sur le plan scientifique et au sujet desquels il

Die Kammer stellte fest, dass die Prüfungsabteilung vor ihrer angefochtenen Entscheidung unbestrittenermaßen den Beschwerdeführer im Einzelnen über die Tatsachen, Beweismittel und Gründe unterrichtet hatte, die zu ihrer Feststellung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geführt hatten. Die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz beruhte auf den Beweismitteln und Gründen, die dem Beschwerdeführer zuvor mitgeteilt worden waren, womit dem Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ Genüge getan wurde. Die Kammer betonte, dass dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ zufolge lediglich neue Beweismittel und darauf beruhende Entscheidungsgründe ausgeschlossen werden, nicht jedoch das Vorbringen eines neuen Arguments, in diesem Fall einen bestimmten technischen Aspekt betreffend, in einer Entscheidung, die weiterhin auf den vorher mitgeteilten Gründen beruhte. Somit verletzte das vom Beschwerdeführer in der angefochtenen Entscheidung beanstandete technische Argument, ob neu oder nicht, keine Rechte des Beschwerdeführers. Was den technischen Gehalt dieses Arguments anbelangt, so muss der Beschwerdeführer die Feststellung der Prüfungsabteilung oder das vorgebrachte technische Argument zwar nicht teilen, doch stellt eine unterschiedliche Auffassung zwischen der Prüfungsabteilung und dem Beschwerdeführer über die materiellrechtliche Frage der erfinderischen Tätigkeit keinen Verfahrensfehler dar.

The board noted that, before the decision under appeal was taken, the examining division had uncontestedly communicated to the appellant in detail the facts, the evidence and the reasons resulting in the finding of lack of inventive step. The appealed decision of the first instance was based on that evidence and those grounds communicated beforehand to the appellant thereby satisfying the appellant's right to be heard as required by Article 113(1) EPC. The board pointed out that the right to be heard pursuant to Article 113(1) EPC only disqualifies fresh evidence and grounds to take a decision on that basis, while the use of a fresh argument, here of a particular technical view, in a decision still based on grounds communicated beforehand was not precluded. Hence the technical argument in the decision under appeal addressed by the appellant, whether being indeed fresh or not, did not violate any of the appellant's rights. As to the technical substance of that argument, the appellant might neither agree with the finding of the examining division nor with the technical argument given, but a divergence of views between the examining division and the appellant on the substantive issue of inventive step did not amount to a procedural violation.

La chambre a fait observer qu'avant de rendre la décision contestée, la division d'examen avait incontestablement informé le requérant de manière détaillée des faits et des motifs à l'appui de la conclusion d'absence d'activité inventive. La décision attaquée de la première instance était fondée sur des motifs préalablement communiqués au requérant, de sorte que le droit d'être entendu de ce dernier avait été respecté conformément à l'article 113(1) CBE. La chambre a relevé que le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE exclut uniquement de rendre une décision sur la base de nouveaux motifs, mais n'empêche pas d'employer un nouvel argument, soit en l'occurrence un avis technique donné, dans une décision elle-même fondée sur des motifs préalablement communiqués. Par conséquent, qu'il soit nouveau ou non, l'argument technique invoqué dans la décision entreprise et critiqué par le requérant n'enfreignait aucun de ses droits. Quant au bien-fondé technique de cet argument, si le requérant peut ne pas être d'accord avec la conclusion de la division d'examen et avec l'argument technique présenté, une divergence de vues entre la division d'examen et le requérant sur la question de fond de l'activité inventive ne constitue pas un vice de procédure.

In **T 497/02** bemängelte der Beschwerdeführer unter Berufung auf die damals gültigen Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C-VI, 4.12, dass er vor der mündlichen Verhandlung weder einen Bescheid erhalten habe, in dem die Gründe für die Ablehnung nach Regel 86 (3) EPÜ dargelegt waren, noch einen telefonischen Hinweis, was eine Verletzung seiner Rechte gemäß Artikel 113 (1) EPÜ darstelle.

In **T 497/02** the appellant, relying on the then applicable Guidelines for Examination in the EPO, Part C, Chapter VI, point 4.12, had complained that he was sent no written communication prior to the oral proceedings giving the reasons for the refusal under Rule 86(3) EPC, nor any prior telephone indication, and that this amounted to a violation of his rights under Article 113(1) EPC.

Dans l'affaire **T 497/02**, le requérant avait fait valoir, sur la base de la version alors applicable des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C, chapitre VI, point 4.12, qu'il n'avait reçu avant la procédure orale aucune notification écrite exposant les motifs du rejet au titre de la règle 86(3) CBE, ni aucun appel téléphonique préalable, et ce en violation des droits qui lui sont conférés par l'article 113(1) CBE.

Die Kammer bemerkte, dass in Artikel 113 (1) EPÜ lediglich verlangt wird, dass die Anmelder sich zu den Gründen äußern können, auf die das Europäische Patentamt seine Entscheidung stützt. Dieser Artikel schreibt weder einen schriftlichen Bescheid vor, noch ist darin festgelegt, wie viel Zeit

The board noted that Article 113(1) EPC merely requires applicants to be afforded the opportunity to present their comments on the grounds on which the European Patent Office bases its decision: the Article does not require a written communication nor does it specify how much time applicants

La chambre a fait observer que l'article 113(1) CBE dispose uniquement que le demandeur doit avoir la possibilité de prendre position sur les motifs sur lesquels l'Office européen des brevets fonde sa décision. En revanche, il n'exige pas d'envoyer une notification écrite, pas plus qu'il ne précise le temps

den Anmeldern einzuräumen ist, um sich zu äußern. Ein Anmelder, der geänderte Ansprüche gerade einmal einen Monat vor dem Termin der mündlichen Verhandlung beantragt hat, kann nicht erwarten, dass er noch vor der mündlichen Verhandlung einen begründeten Bescheid oder eine telefonische Benachrichtigung darüber erhält, dass die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ den neuen Antrag zurückweisen wird. Der Anmelder muss davon ausgehen, dass etwaige Probleme infolge so spät eingereichter Anträge in der mündlichen Verhandlung behandelt werden.

Nach Auffassung der Kammer soll mit Regel 86 (3) EPÜ die Ablehnung von Änderungen der Ansprüche, die nicht in Erwiderung auf den ersten Bescheid vorgenommen werden, in das Ermessen der Prüfungsabteilung gestellt werden, damit das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsschritten zum Abschluss gebracht wird (vgl. damals gültige Richtlinien, Teil C-VI, 4.7). Daraus und aus dem Wortlaut von Absatz 4.12 schloss die Kammer, dass mit den damals gültigen Richtlinien dem Anmelder die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, eine Situation zu vermeiden, in der eine Zurückweisung nur erfolgt, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung vorliegt.

In der Sache **T 849/03** stellte die Kammer fest, dass die Garantie rechtlichen Gehörs zu den wichtigsten prozessualen Rechten der Beteiligten in allen Verfahren vor dem EPA gehörte. Aus dem in Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Grundsatz, dass Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten, ergibt sich insbesondere, dass die Beteiligten nicht von einer Entscheidung überrascht werden dürfen. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird das Recht auf rechtliches Gehör daher nicht nur dann verletzt, wenn die Gründe, auf die eine Zurückweisungsentscheidung gestützt wird, dem Anmelder nicht vorher mitgeteilt wurden, sondern auch dann, wenn der Anmelder zu dem Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung überhaupt nicht mit einer solchen rechnen konnte.

2. Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses für ein europäisches Patent

In der Sache **J 23/03** stellte der Beschwerdeführer den Antrag, den

should be afforded to consider and present their comments. An applicant cannot expect to amend his claim request(s) a bare month before the date set for oral proceedings, and still before the oral proceedings be sent a written communication or given a telephone notification indicating that the examining division proposes to exercise its discretion under Rule 86(3) EPC against the admission of the new request(s), and the reasons for this. The applicant must expect to have to deal with any problems with such late requests at the oral proceedings.

The board observed that the purpose of Rule 86(3) EPC was to give the examining division the discretion to refuse amendments to the claims not made in answer to the first communication, so as to ensure that the examination procedure is brought to a conclusion in as few actions as possible (cf. then applicable Guidelines Part C, Chapter VI, point 4.7). From this and the text of point 4.12, the board saw the purpose of the then applicable Guidelines as being to give an applicant an opportunity to avoid the situation of having a negative decision merely on the ground of there being no text agreed to by the applicant.

In **T 849/03** the board held that the guaranteed right to be heard was one of the most important procedural rights of the parties in all proceedings before the EPO. One particular outcome of the principle embodied in Article 113(1) EPC, whereby decisions may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments, is that no party should be caught unawares by a decision. In the examination procedure the right to be heard is therefore violated not only in the event of failure to inform the applicant beforehand of the reasons forming the basis of a rejection but also if, at the time the decision is issued, the applicant had no reason to expect such a decision.

2. Entry into force of a decision to grant a European patent

In **J 23/03** the appellant requested that the designation country GR incorrectly

qu'il convient d'accorder au demandeur pour prendre position. Un demandeur ne saurait modifier sa (ses) requête(s) contenant les revendications un mois avant la date de la procédure orale et s'attendre à recevoir avant la procédure orale une notification écrite ou un appel téléphonique l'informant de ce que la division d'examen envisage de rejeter la (les) nouvelle(s) requête(s) dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE et exposant les motifs de ce rejet. Le demandeur doit s'attendre à traiter lors de la procédure orale tout problème lié à de telles requêtes tardives.

La chambre a par ailleurs estimé que le but de la règle 86(3) CBE était de donner à la division d'examen le pouvoir de rejeter les modifications des revendications qui ne sont pas apportées en réponse à la première notification, de façon à ce que la conclusion de la procédure d'examen intervienne aussi rapidement que possible (cf. le texte alors applicable des Directives, partie C, chapitre VI, point 4.7). Il découle de ce qui précède et du point 4.12 que la version alors applicable des Directives était de permettre au demandeur d'éviter de subir une décision négative faute de texte approuvé par ce dernier.

Dans l'affaire **T 849/03**, la chambre a constaté que la garantie du droit d'être entendu compte parmi les droits procéduraux les plus importants dont jouissent les parties dans toutes les procédures engagées devant l'OEB. Il découle notamment du principe ancré à l'article 113(1) CBE, selon lequel les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, que les parties ne doivent pas être surprises par une décision. Dans la procédure d'examen, il y a donc violation du droit d'être entendu non seulement lorsque les motifs sur lesquels est fondée la décision de rejet n'ont pas été préalablement notifiés au demandeur, mais aussi lorsque le demandeur ne pouvait absolument pas s'attendre à un telle décision au moment où celle-ci a été prise.

2. Entrée en vigueur de la décision de délivrer un brevet européen

Dans l'affaire **J 23/03**, le requérant avait présenté une requête en rectification en

irrtümlich angekreuzten Bestimmungsstaat GR in GB zu berichtigen. Nach mehrfachem Briefwechsel hat die Prüfungsabteilung den Berichtigungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, ab der Veröffentlichung des Patents überrage das Interesse der Öffentlichkeit an der Verlässlichkeit der publizierten Angaben dasjenige des Patentinhabers an einer Berichtigung, zumal dieser im Laufe des Verfahrens mehrfach, nämlich nach Zustellung der Formblätter 2004 und 2005, Gelegenheit erhalten habe, die Bestimmungsangaben zu überprüfen.

marked with a cross be corrected to GB. After a considerable exchange of correspondence, the examining division refused the request for correction on the ground that, from the date of publication of the patent, public interest in the reliability of the published information overrode the patent proprietor's interest in a correction, especially as he had had several opportunities to check the designation information in the course of the proceedings, namely after the notification of forms 2004 and 2005.

vue de remplacer la désignation de la Grèce, cochée par erreur, par le Royaume-Uni. Après échange de nombreuses lettres, la division d'examen a rejeté la requête en rectification au motif que, à compter de la publication du brevet, l'intérêt du public à ce que les indications publiées soient fiables prévaut sur celui du titulaire du brevet à ce qu'il soit procédé à une rectification, et ce d'autant plus que celui-ci avait eu au cours de la procédure, à savoir après l'envoi des formulaires 2004 et 2005, plusieurs fois l'occasion de vérifier les données relatives aux Etats désignés.

Die Kammer erklärte, dass Regel 88 EPÜ grundsätzlich keiner Befristung unterliegt und deshalb in jeder Phase des Patenterteilungsverfahrens ein Berichtigungsantrag gestellt werden kann (siehe auch J 6/02, Ziffer 4 der Entscheidungsgründe). Dies gilt auch insoweit, als es, wie vom Beschwerdeführer beantragt, um die Berichtigung einer irrtümlich erfolgten Bestimmungsangabe in den Anmeldeunterlagen geht. Dennoch stellte die Kammer fest, dass der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Berichtigung der Bestimmungsangaben in den Anmeldeunterlagen erst am 29. April 2002 beim EPA gestellt hat. Zu diesem Zeitpunkt war bereits mehr als einen Monat zuvor auf die Erteilung seines Patents im Patentblatt hingewiesen worden. Der Hinweis auf die Patenterteilung hat nach Artikel 97 (4) EPÜ zur Folge, dass die Patenterteilung wirksam und das Patenterteilungsverfahren abgeschlossen ist. Das Verfahren war folglich zu dem Zeitpunkt nicht mehr anhängig, als der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Berichtigung gestellt hatte (siehe J 7/96, abgedruckt in ABl. EPA 1999, 433/456 und J 42/92).

The board stated that Rule 88 EPC does not contain an explicit reference to a time limit and that a request for correction can therefore be submitted at any stage of the patent grant procedure (see also J 6/02, point 4 of the reasons). This also applies to the correction of incorrect designation information in the application documents as requested by the appellant. The board nevertheless found that the appellant's request for correction of the designation information in the application documents had been submitted to the EPO only on 29 April 2002. Mention of the grant of his patent had appeared in the Patent Bulletin over a month before that date. Under Article 97(4) EPC, mention of the patent grant leads to the grant of the patent taking effect and to the patent grant proceedings being concluded. At the time that the appellant submitted his request for correction, therefore, the proceedings were no longer pending (see J 7/96 printed in OJ EP0 1999, 433/456 and J 42/92).

La chambre a expliqué que la règle 88 CBE n'est en principe soumise à aucune limite de temps et qu'une requête en rectification peut donc être présentée à n'importe quel stade de la procédure de délivrance (cf. également J 6/02, point 4 des motifs). Ceci vaut également pour la rectification d'une désignation erronée dans les pièces de la demande, à l'instar de ce qu'a demandé le requérant. La chambre a toutefois constaté que le requérant avait déposé auprès de l'OEB le 29 avril 2002 seulement sa requête en rectification des données relatives aux désignations dans les pièces de la demande. A cette date, plus d'un mois s'était déjà écoulé depuis la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin des brevets. Conformément à l'article 97(4) CBE, la publication de la mention de la délivrance du brevet a pour conséquence que la délivrance du brevet prend effet et que la procédure de délivrance est close. La procédure n'était par conséquent plus en instance au moment où le requérant a présenté sa requête en rectification (cf. J 7/96 publiée au JO OEB 1999, 433/456 et J 42/92).

Die Anhängigkeit eines Patenterteilungsverfahrens hat die Kammer jedoch als Voraussetzung für die Stellung eines zulässigen Berichtigungsantrags angesehen. Denn nach diesem Tag zerfällt das einheitlich erteilte europäische Bündelpatent in nationale Patente, für deren Verwaltung in der Folgezeit nicht mehr das Europäische Patentamt, sondern die jeweiligen nationalen Ämter zuständig sind.

The board held that the pendency of patent grant proceedings was, however, a requirement for the submission of an admissible request for correction because after that date the bundle of European patents granted under a single system divides into national patents which are then no longer administered by the European Patent Office but by the appropriate national offices.

La chambre a toutefois considéré que la procédure de délivrance devait être en instance pour pouvoir présenter une requête en rectification recevable. En effet, le brevet européen délivré selon une procédure uniforme se transforme à compter de cette date en brevets nationaux qui ne relèvent plus de la responsabilité de l'Office européen des brevets, mais sont régis désormais par les offices nationaux correspondants.

C. Einspruchsverfahren

1. Übertragung der Einsprechendenstellung

Mit der Übertragung der Einsprechendenstellung hat sich bereits die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 4/88 (ABl. EPA 1989, 480) befasst. Dort stellte sie fest, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Erben des Einsprechenden im EPÜ mit der Regel 60 (2) EPÜ implizit anerkannt werde und dass in Analogie dazu auch die Übertragung des Einspruchs auf den Gesamtnachfolger möglich sei. Die Parteistellung des Einsprechenden könne zusammen mit dem Bereich seines Geschäftsbetriebes oder Unternehmens, auf den sich der Einspruch bezieht, auf einen Dritten übertragen werden. Die spätere Rechtsprechung ging von einer nicht rechtsgeschäftlich frei übertragbaren Einsprechendenstellung aus und forderte zur Erlangung der einschlägigen Parteistellung durch den neuen Einsprechenden den Nachweis eines Tatbestandes, der die Rechtsnachfolge begründen könnte (siehe hierzu "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, S. 519).

In der Sache **T 711/99** (ABl. EPA 2004, 550) unterstrich die Kammer, dass das Prinzip, dass ein Einspruch nicht zur freien Disposition steht, in der Natur des Einspruchsverfahrens und in seinem Ziel begründet liegt, der Öffentlichkeit zu ermöglichen, die Gültigkeit von Patenten anzufechten. Das Verfahren muss einfach und zügig sein und darf nicht durch private Interessen zwischen einem Beteiligten und Dritten – beispielsweise zur Übertragung der Einsprechendenstellung – behindert werden, da das EPA in Anbetracht seiner Aufgaben und Ressourcen auch nicht das geeignete Organ ist, über solche Fragen zu befinden (Nr. 2.1.5 f) der Entscheidungsgründe).

Die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung auf einen Einzelrechtsnachfolger im Falle des Verkaufs eines Geschäftsbereichs bleibt eine in der Entscheidung G 4/88 (ABl. EPA 1989, 480) in Verbindung mit der Entscheidung G 3/97 (ABl. EPA 1999, 245) festgelegte Ausnahme vom allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach ein Einspruch nicht zur freien Disposition steht. Diese Ausnahme ist restriktiv auszulegen und lässt nicht zu, dass einer einsprechenden Muttergesellschaft beim

C. Opposition procedure

1. Transfer of opponent status

The Enlarged Board of Appeal has already considered the transfer of opponent status in its opinion G 4/88 (OJ EPO 1989, 480). There it noted that the EPC implicitly acknowledged the transmission of the opposition to the opponent's heirs and that, by analogy, the opposition could be transmitted to the opponent's universal successor in law (Rule 60(2) EPC). The Enlarged Board held that the status of party in opposition proceedings could be transferred to a third party together with the business assets or business enterprise in the interests of which the opposition was filed. The later case law also started from the assumption that opponent status was not freely transferable and called for the new opponent to provide proof of a proper transfer in order to obtain opponent status (see Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th edition 2001, 460).

In **T 711/99** (OJ EPO 2004, 550) the board emphasised that the rationale for the principle of non-disposability of an opposition relates to the nature of the opposition procedure and its aim to allow the general public to challenge the validity of a patent. This procedure is intended to be straightforward and swift, and not involve considering what private interest a party might have vis-à-vis third parties, such as in connection with the transfer of opponent status, since, in view of its function and resources, the EPO is not the most appropriate body to deal with these issues (point 2.1.5(f) of the reasons).

Opponent status may be transferred to a singular successor when a commercial department is sold, but this is an exception to the general principle in law whereby an opposition is not freely disposable, as defined in G 4/88 (OJ EPO 1989, 480) considered together with G 3/97 (OJ EPO 1999, 245). This exception should be narrowly interpreted and precludes an opponent parent company from being recognised, in the event of the sale of a subsidiary that has always been entitled itself to

C. Procédure d'opposition

1. Transmission de la qualité d'opposant

La Grande Chambre de recours s'est déjà penchée sur la transmission de la qualité d'opposant dans son avis G 4/88 (JO OEB 1989, 480). Elle y a constaté que la CBE reconnaît implicitement à la règle 60(2) CBE la transmission de la qualité d'opposant aux héritiers de l'opposant et, par analogie, la transmissibilité de l'opposition au successeur universel. La qualité de partie de l'opposant peut être transmise à un tiers conjointement avec la partie des activités économiques ou de l'entreprise dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée. La jurisprudence ultérieure est elle aussi partie du principe que la qualité d'opposant n'est pas librement transmissible au moyen d'un acte juridique et exige que le nouvel opposant administre la preuve susceptible d'établir la succession (cf. à ce sujet "la Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets", 4e édition 2001, p. 519).

Dans l'affaire **T 711/99** (JO OEB 2004, 550), la chambre a souligné que la justification du principe de l'indisponibilité de l'opposition réside dans la nature de la procédure d'opposition et son objectif qui est de permettre au public de contester la validité d'un brevet. Ce doit être une procédure simple et rapide que ne doivent pas entraver des considérations d'intérêt privé entre une partie et des tiers, telles par exemple que celles liées à la transmission de la qualité d'opposant, l'OEB n'étant pas en outre, par sa finalité et ses moyens, l'organisme le mieux placé pour connaître de ces questions (point 2.1.5 f) des motifs).

La transmissibilité de la qualité d'opposant, admise au profit d'un ayant-cause à titre particulier à l'occasion de la cession d'un département industriel, demeure une exception au principe général du droit de l'indisponibilité de l'opposition, telle que définie dans la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480) considérée ensemble avec la décision G 3/97 (JO OEB 1999, 245). Cette exception est d'interprétation restrictive et s'oppose à ce que, par voie d'analogie, soit reconnue à la société

Verkauf einer von Anfang an einspruchsberechtigten Tochtergesellschaft die Möglichkeit zuerkannt wird, ihre Einsprechendenstellung analog zum Fall eines Einsprechenden abzutreten, der einen mit dem Einspruch untrennbar verbundenen, selbst nicht einspruchsberechtigten Geschäftsbereich verkauft (Nrn. 2.1.5 c) und 2.1.5 f) der Entscheidungsgründe).

file oppositions, as having the right to transfer its opponent status, by contrast to an opponent who sells a commercial department that is an inseparable part of the opposition but is not itself entitled to file oppositions (points 2.1.5(c) and 2.1.5(f) of the reasons).

mère opposante, à l'occasion de la cession de la filiale qui avait elle même qualité pour former opposition dès l'origine, la faculté reconnue à un opposant de céder sa qualité d'opposant à l'occasion de la cession d'un département industriel inséparable de ladite opposition, qui, lui, n'avait pas qualité pour former opposition (points 2.1.5 c) et 2.1.5 f) des motifs).

Somit kann die Einsprechendenstellung nur zusammen mit einem Teil des Geschäftsbetriebs eines rechtsfähigen Einsprechenden übertragen werden, wenn die übertragene Abteilung oder der übertragene Bereich des Unternehmens keine juristische Person und somit nicht rechtsfähig ist. Dies ist hier nicht der Fall; die übertragene Gesellschaft war zwar eine 100%ige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft, war aber trotzdem selbst einspruchsberechtigt, weil sie als juristische Person voll rechtsfähig war (Nr. 2.1.5 f) der Entscheidungsgründe).

Thus, opponent status can only be transferred together with the assignment of part of the commercial activity of an opponent with sole legal authority where the transferred company division or department does not have that status and therefore lacks legal personality. This does not apply in the present case where, even though the transferred company was a wholly owned subsidiary of the parent company, it was still entitled to act on its own behalf in opposition, having full legal authority – a feature of legal personality (point 2.1.5(f) of the reasons).

Ainsi donc la qualité d'opposant ne peut se transmettre qu'avec la cession d'une partie de l'activité économique d'un opposant ayant seul qualité pour agir en justice, dès lors que la division ou le département d'entreprise cédé ne dispose point de telle qualité qui est un attribut de la personnalité morale. Tel n'était point le cas en l'espèce, où même si la société cédée était une filiale de la société mère à 100 %, elle n'en disposait pas moins personnellement du droit d'agir en opposition, dès lors qu'elle était dotée de la pleine capacité civile, attribut de la personnalité juridique (point 2.1.5.f) des motifs).

Diese restriktive Auslegung in Bezug auf die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung berücksichtigend erkannte eine weitere Kammer in **T 1091/02** (ABl. EPA 2005, 14) die Notwendigkeit, die Große Beschwerdekammer mit einer neuen Rechtsfrage zu befassen. Da das EPÜ keine explizite Vorschrift bezüglich der formal- und materiellrechtlichen Erfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung enthält, sah sich die Kammer verpflichtet zu prüfen, ob die in der bisherigen Rechtsprechung formulierten Erfordernisse im vorliegenden Fall gelten, in dem der ursprüngliche Einsprechende einem Dritten die gesamten Aktien einer rechtlich eigenständigen Firma, auf deren Geschäftsbetrieb sich der Einspruch bezog, verkauft und übereignet hat.

Considering this restrictive interpretation in respect of the transferability of opponent status, a further board acknowledged in **T 1091/02** (OJ EPO 2005, 14) the need to refer a new question to the Enlarged Board of Appeal. In the absence of explicit provisions relating to the substantive and formal requirements for the transfer of opponent status in the EPC the board felt obliged to examine whether the requirements as developed by the previous case law should be applied in the present case, where the original opponent sold and assigned to a third person all the shares of a legally independent entity to the business of which the opposition related.

Compte tenu de cette interprétation restrictive de la transmissibilité de la qualité d'opposant, une autre chambre a jugé nécessaire, dans l'affaire **T 1091/02** (JO OEB 2005, 14), de soumettre à la Grande Chambre de recours de nouvelles questions de droit. Faute de dispositions expresses dans la CBE sur les exigences de forme et de fond auxquelles doit répondre la transmission de la qualité d'opposant, la chambre a estimé qu'il convenait d'examiner si les conditions développées dans la jurisprudence antérieure devaient s'appliquer dans cette affaire où l'opposant initial avait vendu et cédé à un tiers l'intégralité des actions de l'entité juridiquement indépendante aux activités de laquelle se rapporte l'opposition.

In Anbetracht der divergierenden Entscheidungen der Beschwerdekammern im Hinblick auf die formal- und materiellrechtlichen Erfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung hielt die Kammer es für erforderlich, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

In view of the divergent solutions adopted by the boards of appeal with regard to both substantive and formal requirements for the transfer of opponent status, the board saw the need to refer the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

Vu les solutions divergentes adoptées par les chambres de recours en ce qui concerne les exigences de forme et de fond attachées à la transmission de la qualité d'opposant, la chambre a jugé nécessaire de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1 a) Ist die Einsprechendenstellung frei übertragbar?

1. (a) Can opponent status be freely transferred?

1. a) La qualité d'opposant est-elle librement transmissible ?

1 b) Falls die Frage 1 a) zu verneinen ist: Kann eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine 100%ige Tochter der Einsprechenden war und

1. (b) If question 1(a) is answered in the negative: Can a legal person who was a 100%-owned subsidiary of the opponent when the opposition was filed and

1. b) S'il est répondu par la négative à la question 1a), une personne morale qui était une filiale détenue à 100 % par l'opposant lorsque l'opposition a été

die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien von der Einsprechenden an eine andere Firma übertragen werden und die an dieser Transaktion beteiligten Personen der Übertragung des Einspruchs zustimmen?

2. Falls die Frage 1 a) oder b) zu bejahen ist:

a) Welche Formerfordernisse sind zu erfüllen, bevor die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen werden kann? Ist es insbesondere erforderlich, den Sachverhalt durch lückenlose Beweisunterlagen zu belegen?

b) Ist eine Beschwerde, die von einer angeblichen neuen Einsprechenden eingelegt wird, unzulässig, wenn diese Formerfordernisse nicht vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift erfüllt werden?

3. Falls die Fragen 1 a) und b) zu verneinen sind: Ist eine Beschwerde zulässig, wenn die Beschwerdeschrift zwar im Namen einer nicht beschwerdeberechtigten Person eingereicht wird, hilfsweise aber beantragt wird, die Beschwerde als im Namen der beschwerdeberechtigten Person eingereicht zu betrachten?

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen wurden in der Entscheidung **G 2/04** (ABl. EPA 2005, ***) wie folgt beantwortet:

I. a) Die Einsprechendenstellung ist nicht frei übertragbar.

b) Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter der Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden.

II. Wenn bei Einlegung einer Beschwerde aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wie das Recht hinsichtlich der Frage des richtigen Verfahrensbeteiligten auszulegen ist, ist es legitim, dass die Beschwerde im Namen der Person eingelegt wird, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und

who carries on the business to which the opposed patent relates acquire opponent status if all its shares are assigned by the opponent to another company and if the persons involved in the transaction agree to the transfer of the opposition?

2. If question 1(a) or (b) is answered in the affirmative:

(a) Which formal requirements have to be fulfilled before the transfer of opponent status can be accepted? In particular, is it necessary to submit full documentary evidence proving the alleged facts?

(b) Is an appeal filed by an alleged new opponent inadmissible if the above formal requirements are not complied with before expiry of the time limit for filing the notice of appeal?

3. If question 1(a) and (b) is answered in the negative:
Is an appeal admissible if, although filed on behalf of a person not entitled to appeal, the notice of appeal contains an auxiliary request that the appeal be considered filed on behalf of a person entitled to appeal?

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered in **G 2/04** (OJ EPO 2005, ***) as follows:

I. (a) The status as an opponent cannot be freely transferred.

(b) A legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates cannot acquire the status as opponent if all its shares are assigned to another company.

II. If, when filing an appeal, there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is, it is legitimate that the appeal is filed in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in

formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé peut-elle acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée par l'opposant à une autre société et que les personnes impliquées dans la transaction approuvent le transfert de l'opposition ?

2. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1a) ou b) :

a) Quelles sont les conditions de forme qui doivent être remplies avant que le transfert de la qualité d'opposant puisse être autorisé ? En particulier, faut-il produire des documents apportant la preuve complète des faits allégués ?

b) Un recours formé par le prétendu nouvel opposant est-il irrecevable dès lors que ces conditions de forme ne sont pas remplies avant l'expiration du délai de dépôt de l'acte de recours ?

3. S'il est répondu par la négative aux questions 1a) et b) :
un recours qui a été introduit pour le compte d'une personne non habilitée à former un recours est-il néanmoins recevable lorsqu'il est demandé à titre subsidiaire dans l'acte de recours que le recours soit considéré comme ayant été formé pour le compte d'une personne habilitée ?

Dans l'affaire **G 2/04** (JO OEB 2005, ***), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

I. a) La qualité d'opposant n'est pas librement transmissible.

b) Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société.

II. Si, lorsqu'un recours est formé, il existe une insécurité juridique justifiable sur la façon d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée, et parallèlement, à titre de requête subsi-

zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen möglichen Auslegung auch als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte.

the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings.

diaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi être tenue pour la partie habilitée selon une autre interprétation possible.

2. Zulässigkeit des Einspruchs – Unzureichende Begründung

In der Sache **T 511/02** wurde die Frage erhoben, ob der Beschwerdeführer (Einsprechende) seiner Substanziierungspflicht gemäß Artikel 99 (1) und Regel 55 c) EPÜ nachgekommen war, d. h. ob ausreichende Angaben der relevanten Tatsachen und Beweismittel gemacht wurden, die den geltend gemachten Widerrufsgrund begründen sollen.

2. Admissibility of opposition – insufficient substantiation

In **T 511/02** the question was raised as to whether the appellant (opponent) had fulfilled its duty of substantiation pursuant to Article 99(1) and Rule 55(c) EPC, that is to say, had given an adequate indication of the relevant facts and evidence intended to support the alleged ground for revocation.

2. Recevabilité de l'opposition – Motivation insuffisante

Dans l'affaire **T 511/02,** il était question de savoir si le requérant (opposant) s'était acquitté de son obligation de motivation conformément à l'article 99(1) et à la règle 55c) CBE, à savoir s'il avait suffisamment indiqué les faits et justifications à l'appui du motif de révocation invoqué.

Die Kammer befasste sich mit dem Inhalt der Einspruchsschrift und stellte fest, dass der Beschwerdeführer in seinem Einspruchsschriftsatz als Entgegenhaltungen eine Montageanweisung und eine Gebrauchs- und Einbauanleitung genannt und deren Veröffentlichungsdatum angegeben hatte. Da Montage- bzw. Einbauanleitungen in der Regel kein Veröffentlichungsdatum, sondern ein verschlüsseltes oder unverschlüsseltes Druckdatum tragen und somit nicht im eigentlichen Wortsinn "veröffentlicht", sondern durch Vertrieb zusammen mit dem zu montierenden oder einzubauenden Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sei nach Ansicht der Kammer der vom Beschwerdeführer verwendete Ausdruck "Veröffentlichungsdatum" zumindest irreführend. Auch aus den hier vorliegenden Entgegenhaltungen ergebe sich nicht, wann und wie die herangezogenen Anleitungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Da dieser Umstand entscheidend sei für die Feststellung, ob die Entgegenhaltungen zum Stand der Technik gehören und damit, ob sie dem Patent überhaupt entgegengehalten werden können, fehle es hier an der ausreichenden Angabe der relevanten Tatsachen und Beweismittel.

The board considered the content of the notice of opposition, noting that the appellant had cited therein fitting instructions and instructions for use and installation and had indicated their publication date. Fitting and installation instructions do not generally bear a publication date but a coded or uncoded printing date, and are not therefore "published" in the true sense of the word but are made available to the public by being distributed with the product to be fitted or installed. In the board's view, therefore, the term "publication date" used by the appellant was at the very least misleading. The citations in the case at issue likewise did not indicate when and how the cited instructions had been made available to the public. Since this factor was crucial to the establishment of whether the citations formed part of the prior art and thus whether they could actually be cited against the patent, no adequate indication had been given of the relevant facts and evidence.

La chambre a examiné le contenu de l'acte d'opposition et constaté que le requérant avait cité comme documents une instruction d'assemblage ainsi qu'un manuel d'emploi et de montage en indiquant leur date de publication. Or, les manuels de montage et d'emploi ne comportent généralement pas de date de publication mais portent une date d'impression codée ou non codée et ne sont donc pas "publiés" à proprement parler, mais rendus accessibles au public par la vente du produit à assembler ou à monter. Par conséquent, le terme "date de publication" utilisé par le requérant était, de l'avis de la chambre, pour le moins ambigu. Il ne ressortait pas non plus des documents cités en l'espèce quand et comment les instructions citées avaient été rendues accessibles au public. Ce fait étant décisif pour établir si les documents faisaient partie de l'état de la technique et s'ils pouvaient être opposés au brevet, les faits et justifications invoqués dans cette affaire étaient insuffisants.

3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs – Bedeutung des Begriffs "neue Einspruchsgründe"

3. Legal and factual framework of opposition – meaning of "fresh grounds for opposition"

3. Cadre de droit et de fait de l'opposition – Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

In der Sache **T 135/01** gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass mit der bloßen Aussage eines Beteiligten oder der Einspruchsabteilung im Verlauf eines Einspruchsverfahrens, der Gegenstand eines Anspruchs sei gegenüber

In the view of the board, as laid down in **T 135/01**, the mere observation in the course of an opposition procedure, whether by a party or the opposition division, that the subject-matter of a claim is new having regard to the prior

Dans l'affaire **T 135/01**, la chambre a estimé que le simple fait qu'une partie ou la division d'opposition ait observé au cours de la procédure d'opposition que l'objet d'une revendication est nouveau par rapport à l'état de la technique ne

dem Stand der Technik neu, nicht der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit eingeführt wird. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beginnt nämlich im Allgemeinen mit einer Neuheitsprüfung, die die Feststellung impliziert, dass der Anspruchsgegenstand neu ist. Würde eine solche routinemäßige Neuheitsbestätigung als Einführung des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit behandelt, so würde dieser damit zu einer den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit begleitenden Konstanten gemacht, was der Entscheidung G 7/95 (ABl. EPA 1996, 626) zuwiderliefe. Voraussetzung dafür, dass im Einspruchsverfahren tatsächlich der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit eingeführt wurde, ist nach Ansicht der Kammer insbesondere das Vorliegen eines **Einwands** seitens eines Verfahrensbeteiligten oder eines Dritten, der Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ erhebt, bzw. seitens der Einspruchsabteilung, **dass der Gegenstand eines Anspruchs** gegenüber einem bestimmten Stand der Technik **nicht neu** sei (Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

art does not mean that lack of novelty is thereby introduced as a ground for opposition. Thus an assessment of inventive step generally begins with a determination of the point of novelty, which implies a finding that the subject-matter of the claim is new. Treating such a routine affirmation of novelty as introducing the opposition ground of lack of novelty would be tantamount to including the latter ground as an invariant concomitant of the opposition ground of lack of inventive step contrary to decision G 7/95 (OJ EPO 1996, 626). In particular, the present board saw, as a requirement for affirming that lack of novelty was in substance raised in the opposition procedure as a ground for opposition, the presence of a **contention**, by a party to the proceedings or by a third party presenting observations pursuant to Article 115 EPC or by the opposition division, to the effect **that the subject-matter of a claim was not new** having regard to some specific prior art (point 2 of the reasons).

signifie pas que l'absence de nouveauté ait été invoquée comme motif d'opposition. L'appréciation de l'activité inventive débute généralement par la détermination de la nouveauté, ce qui implique de constater que l'objet de la revendication est nouveau. Considérer qu'une telle constatation de routine introduit le motif d'opposition du défaut de nouveauté reviendrait à associer invariablement ce motif à celui du défaut d'activité inventive, ce qui est contraire aux énonciations de la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626). En particulier, pour affirmer que l'absence de nouveauté a été soulevée en tant que motif d'opposition au cours de la procédure d'opposition, il aurait fallu, de l'avis de la chambre, qu'une partie à la procédure, un tiers présentant des observations en application de l'article 115 CBE ou la division d'opposition ait **affirmé que l'objet d'une revendication n'était pas nouveau** par rapport à un état de la technique donné (point 2 des motifs).

In der Sache **T 520/01** führte die Kammer aus, dass ein Einspruchsgrund – hier unzureichende Offenbarung –, der vom einzigen Beteiligten, der sich auf diesen Einspruchsgrund gestützt hatte, in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ausdrücklich nicht aufrechterhalten wurde und nicht Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung war, bei erneuter Einführung im Beschwerdeverfahren einen neuen Einspruchsgrund darstellt, der analog zur Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) das Einverständnis des Patentinhabers erfordert.

In **T 520/01** the board stated that, where a ground of opposition, here insufficiency, was expressly not maintained in opposition oral proceedings by the only party which had relied on the ground, and the opposition division did not deal with the ground in their decision, the re-introduction of the ground in appeal proceedings constitutes a fresh ground which, following opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) by analogy, requires the permission of the proprietor.

Dans l'affaire **T 520/01**, la chambre a déclaré que lorsqu'un motif d'opposition, soit en l'occurrence l'insuffisance de l'exposé, n'a expressément pas été maintenu, lors de la procédure orale tenue au stade de l'opposition, par la seule partie qui avait invoqué ce motif et que la division d'opposition n'a pas traité ce motif dans sa décision, réintroduire ce motif dans la procédure de recours équivaut à introduire un nouveau motif, ce qui, par analogie à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), exige le consentement du titulaire du brevet.

Auch wenn sich G 10/91 im strengen Wortsinn nicht auf zurückgenommene Einspruchsgründe bezieht, die ursprünglich hinreichend substanziiert waren, hielt die Kammer es für geboten, die genannte Stellungnahme auf den vorliegenden Fall analog anzuwenden, was die generelle Beurteilung der (Wieder-) Einführung von Gegenständen in der Beschwerdephase betrifft, die nicht in der Vorinstanz geprüft worden waren. Ein wichtiger Faktor sind dabei die möglichen Ergebnisse des Verfahrens. Eine wahrscheinliche Folge wäre die Zurückverweisung an die Vorinstanz, was den Patentinhaber wieder in genau dieselbe Lage versetzen würde, in der er sich zu Beginn der ursprünglichen

Even if, read strictly on its wording, G 10/91 does not apply to withdrawn grounds which were originally sufficiently substantiated, the board found it necessary to consider an analogous application of the said opinion in the present case with regard to its general approach towards matter not examined at first instance being (re-)introduced at the appeal stage. One important factor was the procedural results which could ensue. One likely effect would be that the case would have to be remitted to the first instance and the patentee would find himself again in exactly the same position as at the start of the original oral proceedings before the opposition division. The present board

Même si l'avis G 10/91 ne s'applique pas à strictement parler aux motifs suffisamment fondés qui ont été retirés, la chambre a jugé nécessaire d'examiner si cet avis était applicable par analogie à la présente espèce, eu égard à son approche générale concernant les éléments qui n'ont pas été examinés en première instance et qui sont (ré)introduits au stade du recours. Il importe ainsi de prendre en considération les conséquences susceptibles d'en découler sur le plan procédural. Il se peut en effet que l'affaire doive être renvoyée devant la première instance et que le titulaire du brevet se retrouve exactement dans la même position que lorsqu'a commencé la procédure orale

mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung befunden hatte. Die Kammer entschied, dass eine solche Möglichkeit nicht mit der in G 10/91 vertretenen Auffassung in Einklang stünde, dass der Patentinhaber sich nicht in einer sehr späten Phase des Verfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einzustellen habe. Eine solche Möglichkeit wäre eine unvertretbare Belastung für den Patentinhaber und könnte Missbräuchen Tür und Tor öffnen (Nr. 1.9 der Entscheidungsgründe).

considered that such a possibility was not in accordance with the view expressed in opinion G 10/91 that the patentee should not face unforeseeable complications at a very late stage in the proceedings. Such a possibility would be an unreasonable burden on the patentee and an open door to abuse (point 1.9 of the reasons).

initiale devant la division d'opposition. La chambre a estimé qu'une telle possibilité n'est pas conforme à l'avis G 10/91, selon lequel le titulaire du brevet ne doit pas être confronté à des complications imprévisibles à un stade très tardif de la procédure. Cela exigerait des efforts excessifs de la part du titulaire du brevet et ouvrirait la porte aux abus (point 1.9 des motifs).

4. Kostenverteilung

4. Apportionment of costs

4. Répartition des frais

4.1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung

4.1 Equity of apportionment of costs

4.1 Equité en cas de répartition différente des frais

Artikel 104 (1) EPÜ sieht vor, dass jeder Beteiligte seine Kosten grundsätzlich selbst trägt. Von diesem Grundsatz kann nur unter besonderen Umständen abgewichen werden, wie etwa bei missbräuchlichem Verhalten, bei dem eine Kostenverteilung zu Lasten einer der Parteien der Billigkeit entspricht. Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten wird eine vom EPA anberaumte mündliche Verhandlung nur dann abgesagt und neu anberaumt, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen.

Under Article 104(1), in principle each party meets its own costs. A departure from this principle is allowable only in special circumstances, for example if there is wrongful conduct, in which case one of the parties is ordered to bear the costs for reasons of equity. Oral proceedings appointed by the EPO are only cancelled and reappointed at the request of one of the parties if the party concerned can give serious reasons to justify the appointment of a new date.

L'article 104(1) CBE dispose que chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés. On ne saurait déroger à ce principe que s'il existe des circonstances particulières, telles qu'un comportement abusif, qui rendent équitable d'ordonner une répartition différente des frais au détriment de l'une des parties. A la demande de l'une des parties à la procédure, l'OEB ne peut annuler une procédure orale qu'il a déjà convoquée ou la reporter à une autre date que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date.

Nachdem der Beschwerdeführer I die Teilnahme von Fachleuten an der mündlichen Verhandlung bereits einen Monat vor der mündlichen Verhandlung in der Sache **T 42/99** ankündigt hatte, stellte der Beschwerdeführer II erst kurz vor dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung den Antrag, Ausführungen von einem Fachmann in der mündlichen Verhandlung zuzulassen. Darüber hinaus beantragte er die Vertagung der mündlichen Verhandlung, damit sein Fachmann genügend Zeit zur Vorbereitung bekomme. Die Kammer entschied sich für die Verlegung des anberaumten Termins, um die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung für beide Beschwerdeführer in Begleitung von Fachleuten zu ermöglichen. Dabei hielt sie es allerdings für billig, eine anderweitige Kostenverteilung anzuordnen.

In **T 42/99,** appellant I announced, as early as one month prior to oral proceedings, that experts would attend the oral proceedings. Only shortly before the appointed date for oral proceedings appellant II then submitted a request that statements by an expert be admitted at the oral proceedings. Appellant II also requested the postponement of the oral proceedings so that its expert had enough time for preparation. The board decided to postpone the appointed date to enable both appellants to attend the oral proceedings accompanied by experts. In doing so, the board also regarded it as equitable to order a different apportionment of costs.

Dans l'affaire **T 42/99**, le requérant I avait annoncé la participation d'experts à la procédure orale un mois avant la tenue de celle-ci. Peu avant la date prévue pour cette procédure, le requérant II a alors demandé l'admission à la procédure orale d'un expert appelé à se prononcer. Il a en outre demandé le report de la procédure orale pour que son expert puisse avoir le temps de se préparer. La chambre a décidé de reporter la procédure orale à une date ultérieure afin de permettre aux deux requérants de se faire accompagner par leurs experts au cours de la procédure orale. Ce faisant, elle a toutefois jugé équitable d'ordonner une répartition différente des frais.

In ihrer Begründung war die Kammer der Auffassung, dass zwar eine Erwiderung des Beschwerdeführers II auf die Ankündigung der Teilnahme von Fachleuten an der mündlichen Verhandlung durch den Beschwerdeführer I zwangs-

In its reasons the board took the view that, although a reply from appellant II to the announcement by appellant I that experts would attend the oral proceedings would not have been possible within the time limit set by the board, a

Dans son exposé des motifs, la chambre a expliqué que bien que le requérant II eût été forcément dans l'incapacité de répondre dans le délai imparti par la chambre à l'annonce faite par le requérant I concernant la participa-

weise die von der Beschwerdekammer gesetzte Frist nicht hätte einhalten können. Aber eine "Reaktion" auf die besagte Ankündigung hätte unmittelbar danach folgen sollen, und nicht kurz vor dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung. Es sei glaubhaft, dass zu diesem späten Zeitpunkt der Vertreter des Beschwerdeführers I Vorkehrungen bezüglich der Anreise nach München und der Hotelreservierung getroffen hatte, die nicht ohne einen finanziellen Schaden rückgängig zu machen waren (Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe).

"response" to the aforementioned announcement should have followed immediately and not shortly before the appointed date for oral proceedings. At this late stage, it was plausible that the representative of appellant I had made arrangements for the trip to Munich and a hotel reservation, which could not be cancelled without a financial loss (point 3.1.2 of the reasons).

tion d'experts à la procédure orale, il aurait dû "réagir" immédiatement et non pas peu avant la date fixée pour la procédure orale. A un stade si tardif de la procédure, il est vraisemblable que le mandataire du requérant I avait déjà pris des dispositions en vue de son déplacement et de son hébergement à Munich et qu'il n'avait plus la possibilité d'annuler ces réservations sans préjudice financier (point 3.1.2 des motifs de la décision).

4.2 Eine Partei erscheint nicht im Termin zur mündlichen Verhandlung

4.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings

4.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

In der Sache **T 435/02** hatten sowohl der Beschwerdeführer als auch der Beschwerdegegner hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt. Zum Zeitpunkt der Antragstellung wollte der Beschwerdegegner an der mündlichen Verhandlung teilnehmen, um sicherzugehen, dass die Kammer die angefochtene Entscheidung nicht aufheben würde, ohne dass er Gelegenheit hätte, seinen Fall mündlich vorzutragen.

In **T 435/02** both the appellant and the respondent had formerly filed an auxiliary request for oral proceedings. At the time the respondent filed its request for oral proceedings it wished to attend them in order to ensure that the board would not overturn the decision under appeal without the respondent having the opportunity to present its case orally.

Dans l'affaire **T 435/02**, le requérant et l'intimé avaient tous deux demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale. Lorsqu'il a présenté sa requête en ce sens, l'intimé souhaitait en effet assister à la procédure orale afin de s'assurer que la chambre n'annulerait pas la décision contestée sans qu'il ait pu présenter sa cause oralement.

In Reaktion auf die Ankündigung des Beschwerdeführers, dass er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde, kündigte der Beschwerdegegner seinerseits sein Fernbleiben an und bemerkte dazu, dass er an der mündlichen Verhandlung nur habe teilnehmen wollen, um "den Vortrag des Patentinhabers während dieser Verhandlung zu entkräften". Obgleich die Kammer die Beteiligten ausdrücklich informierte, dass die mündliche Verhandlung wie geplant stattfinden werde, blieb der Beschwerdegegner fern.

When, in reply to the appellant's announcement that it would not be represented at the oral proceedings, the respondent announced that it also would not attend, it stated that its attendance at the "oral hearing" would have been "merely to rebut statements/arguments made by the Patentee during these Proceedings". Although the board expressly informed the parties that the oral proceedings would take place as planned, the respondent failed to attend.

Lorsque, en réponse à l'annonce du requérant qu'il ne serait pas représenté à la procédure orale, l'intimé a déclaré qu'il n'y assisterait pas non plus, il a déclaré que sa présence aurait simplement consisté à réfuter les déclarations faites et les arguments invoqués par le titulaire du brevet lors de cette procédure orale. Bien que la chambre ait expressément fait savoir aux parties que la procédure orale aurait lieu comme prévu, l'intimé n'a pas comparu.

Der Beschwerdegegner beantragte eine abweichende Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung so spät zurückgezogen habe, dass dem Beschwerdegegner Kosten entstanden seien, die nicht wiedererlangt werden könnten. Die Kammer wies den Antrag des Beschwerdegegners mit der Begründung zurück, dass dessen Fernbleiben entgegen seiner Behauptung nicht in Reaktion auf die angekündigte Nichtteilnahme des Beschwerdeführers erfolgt war, sondern auf Grund seines Entschlusses, nicht wie beantragt die Gelegenheit wahrzunehmen, seinen Fall mündlich vorzutragen.

The respondent requested a different apportionment of costs because the appellant withdrew its request for oral proceedings so late that the respondent had incurred costs which no longer could be recovered. The board refused the respondent's request on the grounds that, contrary to the respondent's allegation, its non-attendance was not in response to the appellant's decision not to be present but the result of a choice not to utilise the opportunity which it had requested to present its case orally.

L'intimé a requis une répartition différente des frais parce que le requérant avait retiré sa requête tendant à la tenue d'une procédure orale à un stade si tardif qu'il avait lui-même exposé des frais qu'il ne pouvait plus récupérer. La chambre a toutefois rejeté la requête de l'intimé, au motif que contrairement à ce qu'il avait allégué, l'intimé avait décidé de ne pas comparaître non pas en réponse à la décision du requérant de ne pas assister à la procédure orale, mais parce qu'il avait choisi de ne pas faire usage de la possibilité (qu'il avait requise) de présenter sa cause oralement.

4.3 Verfahrensvoraussetzungen

Gemäß Artikel 104 (2) Satz 2 EPÜ ist gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist zulässig. Diese Frist beträgt gemäß Regel 63 (3) Satz 1 EPÜ einen Monat nach Zustellung der Kostenfestsetzung. Dieselbe Bestimmung schreibt auch vor, dass der Antrag schriftlich einzureichen und zu begründen ist. Ferner gilt der Antrag erst als gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebühr entrichtet worden ist (Regel 63 (3) Satz 2 EPÜ). Die Anforderungen entsprechen somit im Wesentlichen denen der Beschwerde.

In **T 668/99** wurde die Frage erhoben, ob das Verbot der reformatio in peius auch dann gilt, wenn das Verfahren nicht in eine höhere Instanz verlagert, sondern innerhalb der gleichen Instanz weitergeführt wird, wie es bei dem Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung durch die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung der Fall ist. Angesichts des Umstandes, dass die Gemeinsamkeiten (Suspensiv- und Devolutiveffekt) zwischen Beschwerde und Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung bei Weitem überwiegen und somit die Position des einzigen Antragsstellers der des einzigen Beschwerdeführers vergleichbar ist, gelangte die Kammer zu der Überzeugung, dass das Verbot der reformatio in peius auch für den Antrag gemäß Artikel 104 (2) Satz 2 EPÜ zu gelten hat (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

In derselben Sache wurde noch die fehlende Rechtskraft der Kostenentscheidung geltend gemacht. Die Kammer stellte dabei fest, die Kostenentscheidung der Einspruchsabteilung sei mangels hiergegen gerichteter Beschwerde mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Weder werde die Kostenentscheidung in dem mit der Beschwerde gestellten Antrag erwähnt noch könne von einer impliziten Anfechtung der Kostenentscheidung ausgegangen werden. Auch der Umstand, dass die Kostenentscheidung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ gegebenenfalls von Amts wegen zu treffen ist, könne nicht zu einem anderen Ergebnis führen. Denn anders als bei den allge-

4.3 Procedural requirements

Under Article 104(2), second sentence, EPC the fixing of the costs by the opposition division registry may be reviewed by a decision of the opposition division on a request filed within the period laid down in the Implementing Regulations. Rule 63(3), first sentence, EPC states that this period is one month after the date of notification of the awarding of costs. According to the same provision, the request must be filed in writing, stating the reasons on which it is based. Furthermore, the request is not deemed to be filed until the fee for the awarding of costs has been paid (Rule 63(3), second sentence, EPC). The requirements are thus essentially equivalent to those for an appeal.

In **T 668/99** the question was raised as to whether the prohibition on reformatio in peius also applies if the proceedings are not referred to a higher level of jurisdiction but are continued within the same level of jurisdiction, as is the case with a legal remedy against the fixing of the costs by the opposition division registry. The board recalled that an appeal and a request for an opposition division decision have far more similarities (suspensive and devolutive effect) than differences, and so the position of the sole requester is comparable to that of the sole appellant. The board was therefore satisfied that the prohibition on reformatio in peius must also be applicable to a request under Article 104(2), second sentence, EPC (point 3 of the reasons).

The lack of finality of the decision on costs was also asserted in the same case. The board took the view that the opposition division's decision on costs had become final upon expiry of the time limit for filing a notice of appeal owing to the absence of any appeal against the decision. It held that there was no mention of the decision on costs in the request submitted with the appeal, nor was there any indication of an implicit challenge to the decision on costs. The fact that, under Article 104(1), the decision on costs might have to be made by the Office did not change the outcome either. The board held that, unlike with the general procedural requirements, which have to be

4.3 Conditions procédurales

Conformément à l'article 104(2), deuxième phrase CBE, le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe de la division d'opposition peut, sur requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, être réformé par une décision de la division d'opposition. En vertu de la règle 63(3), première phrase CBE, ce délai est d'un mois après la signification de la fixation des frais. Cette même disposition prévoit également que la requête motivée doit être présentée par écrit. De plus, la requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de fixation des frais (règle 63(3), deuxième phrase CBE). Ainsi, les conditions requises correspondent pour l'essentiel à celles auxquelles doit répondre le recours.

Dans l'affaire **T 668/99**, il s'agissait de savoir si l'interdiction de la reformatio in pejus vaut également lorsque la procédure est poursuivie au sein de la même instance et non pas déférée à une instance supérieure, comme cela est le cas lorsqu'une requête est présentée en vue de réformer le montant des frais fixés par le greffe de la division d'opposition. Vu que les points communs (effet suspensif et effet dévolutif) existant entre le recours et la requête tendant à l'obtention d'une décision par la division d'opposition prédominent de loin et que la position du demandeur unique est analogue à celle du requérant unique, la chambre est parvenue à la conclusion que l'interdiction de la reformatio in pejus doit également s'appliquer à la requête prévue à l'article 104(2), deuxième phrase CBE (point 3 des motifs de la décision).

Le requérant a également fait valoir que la décision sur les frais n'avait pas force de chose jugée. Ce faisant, la chambre a constaté que la décision de la division d'opposition portant fixation des frais avait acquis force de chose jugée à l'expiration du délai de recours du fait qu'aucun recours n'avait été formé contre cette décision. La requête accompagnant le recours ne faisait nulle mention de la décision prise en matière de frais, et on ne saurait présumer que cette décision était implicitement attaquée. Le fait que la décision relative aux frais conformément à l'article 104(1) CBE doive le cas échéant être prise d'office ne saurait conduire à un autre résultat. Contrairement aux conditions

meinen Verfahrensvoraussetzungen, die nach einhelliger Überzeugung jederzeit auch im Beschwerdeverfahren zu überprüfen sind, bedeute der Erlass einer Kostenentscheidung von Amts wegen nicht notwendigerweise, dass diese Entscheidung auch von Amts wegen zu überprüfen ist. Denn zur Überprüfung einer Entscheidung in der höheren Instanz bedarf es der Beschwerde eines Verfahrensbeteiligten.

reviewed to the satisfaction of all concerned at all times, including in the appeal procedure, the issuance of a decision on costs by the Office did not necessarily mean that the decision also had to be reviewed by the Office. The review of a decision at a higher level of jurisdiction requires, after all, an appeal by one of the parties.

générales de procédure, qui doivent également être vérifiées, selon l'avis unanime, à tout moment lors de la procédure de recours, le fait qu'une décision en matière de frais soit rendue d'office ne signifie pas obligatoirement que cette décision doit être réexaminée d'office. En effet, une décision ne peut être réexaminée par une instance supérieure que si l'une des parties a formé un recours.

D. Beschwerdeverfahren

D. Appeal procedure

D. Procédure de recours

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1. Procedural status of the parties

1. Droits procéduraux des parties à la procédure

1.1 Verfahrensbeteiligte

1.1 Parties to appeal proceedings

1.1 Parties à la procédure de recours

In **T 696/02** gab die Kammer nicht dem sinngemäßen Antrag des Beschwerdegegners statt, das Beschwerdeverfahren ohne Entscheidung in der Sache einzustellen ("zu beenden"), weil über das Vermögen des Beschwerdeführers das Konkursverfahren eröffnet und kein Antrag gestellt worden sei, die Einsprechendenstellung auf den Konkursverwalter oder einen Gesamtrechtsnachfolger zu übertragen. Die Kammer entschied, dass allein durch die Eröffnung des Konkursverfahrens die Einsprechenden- bzw. Beschwerdeführerstellung einer Partei nicht erlischt.

In **T 696/02** the board did not allow the respondent's general request to terminate ("to end") the appeal procedure without a decision on the merits because bankruptcy proceedings had been issued against the appellant and no request to transfer opponent status to the receiver or a universal successor had been submitted. The board decided that a party's opponent or appellant status does not lapse merely as a result of bankruptcy proceedings being issued.

Dans l'affaire **T 696/02**, la chambre n'a pas fait droit à la requête de l'intimé visant à mettre fin à la procédure de recours ("à clore la procédure"), sans que la chambre ne statue sur le fond, du fait qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte sur les biens du requérant et qu'il n'avait pas été présenté de requête en vue de transmettre la qualité d'opposant au liquidateur ou à un successeur universel. La chambre a déclaré que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas à elle seule pour emporter extinction de la qualité d'opposant ou de requérant d'une partie.

1.2 Übertragung der Parteistellung

1.2 Transfer of party status

1.2 Transmission de la qualité de partie

In der Sache **T 413/02** war die Kammer der Meinung, dass die Parteistellung in jedem Stadium eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens übertragen werden kann, sofern damit auch der Geschäftsbetrieb oder der Unternehmensteil übertragen wird, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt wurde. Dabei stellt sich allein die Frage, ab wann der Übertragungsempfänger die Parteistellung gegenüber dem EPA erhält, nämlich entweder ab dem in der Übertragungsurkunde erwähnten Datum (im betreffenden Fall dem 1. April 1999) oder ab dem Datum, zu dem die Beschwerdekammer ordnungsgemäß von der Übertragung unterrichtet wurde (im betreffenden Fall dem 19. November 2003).

In **T 413/02** the board held that a party's rights in a case may be transferred at any stage of opposition appeal proceedings, provided they are transferred together with the business assets or the part of the enterprise in the interests of which the appeal was filed. The only question that arises is when the assignee obtains these rights vis-à-vis the EPO, that is to say, on the date of the assignment referred to in the deed of assignment (in the present case, 1 April 1999) or on the date when the aforementioned assignment was duly notified to the board of appeal (in the present case, 19 November 2003).

Dans l'affaire **T 413/02**, la chambre a considéré que la qualité de partie peut être transmise à tout stade d'une procédure de recours sur opposition en instance, pour autant qu'elle soit transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé. La seule question qui se pose est de savoir à partir de quand le cessionnaire acquiert ladite qualité à l'égard de l'OEB, c'est-à-dire à la date de la cession mentionnée dans l'acte de cession (en l'espèce, le 1er avril 1999) ou à la date à laquelle ladite cession a été dûment communiquée à la chambre (en l'espèce, le 19 novembre 2003).

Die Kammer befand, dass im Allgemeinen der Parteiwechsel im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren erst ab dem Zeitpunkt erfolgt, an dem der Übertragungsnachweis dem EPA übermittelt wird. Erst ab diesem Zeitpunkt wird die Übertragung dem EPA gegenüber

The board held that a party to examination or opposition proceedings is generally not deemed to have been replaced until such time as evidence of the transfer is produced to the EPO. Only from that time onwards does this transfer take effect vis-à-vis the EPO, as

La chambre a estimé que d'une manière générale, la substitution d'une partie dans la procédure d'examen ou d'opposition n'a lieu qu'à partir du moment où la preuve du transfert est apportée à l'OEB. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le transfert produit ses

wirksam. Dies geht deutlich aus den Regeln 20 (3) EPÜ und 61 EPÜ über den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents (vorbehaltlich der Entrichtung der in Regel 20 (2) EPÜ, erster Satz, vorgesehenen Verwaltungsgebühr) hervor. Ein neuer Einsprechender erhält Einsprechenden- und Parteistatus im Beschwerdeverfahren erst ab dem Zeitpunkt, an dem er den Nachweis über den Rechtsübergang vorlegt, aus dem die Übertragung der Einsprechendenstellung hervorgeht. Bis zum Erhalt des Übertragungsnachweises wird das Verfahren mit dem ursprünglichen Einsprechenden und Verfahrensbeteiligten durchgeführt. Solange der Übertragungsnachweis nicht erbracht wird, behält die ursprüngliche Verfahrensbeteiligte ihre Rechte und Pflichten im Verfahren.

is clear from Rule 20(3) EPC and Rule 61 EPC in respect of the transfer of the European patent application and the European patent (subject to payment of the administrative fee provided for in Rule 20(2), first sentence, EPC). To obtain opponent status, and become party to the appeal proceedings, the new opponent must first satisfy the Office that a transfer has duly taken place. Until the date of receipt of the documentary evidence of the transfer, the proceedings are conducted with the original opponent. Until such time as evidence of the transfer is produced, the initial party continues to have the same rights and obligations in the proceedings.

effets à l'égard de l'OEB. Cela découle clairement de la règle 20(3) CBE et de la règle 61 CBE en cas de transfert de la demande de brevet européen et du brevet européen (sous réserve du paiement de la taxe d'administration prévue à la règle 20(2), première phrase CBE). Un nouvel opposant n'obtient la qualité d'opposant et de partie à la procédure de recours qu'à partir du moment où il administre la preuve du transfert de droit qui justifie le transfert de la qualité d'opposant. Jusqu'à la date de réception des pièces devant prouver le transfert, la procédure est conduite avec l'opposant et la partie initiale à la procédure. Aussi longtemps que la preuve du transfert n'est pas apportée, la partie initiale continue d'avoir les mêmes droits et obligations dans la procédure.

1.3 Beitritt

Fragen hinsichtlich der rechtlichen Stellung einer während des Beschwerdeverfahrens beitretenden Person nach Rücknahme der Beschwerde wurden bereits mit der Sache T 1026/98 (ABl. EPA 2003, 441) der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Dieses Verfahren (G 4/03) wurde allerdings am 27. Juli 2004 durch Zurücknahme des Beitritts durch den Beitretenden beendet, ohne dass es zu einer Entscheidung gekommen ist.

1.3 Intervention

Questions concerning the legal status of a third party who intervened during appeal proceedings after withdrawal of the appeal have already been referred to the Enlarged Board of Appeal with case T 1026/98 (OJ EPO 2003, 441). These proceedings (G 4/03) were, however, ended on 27 July 2004 by withdrawal of the intervention by the intervener without any decision having been made.

1.3 Intervention

Dans l'affaire T 1026/98 (JO OEB 2003, 441), la Grande Chambre de recours avait déjà été saisie de questions concernant la position juridique, après le retrait du recours, d'une personne intervenue pendant la procédure de recours. L'intervenant ayant retiré son intervention, cette procédure (G 4/03) s'est toutefois éteinte le 27 juillet 2004, avant qu'une décision ait été rendue.

Da sich auch zwischenzeitlich keine Antwort zu den offenen Fragen ergeben hat, hielt es die derzeitige Kammer nun in der Sache **T 1007/01** (ABl. EPA 2005, 240) für angezeigt, die Große Beschwerdekammer mit denselben, in T 1026/98 vorgelegten Fragen erneut zu befassen:

Since there has been no answer to the outstanding questions in the interim, the board in **T 1007/01** (OJ EPO 2005, 240) considered it appropriate to refer again to the Enlarged Board the same questions as those raised in T 1026/98:

Ces questions étant entre-temps toujours sans réponse, la chambre chargée de l'affaire **T 1007/01** (JO OEB 2005, 240) a jugé nécessaire de saisir à nouveau la Grande Chambre de recours des questions qui avaient été soumises à cette dernière dans la décision T 1026/98 :

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

1. After withdrawal of the sole appeal, may the proceedings be continued with a third party who intervened during the appeal proceedings?

1. Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure peut-elle se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant le recours ?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

2. If the answer to question 1 is yes:

2. Dans l'affirmative :

Ist Vorraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, dass der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

Is entitlement to continue the proceedings conditional on the intervener's compliance with formal requirements extending beyond the criteria for an admissible intervention explicitly laid down in Article 105 EPC; in particular, does the appeal fee have to be paid?

L'intervenant doit-il avoir rempli, outre les critères de recevabilité de l'intervention énoncés expressément à l'article 105 CBE, certaines conditions de forme, et doit-il notamment avoir acquitté la taxe de recours, afin de pouvoir poursuivre la procédure ?

Die Vorlageentscheidung ist unter dem Aktenzeichen **G 3/04** anhängig.

The referral is pending under **G 3/04.**

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/04.**

2. Prüfungsumfang

In der Sache **T 653/02** war der Einspruch gegen den erteilten unabhängigen Anspruch 1 und gegen die davon abhängigen erteilten Ansprüche 2 bis 7 gerichtet. Gegen den Gegenstand des abhängigen Anspruchs 8 war der Einspruch nicht gerichtet. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent. Der Patentinhaber legte Beschwerde gegen die Entscheidung ein und reichte einen Satz von sechs Ansprüchen in einem neuen Hauptantrag ein, in dessen Anspruch 1 die Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 2 und 8 kombiniert waren. Die Kammer hatte zu befinden, ob sie dafür zuständig ist, über Anspruch 1 des neuen Hauptantrags zu entscheiden.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 9/91, der zufolge Gegenstände, die nicht von der innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereichten Einspruchsschrift abgedeckt sind, nicht den Gegenstand eines Einspruchs bilden können und das EPA nicht zuständig ist, über sie zu entscheiden. Die einzige Ausnahme davon betraf einen Einspruch, der explizit **nur** auf den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs gerichtet war. In diesem Fall könnten Gegenstände, die durch vom unabhängigen Anspruch abhängende Ansprüche abgedeckt seien, ebenfalls auf ihre Patentierbarkeit überprüft werden. Die Kammer unterschied diese Ausnahme vom Sachverhalt des vorliegenden Falls und befand, dass sie für die Prüfung von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht zuständig war, da der Gegenstand dieses Anspruchs dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 8 entsprach, nämlich in der vom erteilten Anspruch 1 abhängigen Ausführungsform, die vom Einspruch gegen das Patent nicht abgedeckt war.

Auf die Sache T 653/02 nahm später eine andere Kammer Bezug und stellte in **T 646/02** fest, der vorliegende Fall unterscheide sich von dem der oben genannten Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt dadurch, dass der vom Einspruch ausgenommene Gegenstand zwar im Patent beschrieben und Teil des erteilten unabhängigen Anspruchs, aber selbst nicht Gegenstand eines abhängigen Anspruchs des erteilten Patents sei. Hinsichtlich der Frage der Prüfungsbefugnis der Beschwerdekammer komme es aber nur darauf an, ob das Patent eindeutig

2. Extent of scrutiny

In **T 653/02** the opposition was directed against granted independent claim 1 as well as against granted claims 2 to 7 dependent thereon. The opponent did not oppose the subject-matter of dependent claim 8. The opposition division revoked the patent. The patentee lodged an appeal against the decision and filed a set of six claims of a new main request whose claim 1 combined the features of granted claims 1, 2 and 8. The board had to decide whether it was competent to decide on claim 1 of the new main request.

The board referred to decision G 9/91 where it had been held that subject-matters not covered by the notice of opposition filed during the nine-month opposition period would not be subject to any opposition and the EPO had no competence to deal with them. The only exception to this principle concerned an opposition explicitly directed **only** to the subject-matter of an independent claim. In such a case, subject-matters covered by claims which depended on the independent claim could also be examined as to patentability. The board distinguished this exception from the facts of the present case and decided that it had no competence to examine claim 1 of the main request because the subject-matter of this claim corresponded to the subject-matter of granted claim 8, in the form of its embodiment dependent on granted claim 1, which was not within the extent to which the patent had been opposed.

Another board referred to T 653/02 later and in **T 646/02** held that the case at issue differed from the facts of the case in the above-mentioned decision in that the subject-matter not opposed was described in the patent and was part of the independent claim as granted but was not itself the subject-matter of a dependent claim of the patent as granted. Whether or not the board had competence to examine depended, however, only on whether the patent was clearly restricted to a subject-matter not covered by the notice of opposition. This was done in the above-

2. Etendue de l'examen

Dans l'affaire **T 653/02**, l'opposition était dirigée contre la revendication indépendante 1 et les revendications dépendantes 2 à 7 du brevet tel que délivré. L'opposant n'a pas contesté l'objet de la revendication dépendante 8. La division d'opposition a révoqué le brevet. Le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision et déposé à titre principal un jeu de six revendications, la revendication 1 combinant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 8 du brevet tel que délivré. La chambre devait décider si elle avait compétence pour statuer sur la revendication 1 selon la nouvelle requête principale.

La chambre s'est référée à la décision G 9/91, selon laquelle des éléments non couverts par l'acte d'opposition déposé au cours du délai d'opposition de neuf mois ne sont soumis à aucune opposition, si bien que l'OEB n'est pas compétent pour les traiter. La seule exception à ce principe concerne le cas d'une opposition qui ne vise explicitement **que** l'objet d'une revendication indépendante. En ce cas en effet, les éléments de revendications qui dépendent de la revendication indépendante peuvent également être examinés quant à leur brevetabilité. La chambre a néanmoins estimé que les faits de la présente espèce étaient différents. Aussi a-t-elle décidé qu'elle n'était pas compétente pour examiner la revendication 1 selon la requête principale, car l'objet de cette revendication correspondait à l'objet de la revendication 8 du brevet tel que délivré, sous la forme d'un mode de réalisation dépendant de la revendication 1 du brevet tel que délivré qui n'était pas compris dans la mesure dans laquelle le brevet avait été mis en cause.

Dans l'affaire **T 646/02**, la chambre s'est référée à la décision T 653/02 et a constaté que la présente espèce différait des faits à la base de la décision susmentionnée en ce que l'objet exclu de l'opposition était certes bien décrit dans le brevet et était partie intégrante de la revendication indépendante du brevet tel que délivré, mais n'était en revanche couvert par aucune revendication dépendante du brevet tel que délivré. Or, concernant la question de la compétence de la chambre de recours pour procéder à un examen, il importe uniquement de savoir si le brevet est

auf einen vom Einspruch ausgenommenen Gegenstand eingeschränkt sei. Dies sei bei der oben genannten Entscheidung durch Beschränkung auf den Gegenstand des **ausdrücklich nicht angegriffenen abhängigen Anspruchs** und im vorliegenden Fall durch Beschränkung auf **ausdrücklich nicht angegriffene Varianten** der Erfindung erfolgt. Damit komme auch im vorliegenden Fall die Ausnahmeregelung gemäß der Entscheidung G 9/91 nicht in Frage, die nur auf implizit vom Einspruch mit abgedeckte und nicht auf ausdrücklich ausgenommene Gegenstände anwendbar sei.

mentioned decision by restriction to the subject-matter of the **deliberately excluded dependent claim** and, in the case at issue, by restriction to **deliberately excluded variants** of the invention. The board held that the exception in G 9/91 was not therefore applicable in the present case either, since it was applicable only to subject-matters implicitly covered by the notice of opposition and not to those explicitly excluded.

clairement restreint à un objet exclu de l'opposition. Dans la décision susmentionnée, il est limité à l'objet de la **revendication dépendante expressément non attaquée** et, en l'espèce, à des **variantes expressément non attaquées** de l'invention. L'exception visée dans la décision G 9/91 ne saurait par conséquent s'appliquer en l'espèce, puisqu'elle concerne uniquement les objets implicitement couverts par l'opposition et non les objets qui en sont expressément exclus.

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3. Filing and admissibility of the appeal

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Beschwerdefähige Entscheidung

3.1 Appealable decisions

3.1 Décisions susceptibles de recours

Nach Artikel 106 (1) EPÜ sind Entscheidungen unter anderem der Prüfungsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar. Gemäß Artikel 106 (3) EPÜ ist eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

According to Article 106(1) EPC, an appeal must lie from decisions of the examining division inter alia. According to Article 106(3) EPC, a decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows a separate appeal.

En vertu de l'article 106(1) CBE, les décisions de la division d'examen, entre autres, sont susceptibles de recours. En application de l'article 106(3) CBE, une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

In der Sache **T 431/04** legten die Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung T 397/02 der Beschwerdekammern ein, entrichteten die Beschwerdegebühr und reichten eine Beschwerdebegründung ein, in der sie den Sachverhalt und ihre Anträge darlegten. Ihre Anträge stützten sich auf eine angebliche Verletzung der verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften. Sie beantragten unter anderem die Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung und die Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens T 397/02.

In **T 431/04** the patent proprietors filed a notice of appeal against decision T 397/02 of the boards of appeal, paid the appeal fee and filed a statement of grounds of appeal setting out their case and requests. Their requests were based on an alleged violation of substantive and procedural law. They requested inter alia that the decision of the board of appeal be set aside and that the proceedings in appeal T 397/02 be reopened.

Dans l'affaire **T 431/04**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision T 397/02 rendue par une chambre de recours, acquitté la taxe de recours et déposé le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que ses requêtes. Celles-ci étaient fondées sur une violation alléguée du droit matériel et du droit procédural. Le titulaire du brevet a notamment requis l'annulation de la décision de la chambre de recours et la réouverture de la procédure de recours dans l'affaire T 397/02.

Die Kammer stellte fest, dass aus Artikel 106 EPÜ nicht hervorgeht, dass Entscheidungen der Beschwerdekammern mit einer Beschwerde anfechtbar sind. Wie in der Entscheidung G 1/97 (ABl. EPA 2000, 322) der Großen Beschwerdekammer dargelegt, sind die Beschwerdekammern nicht befugt, ihre eigenen Entscheidungen zu überprüfen. Die Kammer wies darauf hin, dass die Entscheidung G 1/97 insbesondere Folgendes angab:

The board observed that Article 106 EPC does not specify that an appeal must lie from decisions of the boards of appeal. As stated in decision G 1/97 (OJ EPO 2000, 322) of the Enlarged Board of Appeal, the boards of appeal do not have the power to review their own decisions. The board noted that decision G 1/97 indicated in particular that:

La chambre a fait observer que l'article 106 CBE ne prévoit pas que les décisions des chambres de recours sont susceptibles de recours. Ainsi que l'a énoncé la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322), les chambres n'ont pas compétence pour réexaminer leurs propres décisions. Dans cette décision, la Grande Chambre a notamment déclaré que :

a) Im Rahmen des EPÜ können Anträge, die auf die Überprüfung rechtskräftiger Beschwerdekammerentscheidungen

(a) In the context of the EPC, requests which are aimed at the revision of a final decision of a board of appeal and based

a) Dans le cadre de la CBE, des requêtes tendant à obtenir la révision de décisions des chambres de recours

abzielen und sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Grundsatzes stützen, nicht wirksam eingereicht werden (siehe Nr. 6 der Entscheidungsgründe, erster Absatz), weil ein nicht existentes Rechtsmittel gebraucht wird (siehe Nr. 6 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz).

on the alleged violation of a fundamental principle cannot be validly submitted (see point 6, first paragraph) because they are based on a remedy which is non-existent (see point 6, last paragraph).

passées en force de chose jugée et fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure ne peuvent pas être valablement présentées (cf. point 6 des motifs, premier paragraphe), du fait qu'elles résultent de l'usage d'un moyen de recours (au sens large) inexistant (cf. point 6 des motifs, dernier paragraphe).

b) Zuständig für die Entscheidung über diese Anträge ist die Beschwerdekammer, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht etwa eine andere oder gar die Große Beschwerdekammer (siehe Nr. 6 der Entscheidungsgründe, Absatz 4; vgl. auch T 315/97 vom 2. Oktober 2002, ABl. EPA 1999, 554).

(b) The responsibility for hearing such requests lies with the board of appeal which took the contested decision, not with any other board or with the Enlarged Board of Appeal (see point 6, paragraph 4; cf. also decision T 315/97 dated 2 October 2002, OJ EPO 1999, 554).

b) La compétence pour statuer sur ces requêtes appartient à la chambre de recours qui a pris la décision entreprise et non pas à une autre chambre ou à la Grande Chambre de recours (cf. point 6 des motifs, 4e paragraphe ; cf. également la décision T 315/97 en date du 2 octobre 2002, JO OEB 1999, 554).

c) Da diese Anträge nicht wirksam gestellt werden können und unzulässig sind, konnte die betreffende Kammer einen auf die Überprüfung ihrer eigenen Entscheidung abzielenden Antrag unverzüglich und ohne weitere prozessuale Formalität (z. B. Recht der anderen Beteiligten, sich zu äußern; Recht auf eine mündliche Verhandlung; Einhaltung der Mindestfristen) prüfen (siehe Nr. 6 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz).

(c) Since said requests cannot be validly filed and have to be refused as inadmissible, the board concerned is able to consider a request aimed at the revision of its own decision immediately and without any further procedural formalities (eg right of the other parties to comment; the right to request oral proceedings; the observation of minimum time limits) (cf. point 6, last paragraph).

c) Comme les requêtes en question ne peuvent pas être déposées valablement et doivent aboutir à une irrecevabilité, la chambre concernée peut procéder immédiatement et sans autre formalité processuelle (par ex. le droit des autres parties de prendre position sur les requêtes, le droit à une procédure orale ou encore le respect de délais minima) à l'examen d'une requête tendant à la révision de sa propre décision (cf. point 6 des motifs, dernier paragraphe).

d) Ein besonderes Rechtsmittel kann durch Richterrecht auf der Grundlage des Artikels 125 EPÜ nicht geschaffen werden (siehe Nr. 9 der Entscheidungsgründe, erster Satz).

(d) No special remedy can be created by judicial means on the basis of Article 125 EPC (see point 9, first sentence).

d) Aucun moyen spécifique ne peut être créé par voie prétorienne sur la base de l'article 125 CBE (cf. point 9 des motifs, première phrase).

Somit kann die Kammer – in derselben Zusammensetzung wie bei der Entscheidung, um die es bei dem Überprüfungsantrag geht – unverzüglich und ohne weitere prozessuale Formalität alle Anträge der Beschwerdeführer als unzulässig verwerfen, einschließlich der Anträge auf mündliche Verhandlung.

Thus the board – in the same composition as the board which took the decision which forms the subject of the request for revision – can refuse immediately and without further procedural formalities all requests by the appellants as inadmissible, including those aimed at obtaining oral proceedings.

Aussi la chambre, statuant dans la même formation que celle qui avait rendu la décision faisant l'objet de la requête en révision, a-t-elle pu rejeter immédiatement et sans autre formalité processuelle toutes les requêtes du requérant pour irrecevabilité, y compris la requête tendant à la tenue d'une procédure orale.

In der Sache **T 830/03** stellte die Kammer fest, dass aus Gründen der Rechtssicherheit eine schriftliche Entscheidung als rechtskräftig zu gelten hat, die den Beteiligten von einer Einspruchsabteilung gemäß den Formerfordernissen des Übereinkommens, insbesondere Regeln 68 bis 70 EPÜ, zugestellt wird. Die Fristen nach Artikel 108 EPÜ beginnen mit dem Datum der Zustellung der Entscheidung zu laufen. Die Entscheidung tritt spätestens mit ihrer Zustellung in Kraft, und die Einspruchsabteilung kann ihre Entscheidung nicht mehr ändern (G 12/91, ABl. EPA 1994, 285, Nr. 2 und 9.3

In **T 830/03** the board found that the need for legal certainty required a presumption of validity in favour of a written decision which is notified to the parties by an opposition division in accordance with the formal requirements of the Convention, in particular Rules 68 to 70 EPC. The time limits pursuant to Article 108 EPC start to run with the date of notification of the decision. The decision enters into force at the latest with its notification, and the opposition division can no longer amend its decision (G 12/91, OJ EPO 1994, 285, points 2 and 9.3 of the reasons; G 4/91, OJ EPO 1993, 707, point 7 of

Dans l'affaire **T 830/03**, la chambre a estimé qu'aux fins de la sécurité juridique, il y avait lieu de présumer valable une décision écrite signifiée aux parties par la division d'opposition conformément aux conditions de forme énoncées dans la Convention et en particulier à ses règles 68, 69 et 70. Les délais prévus à l'article 108 CBE commencent à courir à compter du jour de la signification de la décision. Celle-ci entre en vigueur au plus tard lorsqu'elle est signifiée, et la division d'opposition ne peut plus la modifier (G 12/91, JO OEB 1994, 285, points 2 et 9.3 des motifs ; G 4/91, JO OEB 1993, 407, point 7 des motifs).

der Entscheidungsgründe; G 4/91, ABl. EPA 1993, 707, Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Dieser Zeitpunkt muss aus Gründen der Rechtssicherheit somit eindeutig festliegen. Sobald die Entscheidung verkündet und die schriftliche Entscheidung den Beteiligten zugestellt wurde, ist die Einspruchsabteilung an sie gebunden, auch wenn sie die Auffassung vertritt, dass ihre Entscheidung nicht "rechtswirksam" ist. Die Entscheidung kann nur von der zweiten Instanz unter der Bedingung aufgehoben werden, dass eine zulässige Beschwerde nach Artikel 106 ff. EPÜ eingelegt wurde (Nr. 1.1 und 1.2 der Entscheidungsgründe).

the reasons). The need to ensure legal certainty thus requires that this moment be clearly fixed. Once the decision was pronounced and the written decision notified to the parties, the opposition division was bound by it even if it considered its decision not to "have any legal effect". The decision could be set aside only by the second instance on the condition that an allowable appeal was filed under Article 106 ff EPC (points 1.1 and 1.2 of the reasons).

Aux fins de garantir la sécurité juridique, ce moment doit donc être clairement déterminé. Une fois que la décision a été prononcée, puis signifiée par écrit aux parties, la division d'opposition est liée par cette décision, même si elle considère qu'elle est dépourvue d'effets juridiques. La décision ne peut alors être annulée qu'en deuxième instance à condition qu'un recours fondé soit formé conformément à l'article 106 s. CBE (points 1.1 et 1.2 des motifs).

Mit der Einreichung der Beschwerdeschrift ging die Zuständigkeit für den betreffenden Fall von der erstinstanzlichen Abteilung auf die Beschwerdeinstanz über (Devolutivwirkung der Beschwerde). Somit hat die Einspruchsabteilung nach der Zustellung der (ersten) schriftlichen Entscheidung keine Befugnis, über eine Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung gemäß Regel 89 EPÜ hinauszugehen.

With the filing of the notice of appeal, the power to deal with the issues involved in the case at issue passed from the department of first instance to the appeal instance (devolutive effect of the appeal). Therefore, after notification of the (first) written decision, the opposition division had no power to go beyond a correction of errors in the decision pursuant to Rule 89 EPC.

Lorsque le recours est formé, la compétence pour traiter les questions soulevées dans l'affaire en litige passe de l'instance du premier degré à l'instance de recours (effet dévolutif du recours). Aussi la division d'opposition n'avait-elle pas compétence, après la signification de la (première) décision écrite, pour procéder à des corrections allant au-delà de la rectification d'erreurs dans la décision au titre de la règle 89 CBE.

3.2 Zuständige Beschwerdekammer

3.2 Board competent to hear a case

3.2 Chambre compétente pour statuer

In der Entscheidung **G 3/03** (ABl. EPA 2005, 344) befand die Große Beschwerdekammer, dass in Fällen, in denen das erstinstanzliche Organ die Bedingungen für die Abhilfe als erfüllt, aber den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr als nicht gewährbar ansieht, als Folge für das Verfahren die Abhilfe gewährt und der Antrag einer Beschwerdekammer vorgelegt werden soll. Dies war die einzige Verfahrensoption, die als gerecht und daher überhaupt als angemessen gelten konnte. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Beschwerdekammer, die für einen solchen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zuständig ist, entschied die Große Beschwerdekammer, dass diejenige Kammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre, zur Entscheidung über den Rückzahlungsantrag befugt ist. Wenn das erstinstanzliche Organ der Beschwerde gegen seine Entscheidung nach Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen habe und den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr anschließend im Hinblick auf das Gebot der Gerechtigkeit einer Beschwerdekammer vorlege,

In **G 3/03** (OJ EPO 2005, 344) the Enlarged Board held that, if the department of the first instance considered that the requirements for the grant of interlocutory revision were fulfilled, but that the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee was not allowable, the procedural consequences were granting interlocutory revision and remittal of the request to a board of appeal. That was the only procedural option which could be considered to be equitable and, therefore, at all adequate. As regards the composition of the board of appeal competent to deal with such a request for reimbursement of the appeal fee, the Enlarged Board held that the board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted was competent to decide on the request. It stated that, if the department of the first instance rectified its decision under Article 109(1) EPC and subsequently remitted the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee for reasons of equity to a board of appeal, the board would render a decision solely on that request. Since the request was ancillary to the former appeal, its

Dans l'affaire **G 3/03** (JO OEB 2005, 344), la Grande Chambre de recours a estimé que si l'instance du premier degré considère que les conditions sont remplies pour faire droit au recours, mais que la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours n'est pas fondée, il en résulte sur le plan procédural que l'instance du premier degré fait droit au recours et défère la requête à une chambre de recours. C'est la seule option que l'on peut considérer comme équitable et donc comme adéquate sur le plan procédural. S'agissant de la composition de la chambre de recours compétente pour statuer sur une telle requête en remboursement de la taxe de recours, la Grande Chambre a déclaré que cette compétence appartient à la chambre qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle. Si l'instance du premier degré fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE et défère ensuite à une chambre de recours la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours pour des raisons d'équité, la chambre statuera uniquement sur cette requête. La requête constituant une question

entscheide die Beschwerdekammer nur über diesen Antrag. Da der Antrag eine Nebensache der ursprünglichen Beschwerde ist, impliziert seine Vorlage, dass diejenige Kammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre, zur Entscheidung über den Rückzahlungsantrag befugt ist.

remittal implied that the board which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted was also competent to decide on the request.

accessoire à l'ancien recours, il en résulte que la chambre compétente pour statuer sur cette requête est celle qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.

3.3 Beschwerdeberechtigung

3.3 Entitlement to appeal

3.3 Parties admises à former un recours

In der Sache **J 14/03** richtete sich die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle, das Prioritätsrecht sei nicht wirksam beansprucht worden.

In **J 14/03** the appeal was against the decision of the Receiving Section declaring that the right to priority had not been validly claimed.

Dans l'affaire **J 14/03**, le recours était dirigé contre la décision de la section de dépôt déclarant que le droit de priorité n'avait pas été valablement revendiqué.

Zwar waren die Erfordernisse des EPÜ zum Anmeldezeitpunkt und zur Entrichtung der Beschwerdegebühr erfüllt, doch hegte die Kammer Zweifel hinsichtlich des weiteren Erfordernisses, nämlich dass der Beschwerdeführer beschwert sei. Die Kammer prüfte den Fall gründlich, obwohl die Zulässigkeit der Beschwerde in Zweifel stand. Der Grund hierfür war nach Auffassung der Kammer u. a., dass der Zweifel nicht bezüglich des Nichterfüllens von Formerfordernissen bestand, sondern wegen der Art, wie der Beschwerdeführer zum Verfahren beitrug bzw. nicht beitrug. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Entscheidung der Eingangsstelle ganz einfach die unweigerliche Folge des Handelns bzw. des Nichthandelns des Beschwerdeführers war, nämlich um eine Entscheidung ohne Vorliegen eines Antrags zu ersuchen, ohne irgendwelche Argumente – auch nicht nach Aufforderung – vorzubringen. In diesem Fall konnte unmöglich der Schluss gezogen werden, dass der Beschwerdeführer beschwert worden sei. Die Beschwerde sei damit unzulässig und daher zurückzuweisen.

The board found that, while the requirements of the EPC as to filing times and payment of appeal fee had been met, it had very considerable doubt whether the further requirement that the appellant had been adversely affected was satisfied. The board conducted a thorough examination of the case notwithstanding the fact that the admissibility of the appeal was in doubt. The board noted that this was in part because the doubt arose not in relation to non-compliance with formalities but in relation to the very nature of the appellant's contribution, or lack of contribution, to the proceedings. The board concluded that the Receiving Section decision was quite simply the inevitable consequence of the appellant's own actions and inactions, namely seeking a decision in the absence of any request while failing to make any case whatsoever, even when invited to do so. In those circumstances it was impossible to conclude that the appellant had been adversely affected. Accordingly, the appeal was inadmissible and had for that reason to be dismissed.

En l'espèce, si les conditions de la CBE attachées aux délais de dépôt et au paiement de la taxe de recours étaient remplies, la chambre a douté qu'il en allât de même s'agissant de la condition selon laquelle le requérant doit avoir subi un grief. Malgré les doutes entourant la recevabilité du recours, elle a néanmoins examiné l'affaire de manière approfondie, du fait notamment que ses doutes portaient non pas sur le non-respect de conditions de forme, mais sur la nature même de la contribution ou absence de contribution du requérant à la procédure. La chambre a conclu que la décision de la section de dépôt résultait inévitablement des propres actes ou de l'inaction du requérant, à savoir que celui-ci avait demandé l'obtention d'une décision sans formuler la moindre requête, ni présenter d'arguments à l'appui de sa cause, même lorsqu'il avait été invité à le faire. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que le requérant avait été lésé. Le recours a donc été rejeté comme irrecevable.

In der Entscheidung **T 981/01** widerrief die Einspruchsabteilung das Patent, weil es nicht den Erfordernissen des Artikels 100 c) EPÜ entsprach. Beschwerdeführer I legte Beschwerde ein und beantragte, das Patent zusätzlich auf Grund der Absätze a und b des Artikels 100 EPÜ zu widerrufen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren angeführt worden waren.

In **T 981/01** the patent was revoked by the opposition division on the ground that it did not comply with the requirement of Article 100(c) EPC. Appellant I filed a notice of appeal and requested that the patent be revoked additionally on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC which had already been invoked during the first instance proceedings.

Dans l'affaire **T 981/01**, le brevet avait été révoqué par la division d'opposition au motif qu'il ne remplissait pas la condition de l'article 100c) CBE. Le requérant I a formé un recours contre cette décision et demandé que le brevet soit également révoqué sur la base des motifs visés à l'article 100a) et b) CBE qui avaient déjà été invoqués en première instance.

Die Kammer befand, dass die angefochtene Entscheidung dem Antrag des Beschwerdeführers I im Einspruchsverfahren entsprach, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, unabhängig von

The board held that the contested decision corresponded to the request of appellant I in the opposition proceedings to revoke the patent in its entirety, independently of the reasons that the oppo-

La chambre a déclaré que la décision contestée correspondait à la demande de révocation du brevet dans son intégralité que le requérant I avait formulée dans la procédure d'opposition, et ce

den Gründen, die die Einspruchsabteilung für diese Entscheidung hatte. Ferner sei ein "obiter dictum" der Einspruchsabteilung zu den Einspruchsgründen nach Artikel 100 a) und b) EPÜ nicht Bestandteil der eigentlichen Entscheidung und beschwere keinen der Verfahrensbeteiligten. Solche "obiter dicta" ermöglichten es der Kammer, das Verfahren fortzusetzen, falls sie mit der Entscheidung der erstinstanzlichen Abteilung nicht übereinstimmt, und die Verweisung des Falls zu vermeiden. Die Beschwerde sei daher unzulässig.

sition division had for reaching this decision. Further, it stated that an obiter dictum by the opposition division on the grounds of opposition under Article 100(a) and (b) EPC was not part of the decision itself and did not adversely affect any of the parties to the proceedings. Such obiter dicta remarks allowed the board to continue the proceedings in the event that it disagreed with the issue decided by the first instance department, and might avoid the remittal of the case. The appeal was therefore inadmissible.

quels que soient les motifs pour lesquels la division d'opposition a rendu sa décision. Elle a en outre fait observer que l'opinion incidente émise par la division d'opposition sur les motifs d'opposition prévus à l'article 100a) et b) CBE ne faisait pas partie de la décision et ne lésait aucune partie à la procédure. De telles remarques permettent à la chambre de poursuivre la procédure en cas de désaccord sur une question tranchée par l'instance du premier degré et peuvent éviter le renvoi de l'affaire. Le recours était donc irrecevable.

3.4 Form und Frist der Beschwerde

3.4 Form and time limit of appeal

3.4 Forme et délai du recours

In der Sache **T 830/03** hatte die Einspruchsabteilung ihre erste schriftliche Entscheidung abgeändert und durch eine zweite ersetzt. Die Beschwerdebegründung wurde außerhalb der Viermonatsfrist ab dem Zeitpunkt der Zustellung der ersten schriftlichen Entscheidung nach Artikel 108 EPÜ eingereicht. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) war offensichtlich durch die Mitteilung des Formalsachbearbeiters irregeführt worden, nach der die erste schriftliche Entscheidung "nur ein Entwurf" sei und durch die zweite schriftliche Entscheidung "ersetzt" werde. Der Beschwerdeführer, der sich anscheinend auf dieses fälschlich geänderte Datum der Zustellung der Entscheidung stützte, reichte die Beschwerdebegründung innerhalb der Frist ab Zustellung der zweiten schriftlichen Entscheidung ein.

In **T 830/03** the opposition division had amended its first written decision and replaced it by a second one. The statement of grounds of appeal was filed outside the period of four months after the date of notification of the first written decision prescribed by Article 108 EPC. The appellant/opponent had obviously been misled by the formalities officer's communication which declared the first written decision to be "only a draft" and to be "superseded" by the second written decision. The appellant/opponent, apparently relying on this wrongly changed date of notification of the decision, filed the statement of grounds of appeal within the time limit after the date of notification of the second written decision.

Dans l'affaire **T 830/03**, la division d'opposition avait modifié sa première décision écrite puis l'avait remplacée par une seconde décision. Le mémoire exposant les motifs du recours a été produit en dehors du délai de quatre mois à compter de la date de signification de la première décision prévu à l'article 108 CBE. Le requérant (opposant) avait manifestement été induit en erreur par la notification de l'agent des formalités selon laquelle la première décision écrite n'était qu'un projet et devait être remplacée par une seconde décision écrite. Le requérant, qui s'était apparemment fondé sur la nouvelle date – modifiée à tort – de signification de la décision, a produit le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai suivant la date de signification de la deuxième décision écrite.

Die Kammer hegte keinen Zweifel, dass der Beschwerdeführer die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht hätte, wenn er nicht irregeführt worden wäre. In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes gelte deshalb die bei der zweiten Beschwerde eingereichte Beschwerdebegründung als innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist ab Zustellung der rechtsgültigen schriftlichen Entscheidung eingereicht.

The board stated that it had no reason to doubt that the appellant would have filed the statement of grounds in time if he had not been misled. In application of the principle of the protection of legitimate expectations, the statement of grounds of appeal filed in the second appeal would thus be deemed to have been filed within the time limit required by Article 108 EPC after the date of notification of the legally valid written decision.

La chambre a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de douter que le requérant aurait produit le mémoire de recours en temps utile s'il n'avait pas été induit en erreur. En application du principe de la protection de la confiance légitime, le mémoire exposant les motifs produit pour le second recours a donc été considéré comme produit dans le délai prévu à l'article 108 CBE à compter de la date de signification de la décision écrite juridiquement valable.

In **T 126/04** entschied die Beschwerdekammer, dass eine nicht rechtzeitig eingereichte Übersetzung der Beschwerdeschrift zur Unzulässigkeit der Beschwerde führt. Die Kammer verwies auf Regel 65 (1) EPÜ, in der ausdrücklich Regel 1 (1) EPÜ erwähnt wird, die ihrerseits auf Artikel 14 (4) EPÜ verweist. Dieser Verweis ließe keine andere Auslegung zu, als dass Regel 65 (1) EPÜ die Rechtsfolge der Nichteinreichung der gemäß Artikel 14 (4)

In **T 126/04** the board decided that failure to file a translation of the notice of appeal in due time leads to the appeal being held inadmissible. The board referred to Rule 65(1) EPC, which makes explicit reference to Rule 1(1) EPC, which in turn refers to Article 14(4) EPC. The only possible interpretation of this reference was that Rule 65(1) EPC determines the legal consequence of the failure to file a translation of the notice of appeal as required by

Dans l'affaire **T 126/04**, la chambre a déclaré que la non-production dans le délai requis d'une traduction de l'acte de recours entraîne l'irrecevabilité du recours. La chambre s'est référée à la règle 65(1) CBE, laquelle mentionne expressément la règle 1(1) CBE qui renvoie à son tour à l'article 14(4) CBE. La seule interprétation possible de ce renvoi est que la règle 65(1) CBE définit la conséquence juridique de la non-production d'une traduction de l'acte de

EPÜ erforderlichen Übersetzung der Beschwerdeschrift bestimmt. Diese Rechtsfolge ist die Unzulässigkeit der Beschwerde.

Da Regel 65 (1) EPÜ eine spezielle Vorschrift sei, habe sie nach den allgemeinen Regeln der Auslegung von Gesetzesvorschriften einen Vorrang gegenüber der allgemeinen Vorschrift in Artikel 14 (5) EPÜ, die die Rechtsfolge für andere Schriftstücke bestimme, für die die erforderliche Übersetzung nicht eingereicht wurde.

Article 14(4) EPC. This legal consequence is the inadmissibility of the appeal.

The board held that, since Rule 65(1) EPC was a lex specialis, according to the general rules governing the interpretation of statutory provisions it took precedence over the general provision in Article 14(5) EPC, which determined the legal consequence for other documents for which the requisite translation had not been filed.

recours exigée conformément à l'article 14(4) CBE. Cette conséquence juridique est l'irrecevabilité du recours.

La règle 65(1) CBE étant une disposition particulière (lex specialis), elle prime, selon les règles générales d'interprétation des dispositions légales, sur la disposition générale prévue à l'article 14(5) CBE, qui définit la conséquence juridique applicable aux autres pièces pour lesquelles la traduction requise n'a pas été produite.

3.5 Beschwerdebegründung

In der Sache **T 934/02** entschied die Kammer, dass eine Beschwerde begründet werden kann, indem geänderte Ansprüche eingereicht werden, die die angefochtene Entscheidung ihrer Grundlage berauben, auch wenn nicht genau angegeben wird, warum die angefochtene Entscheidung falsch ist. Es wäre daher unnötig, zur angemessenen Begründung einer Beschwerde eine Begründung zur Stützung einer Anspruchsfassung einzureichen, die der Beschwerdeführer (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren nicht mehr verteidigt. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung der Kammern, wonach eine Beschwerde ausreichend begründet ist, auch wenn sie die Gründe für die Anfechtung der Entscheidung nicht angibt, sofern zwei Voraussetzungen erfüllt sind: i) der Gegenstand des Verfahrens hat sich geändert, z. B. durch die Einreichung eines neuen, geänderten Anspruchssatzes mit der Beschwerdebegründung; und ii) die Gründe für die Entscheidung sind angesichts des geänderten Verfahrensgegenstands nicht mehr zutreffend.

3.5 Statement of grounds of appeal

In **T 934/02** the board decided that an appeal may be substantiated by filing amended claims which deprive the contested decision of its basis even though it does not state any specific reasons why the contested decision is wrong. It would therefore be unnecessary, for the purpose of adequately substantiating an appeal, to file grounds in support of a version of a claim that the appellant (patent proprietor) no longer defends in the appeal proceedings. The board referred to the established jurisprudence of the boards according to which an appeal is sufficiently substantiated even if it does not give the reasons why the decision is contested, provided two criteria are met: (i) the subject of the proceedings has changed, eg due to the filing of a new set of amended claims together with the statement of grounds; and (ii) the reasons for the decision are no longer relevant in view of the change in the subject of the proceedings.

3.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 934/02**, la chambre a déclaré qu'un recours peut être étayé par le dépôt de revendications modifiées qui privent la décision contestée de tout fondement, même s'il ne précise pas les raisons pour lesquelles la décision attaquée est erronée. Il est par conséquent inutile, aux fins d'étayer le recours, de produire des motifs à l'appui du texte d'une revendication que le requérant (titulaire du brevet) ne défend plus dans la procédure de recours. Ce faisant, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres, selon laquelle un recours est suffisamment étayé même s'il n'indique pas les raisons pour lesquelles la décision est attaquée, dès lors que deux critères sont remplis : i) l'objet de la procédure a changé, du fait par exemple qu'un nouveau jeu de revendications modifiées a été déposé avec le mémoire du recours; et ii) les motifs de la décision ne sont plus pertinents suite au changement de l'objet de la procédure.

4. Abhilfe

In der Entscheidung **G 3/03** (ABl. EPA 2005, 344) befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle einer Abhilfe. Wie aus den vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ hervorgehe, wollte der Gesetzgeber eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird, nur in Ausnahmefällen zulassen.

Die Abhilfe setze nach Artikel 109 (1) EPÜ voraus, dass das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung ange-

4. Interlocutory revision

In **G 3/03** (OJ EPO 2005, 344) the Enlarged Board dealt with the issue of reimbursement of appeal fees in the case of interlocutory revisions. It noted that it could be derived from the preparatory documents to the EPC that, in the event of interlocutory revision or where the board of appeal deemed the appeal to be allowable, it was the legislative intent to allow reimbursement of the appeal fee only in exceptional cases.

Pursuant to Article 109(1) EPC, interlocutory revision presupposed that the department of the first instance whose

4. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **G 3/03** (JO OEB 2005, 344), la Grande Chambre a statué sur la question du remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle. Elle a relevé que les travaux préparatoires à la CBE montrent clairement que l'intention du législateur était, en cas de révision préjudicielle ou lorsque la chambre de recours fait droit au recours, de n'accorder le remboursement de la taxe de recours que dans des cas exceptionnels.

Conformément à l'article 109(1) CBE, la révision préjudicielle suppose au préalable que l'instance du premier

fochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet hält. Regel 67 EPÜ sei zu entnehmen, dass einem Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Abhilfe einer Beschwerde nur dann stattzugeben ist, wenn die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels für billig erachtet wird. Die Abhilfe sei also eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass das erstinstanzliche Organ einem solchen Antrag nach Regel 67 EPÜ stattgibt. Die Abhilfe und die Entscheidung über einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stellten somit verschiedene Gegenstände dar, die getrennt zu behandeln seien, auch wenn Letzterer den Ersten voraussetze.

Es wurde festgehalten, dass das erstinstanzliche Organ, das der Beschwerde abhilft, nach Regel 67 EPÜ nicht für eine Entscheidung zuständig sei, mit der der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen wird. Stattdessen habe es den Antrag den Beschwerdekammern vorzulegen. Da die Abhilfe und die Entscheidung über den Antrag verschiedene Gegenstände darstellen, die getrennt behandelt werden können, könnten sich auch verschiedene Spruchkörper damit befassen, ohne dass dem Beschwerdeführer daraus ein Nachteil erwüchse und die Verfahrensökonomie maßgeblich – wenn überhaupt – beeinträchtigt würde. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist diejenige Kammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre, zur Entscheidung über den Rückzahlungsantrag befugt.

decision was contested considered the appeal to be admissible and well-founded. From Rule 67 EPC it could be inferred that, in the event of interlocutory revision, a request of the appellant for the reimbursement of the appeal fee was to be allowed only where such reimbursement was considered to be equitable by reason of a substantive procedural violation. Therefore, the grant of interlocutory revision constituted a necessary, but not sufficient, prerequisite for the department of the first instance to allow such a request under Rule 67 EPC. Granting interlocutory revision and deciding on a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee thus represented different issues which had to be treated separately even though the latter was conditional upon the former.

It was concluded that the department of the first instance granting interlocutory revision was not competent under Rule 67 EPC to render a decision refusing the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee. Rather, the department had to remit the request to the boards of appeal. Since granting interlocutory revision and deciding on the request were different issues which could be treated separately, they could also be dealt with by different deciding bodies without detriment to the appellant and without being significantly prejudicial, if at all, to procedural expediency and economy. The Enlarged Board held that the board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted was competent to decide on the request.

degré dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé. Il découle par ailleurs de la règle 67 CBE qu'en cas de révision préjudicielle, il ne doit être fait droit à une requête du requérant en remboursement de la taxe de recours que si un tel remboursement est jugé équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Par conséquent, l'octroi de la révision préjudicielle constitue une condition préalable nécessaire, mais insuffisante, pour que l'instance du premier degré fasse droit à une telle requête au titre de la règle 67 CBE. Il s'ensuit que la révision préjudicielle et la décision quant à une requête du requérant en remboursement de la taxe de recours constituent des questions distinctes, qui doivent être traitées séparément, même si la deuxième question est subordonnée à la première.

La Grande Chambre a conclu que l'instance du premier degré qui fait droit au recours par voie de révision préjudicielle n'est pas compétente en vertu de la règle 67 CBE pour rendre une décision de rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant, mais doit au contraire déférer la requête aux chambres de recours. Etant donné que la révision préjudicielle et la décision quant à la requête constituent des questions distinctes, susceptibles d'être traitées séparément, celles-ci peuvent également être tranchées par différentes instances, sans désavantager le requérant, ni entraver considérablement l'efficacité et l'économie de la procédure, si tant est que ce soit le cas. Aussi la Grande Chambre a-t-elle conclu que la compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.

5. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

5. Filing of amended claims in appeal proceedings

5. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

5.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

5.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings

5.1 Recevabilité des revendications modifiées déposées durant la procédure de recours

In der Sache **T 1004/01** wurden die zwölf Hilfsanträge in Erwiderung auf den Bescheid der die mündliche Verhandlung vorbereitenden Kammer und innerhalb der in dem Bescheid gesetzten einmonatigen Frist eingereicht. Die Änderungen an den Ansprüchen betrafen nur eine eingeschränktere

In **T 1004/01,** the twelve auxiliary requests were filed in reaction to the communication of the board preparing the oral proceedings and within the time limit of one month set in the said communication. The amendments to the claims only concerned a more restricted definition of features and

Dans l'affaire **T 1004/01**, les douze requêtes subsidiaires avaient été déposées en réponse à la notification de la chambre établie en vue de préparer la procédure orale et dans le délai d'un mois imparti dans cette notification. Les modifications des revendications visaient uniquement à définir de

Definition von Merkmalen und Werten, die so klar und einfach waren, dass sie der Fachmann ohne Weiteres verstehen konnte. Während die Änderungen in Form von zwölf Hilfsanträgen eingereicht wurden, ging es nur um ein paar Änderungen, die in verschiedenen, klar strukturierten Kombinationen präsentiert wurden. Die Einreichung mehrerer Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren sei nicht ungewöhnlich, da dies die letzte Möglichkeit für den Patentinhaber sei, die Aufrechterhaltung seines Patents zu erwirken. Das Verhalten des Beschwerdeführers stelle somit keinen Verfahrensmissbrauch dar. Die geänderten Ansprüche erfüllten somit die üblichen Kriterien zur Berücksichtigung von Anspruchsänderungen.

values, which were simple and clear enough to be readily understood by the skilled person. Whereas the amendments were filed in the form of twelve auxiliary requests, only several amendments were involved which were presented in different, clearly structured combinations. Filing a number of auxiliary requests in appeal proceedings was not unusual, since it was the proprietor's last chance to get his patent maintained. Thus, the appellant's behaviour did not amount to any abuse of the proceedings. Hence, the amended claims met the established criteria for taking amendments to claims into consideration.

manière plus stricte des caractéristiques et des valeurs qui étaient suffisamment simples et claires pour être immédiatement comprises de l'homme du métier. Si les modifications ont fait l'objet de douze requêtes subsidiaires, elles étaient néanmoins peu nombreuses et étaient présentées sous la forme de différentes combinaisons clairement structurées. Il n'est pas inhabituel de déposer un certain nombre de requêtes subsidiaires dans la procédure de recours, dans la mesure où c'est la dernière chance du titulaire du brevet d'obtenir le maintien de son brevet. Aussi le comportement du requérant ne constituait-il pas un abus de procédure. Par conséquent, les revendications modifiées remplissaient les critères fixés pour la prise en compte des modifications.

Im Fall **T 50/02**, bei dem es um die Zulässigkeit des siebten Hilfsantrags ging, wurde dieser Antrag in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegt. Der Beschwerdeführer lieferte keine Begründung für ein so verspätetes Vorbringen. Der Beschwerdegegner erhob Einwände gegen die Zulassung dieses in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Antrags für das Beschwerdeverfahren, da er verspätet eingereicht worden sei.

In **T 50/02** regarding the admissibility of the seventh auxiliary request, this request was submitted at the oral proceedings before the board. The appellant did not provide any justification for such late filing. The respondent objected to the admissibility into the appeal proceedings of said request as submitted during the oral proceedings before the board for being late filed.

Dans l'affaire **T 50/02**, il s'agissait de savoir si la septième requête subsidiaire, qui avait été déposée lors de la procédure orale devant la chambre, était recevable. Le requérant n'a fourni aucun élément justifiant un tel dépôt tardif. L'intimé a contesté la recevabilité de cette requête présentée au cours de la procédure orale devant la chambre au motif qu'elle était trop tardive.

Hinsichtlich dieses Hilfsantrags stellte die Kammer fest, dass der Hauptzweck des Inter-partes-Beschwerdeverfahrens darin besteht, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Der beschwerdeführende Patentinhaber, der vor der Einspruchsabteilung nicht erfolgreich war, habe somit das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Wolle er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liege es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch habe er darauf nicht. Für das Ermessen, ob Anträge des beschwerdeführenden Patentinhabers, die der Einspruchsabteilung nicht vorgelegen hatten, zuzulassen sind, seien die entscheidenden Kriterien nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob die geänderten Ansprüche dieser Anträge eindeutig gewährbar sind und ob sie zu neuen Konflikten mit der Gegenpartei, d. h. dem Beschwerdegegner/Einsprechenden Anlass geben, und ob sich die

In respect of this auxiliary request, the board observed that the purpose of the appeal procedure in an inter partes case was mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits. The appellant/proprietor of the patent, unsuccessful before the opposition division, thus had the right to have the rejected requests reviewed by the board of appeal. If he wanted other requests to be considered, however, admission of these requests into the proceedings was a matter of discretion of the board of appeal, and was not a matter of right. For the exercise of the discretion in respect of the admission of requests by the appellant/proprietor of the patent that were not before the opposition division, it was established case law of the boards of appeal that the crucial criteria were whether or not the amended claims of those requests were clearly allowable and whether or not those amended claims gave rise to fresh issues which the other party, ie the respondent/opponent, and the deciding board could reasonably be expected to

La chambre a fait observer à propos de cette requête subsidiaire que la finalité de la procédure de recours dans une affaire inter partes était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Le requérant (titulaire du brevet) qui n'a pas obtenu gain de cause devant la division d'opposition a donc le droit de faire réexaminer par la chambre les requêtes qui ont été rejetées. Toutefois, lorsqu'il souhaite faire examiner d'autres requêtes, celles-ci ne sont pas admises de droit, mais leur admission relève du pouvoir d'appréciation de la chambre. Lorsqu'une chambre exerce son pouvoir d'appréciation pour déterminer si elle doit admettre les requêtes du requérant (titulaire du brevet) qui n'ont pas été déposées devant la division d'opposition, il est de jurisprudence constante que le principal critère à prendre en considération est de savoir si les revendications modifiées figurant dans ces requêtes sont clairement admissibles ou non et si elles soulèvent de nouvelles questions que la partie adverse, à savoir

Kammer ohne unnötige Verzögerung damit befassen kann.

Eine Berücksichtigung von Anspruch 1 dieses Hilfsantrags käme somit der Prüfung eines neuen Falls gleich, und falls dieser zugelassen würde, müsste dieser zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden, da das gesamte Einspruchsverfahren auf der Grundlage der Ansprüche dieses Antrags wieder aufgenommen werden müsste. Dies würde nicht nur zu einer erheblichen Verzögerung des Verfahrens, sondern auch dazu führen, dass die Kammer am Ende der mündlichen Verhandlung keine endgültige Entscheidung fällen kann.

5.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

In der Sache **T 796/02** entschied die Kammer, dass ein Verfahrensmissbrauch vorliegt, wenn ein Antrag mit breiteren Ansprüchen im Verfahren vor der Beschwerdekammer zurückgezogen wird, um eine negative Entscheidung der Kammer darüber zu vermeiden, dann aber diese breiteren Ansprüche vor der Einspruchsabteilung wieder eingeführt werden, nachdem eine Zurückverweisung des Falls zur weiteren Entscheidung auf Grund weitaus beschränkterer Ansprüche erreicht wurde.

Wie aus dem vorliegenden Fall hervorgehe, beeinträchtige die Gesamtdauer des weiteren Einspruchs- und gegebenenfalls des weiteren Beschwerdeverfahrens nach der Zurückverweisung das berechtigte Interesse des bzw. der anderen Beteiligten und der breiten Öffentlichkeit, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine gewisse Rechtssicherheit über Existenz und Umfang des europäischen Patents zu haben.

Die Wiedereinführung des Haupt- und des ersten Hilfsantrags stellten somit einen Verfahrensmissbrauch dar und seien deshalb von der Kammer nicht zu berücksichtigen.

5.2.1 Zeitpunkt der Einreichung

Die Kammer machte sich den in T 1105/98 vertretenen Standpunkt zu eigen, wonach es gemäß Regel 71a (2) EPÜ in ihrem Ermessen liege, geänderte Patentansprüche, die vom Patentinhaber erst in der mündlichen Verhand-

deal with properly without unjustified procedural delay.

Thus, considering claim 1 of this auxiliary request amounted to considering a fresh case which, if admitted, would require the remittal of the case to the first instance for further prosecution in view of the necessity to start the whole opposition procedure anew on the basis of the claims of this request. This would not only cause considerable procedural delay but also prevent the board from taking a final decision at the end of the oral proceedings.

5.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration

The board decided in **T 796/02** that it amounted to an abuse of procedure to withdraw a request with broader claims in proceedings before the board of appeal, in order to avoid a negative decision being taken on it by the board, but then to re-introduce those broader claims before the opposition division, having obtained remittal of the case for further prosecution on the basis of much more limited claims.

As the present case showed, the overall length of further opposition and possibly further appeal proceedings after remittal is likely to severely impair the legitimate interests of the other party or parties and of the general public in having some degree of legal certainty about the existence and scope of the European patent within a reasonable time span.

The re-introduction of both the main and the first auxiliary requests therefore amounted to an abuse of procedure and, as a result, they were not to be considered by the board.

5.2.1 Time of filing

The board adopted the view taken in T 1105/98, where the board had held that, according to Rule 71a(2) EPC, it had discretion not to consider amended claims submitted by the patent proprietor only at the oral proceedings.

l'intimé (opposant), et la chambre peuvent traiter adéquatement sans entraîner de retard injustifié dans la procédure.

En l'espèce, l'examen de la revendication 1 selon la requête subsidiaire en question revenait à examiner de nouvelles questions qui, si elles avaient été admises, auraient exigé le renvoi de l'affaire en première instance pour suite à donner, vu la nécessité de recommencer toute la procédure d'opposition sur la base des revendications selon cette requête. Non seulement cela aurait entraîné un retard considérable dans la procédure, mais cela aurait également empêché la chambre de rendre une décision définitive à l'issue de la procédure orale.

5.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

Dans l'affaire **T 796/02**, la chambre a déclaré qu'il y avait abus de procédure lorsque le titulaire du brevet retire une requête comprenant de larges revendications dans la procédure devant la chambre afin d'éviter que celle-ci ne rende une décision négative sur cette requête, puis réintroduit ces revendications de portée plus large devant la division d'opposition après avoir obtenu le renvoi de l'affaire pour suite à donner sur la base de revendications beaucoup plus restreintes.

Ainsi que le montre la présente affaire, la durée d'une nouvelle procédure d'opposition et d'une éventuelle nouvelle procédure de recours après le renvoi peut compromettre gravement l'intérêt légitime de l'autre ou des autres parties ainsi que du public en général, qui est d'obtenir un certain degré de sécurité juridique sur l'existence et la portée du brevet européen dans un délai raisonnable.

Par conséquent, la réintroduction de la requête principale et de la première requête subsidiaire constituait un abus de procédure, de sorte que la chambre n'avait pas à examiner ces requêtes.

5.2.1 Date du dépôt

Dans l'affaire **T 681/02**, la chambre a adopté le point de vue exposé dans la décision T 1105/98, selon lequel, conformément à la règle 71bis (2) CBE, il relève de son pouvoir d'appréciation de ne pas prendre en considération les

lung überreicht werden, nicht zu berücksichtigen. Im Fall **T 681/02** war der vorliegende Hilfsantrag vom Beschwerdeführer (Patentinhaber) erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden. Wenn er als Reaktion auf die zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung abgegebene vorläufige Stellungnahme der Kammer gedacht war, so hätte er vor der in dieser Stellungnahme genannten Frist bis einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können, wozu der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall über drei Monate Zeit hatte.

Auch die vom Beschwerdegegner und Einsprechenden 1 kurz vor Ablauf dieser Frist eingereichte Eingabe, die sich auf die im Verfahren befindlichen Dokumente D1 bis D9 bezieht, würde den verspäteten Hilfsantrag nicht rechtfertigen, da sich dadurch der dem Verfahren zu Grunde liegende Sachverhalt nicht geändert hat. Der Beschwerdeführer hat im Übrigen auch keine triftigen Gründe für die späte Vorlage des Hilfsantrags genannt.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterschied sich vom erteilten Anspruch 1 durch ein zusätzlich aufgenommenes Merkmal. Daher sei prinzipiell davon auszugehen, dass dieses Merkmal bisher nicht recherchiert wurde.

Das vom Beschwerdeführer vorgebrachte Argument, wonach das Ermessen, Hilfsanträge nicht zuzulassen, restriktiv auszuüben sei und nur auf Missbrauchsfälle beschränkt werden sollte, findet offenbar seine Stütze in der Entscheidung T 577/97. Es sei daher davon auszugehen, dass der Gegenstand dieses Hilfsantrags recherchiert wurde, so dass im Unterschied zum vorliegenden Fall eine abschließende Prüfung in der mündlichen Verhandlung möglich war.

Bei dieser Sachlage macht die Kammer im Einklang mit den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen von ihrem Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ Gebrauch, den Hilfsantrag nicht zuzulassen.

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühren

6.1 Allgemeines

In **T 126/04** stellte die Kammer fest, dass die Übersetzung der Beschwerde-

In **T 681/02** the auxiliary request had been submitted by the appellant (patent proprietor) only at the oral proceedings. If the said request was intended as a response to the board's preliminary opinion in preparation for the oral proceedings, it could have been submitted prior to the time limit specified in that opinion, that is to say, up to one month before the oral proceedings, the appellant having had over three months in which to do so in the present case.

The submission which the respondent and opponent 1 submitted shortly before the expiry of this time limit and which relates to documents D1 to D9 under consideration in this procedure would likewise not justify the late auxiliary request, since the subject of the proceedings had not thereby been changed. The appellant also failed to give any convincing reasons for the late submission of the auxiliary request.

Claim 1 according to the auxiliary request differed from claim 1 as granted by virtue of an additionally incorporated feature. The general assumption therefore had to be made that this feature had not yet been searched.

The appellant's argument that the discretion not to admit auxiliary requests should be exercised restrictively and be limited to cases of abuse appears to be based on T 577/97. The subject-matter of the auxiliary request in that case had presumably been searched. Unlike in the present case, therefore, a final examination was possible at the oral proceedings.

In the circumstances the board followed the principles evolved in the case law and exercised its discretion under Article 114(2) EPC not to admit the auxiliary request.

6. Reimbursement of appeal fees

6.1 General issues

In **T 126/04** the board established that the translation of the notice of appeal

revendications modifiées que le titulaire du brevet a déposées seulement pendant la procédure orale. La requête subsidiaire déposée par le requérant (titulaire du brevet) avait en effet seulement été produite au cours de la procédure orale. Si cette requête avait été formulée en réponse à l'avis provisoire émis par la chambre en vue de préparer la procédure orale, elle aurait pu être déposée dans le délai indiqué dans ledit avis, soit au plus tard un mois avant la date de la procédure orale, ce qui laissait en l'espèce plus de trois mois au requérant.

Même la lettre produite par l'intimé et opposant 1 peu avant l'expiration de ce délai en rapport avec les documents D1 à D9 introduits dans la procédure ne justifiait pas la requête subsidiaire tardive, vu que les faits à la base de la procédure n'en étaient pas modifiés. Le requérant n'a par ailleurs fourni aucune raison valable justifiant le dépôt tardif de sa requête subsidiaire.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire différait de la revendication 1 du brevet tel que délivré par l'introduction d'une caractéristique supplémentaire. Il convenait donc de présumer que cette caractéristique n'avait pas fait l'objet de la recherche.

L'argument avancé par le requérant, selon lequel le pouvoir d'appréciation doit être exercé de manière restrictive lorsqu'il s'agit de rejeter des requêtes subsidiaires, et se limiter aux cas d'abus, trouve manifestement son fondement dans l'affaire T 577/97, dans laquelle on pouvait présumer que l'objet de la requête subsidiaire avait fait l'objet de la recherche, si bien qu'il avait été possible de procéder à un examen définitif dans le cadre de la procédure orale, contrairement à ce qui s'est produit dans la présente affaire.

En accord avec les principes posés dans la jurisprudence, la chambre a donc exercé son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 114(2) CBE et a rejeté la requête subsidiaire.

6. Remboursement de la taxe de recours

6.1 Généralités

Dans l'affaire **T 126/04**, la chambre a constaté que la traduction de l'acte de

schrift erst außerhalb der Beschwerdefrist einging. Die Kammer schloss sich nicht der in der Entscheidung T 323/87 (ABl. EPA 1989, 343) vertretenen, ausschließlich auf Artikel 14 (5) EPÜ basierenden Ansicht an, wonach bei nicht fristgerechter Einreichung der Übersetzung der Beschwerdeschrift keine Beschwerde vorläge, über die die Kammer entscheiden könne, mit der Folge, dass die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten sei. Die Kammer entschied vielmehr, dass eine nicht rechtzeitig eingereichte Übersetzung der Beschwerdeschrift zur Unzulässigkeit der Beschwerde führt.

was not filed within the time limit for appeal. The board did not follow the view taken in T 323/87 (OJ EPO 1989, 343), which was based solely on Article 14(5) EPC and according to which there was no appeal for the board to decide because a translation of the notice of appeal had not been filed in due time, and the appeal fee therefore had to be reimbursed. The board decided instead that failure to file a translation of the notice of appeal in due time led to the appeal being held inadmissible.

recours était parvenue seulement après l'expiration du délai de recours. Elle ne s'est pas ralliée à l'avis exposé dans la décision T 323/87 (JO OEB 1989, 343) et basé exclusivement sur l'article 14(5) CBE, selon lequel il n'y a pas de recours sur lequel la chambre peut statuer lorsque la traduction de l'acte de recours n'a pas été produite dans les délais, de sorte que la taxe de recours doit être remboursée. La chambre a estimé au contraire que la non-production dans les délais de la traduction de l'acte de recours entraîne l'irrecevabilité du recours.

6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

6.2.1 Definition

Nach Regel 67 EPÜ ist eine Voraussetzung für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt. In der Sache **T 12/03** befand die Kammer, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel ein objektiver Mangel im Verfahren in dem Sinne ist, dass die Verfahrensvorschriften nicht entsprechend dem EPÜ angewandt wurden. Der Verfahrensmangel muss insofern wesentlich sein, als die Missachtung oder das Abweichen von den Bestimmungen des EPÜ zu einem anderen Ergebnis geführt haben, als dies bei ordnungsgemäßer Anwendung der Bestimmungen der Fall gewesen wäre.

In **T 604/01** kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass eine teilweise begründete Beschwerde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht unbedingt ausschließt, da Regel 67 EPÜ nicht voraussetzt, dass die Beschwerde in vollem Umfang begründet sein muss. Im vorliegenden Fall wurde jedoch eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht für billig erachtet.

6.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

In der Sache **T 611/01** entschied die Kammer, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel dadurch entstanden war, dass die Prüfungsabteilung deutlich den Eindruck vermittelt hatte, dass dem Antrag des Vertreters des Beschwerdeführers auf weitere Prüfung des Falls stattgegeben worden sei und er einen weiteren Bescheid erhalten werde, bevor eine Entscheidung ergeht. Die Prüfungsabteilung hatte den Beschwerdeführern die Möglichkeit in Aussicht gestellt, weitere Argumente vorzu-

6.2 Substantial procedural violation

6.2.1 Definition

According to Rule 67 EPC it is a precondition for reimbursement of the appeal fee that a substantial procedural violation has taken place. In **T 12/03** the board stated that a substantial procedural violation is an objective deficiency in the procedure in the sense that the rules of procedure have not been applied in the manner prescribed by the EPC. The deficiency in the procedure must be substantial in the sense that ignoring, or deviating from, the provisions as laid down in the EPC have led to a different outcome of the case than if these provisions had been applied correctly.

In **T 604/01** the board held that a partially allowable appeal does not necessarily exclude a refund of the appeal fee, since Rule 67 EPC does not require the appeal to be fully allowable. In the current case, however, it was not regarded equitable to order a refund of the appeal fee.

6.2.2 Right to be heard

In **T 611/01** the board decided that a substantial procedural violation was occasioned by the examining division giving the very clear impression that the appellants' representative's request for further consideration of the case had been acceded to and that he would receive a further communication before any decision was taken. The examining division held out to the appellants the prospect of a further opportunity to file arguments – or, to put it in legal terms, to exercise their right to be heard –

6.2 Vice substantiel de procédure

6.2.1 Définition

En vertu de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné que s'il y a eu vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 12/03**, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure est une irrégularité majeure de procédure, en ce sens que les règles de procédure n'ont pas été appliquées de la manière prescrite par la CBE. L'irrégularité doit être substantielle en ce sens que la méconnaissance ou la non-observation des dispositions de la CBE a conduit à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu si ces dispositions avaient été appliquées correctement.

Dans l'affaire **T 604/01**, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours n'est pas nécessairement exclu lorsqu'un recours est partiellement fondé, étant donné que la règle 67 CBE n'exige pas que le recours soit entièrement fondé. En l'espèce toutefois, elle a considéré qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

6.2.2 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 611/01**, la chambre a fait observer que la procédure était entachée d'un vice substantiel du fait que la division d'examen avait clairement donné l'impression qu'elle avait fait droit à la requête du mandataire des requérants visant à examiner à nouveau l'affaire et qu'elle émettrait une nouvelle notification avant de prendre toute décision. En effet, la division d'examen avait fait croire aux requérants qu'ils auraient à nouveau l'occasion de présenter des arguments ou, pour s'exprimer en

bringen – juristisch gesprochen ihren Anspruch auf rechtliches Gehör geltend zu machen –, bevor eine weitere Entscheidung getroffen würde. Im vorliegenden Fall wurde den Beschwerdeführern dieses Recht verweigert, und die Entscheidung erging ohne weitere Möglichkeit zum Vorbringen von Argumenten. Der Fall wurde zur Bearbeitung durch eine anders besetzte Prüfungsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen.

before any decision would be issued. In the event, the appellants were denied that right and the decision was issued without a further opportunity to file arguments. The case was remitted to the first instance to be conducted by a differently composed examining division.

termes juridiques, d'exercer leur droit d'être entendus avant qu'elle ne rende sa décision. Or, les requérants ont été privés de ce droit et la décision a été rendue sans qu'ils aient eu à nouveau la possibilité de présenter des arguments. Aussi l'affaire a-t-elle été renvoyée devant la première instance afin qu'elle soit traitée par une division d'examen de composition différente.

6.2.3 Weitere Einzelfälle

In der Sache **T 900/02** befand die Kammer, dass unausweichlich der Verdacht auf Parteilichkeit entsteht, wenn ein Mitglied einer Einspruchsabteilung oder eines anderen erstinstanzlichen Organs sich bei einer Firma bewirbt und dort angestellt wird, in der ein Partner oder ein anderer Mitarbeiter einen Fall bearbeitet, der vor dem Mitglied anhängig ist, auch wenn dies nach der mündlichen Verhandlung geschieht. Dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Die Kammer vertrat auch die Auffassung, dass der extrem lange Zeitraum von drei Jahren und sieben Monaten zwischen der mündlichen Verhandlung und der Erstellung einer schriftlichen Entscheidung ein wesentlicher Verfahrensmangel sei. Der Fall wurde an die erste Instanz zurückverwiesen.

In **T 248/00** entschied die Beschwerdekammer, dass bei der Nichtzulassung verspäteten Vorbringens ein Verfahrensverstoß dann vorliegt, wenn die Abteilung ihr Ermessen in fehlerhafter Weise, das heißt auf Grund von sachwidrigen oder willkürlichen Erwägungen ausgeübt hat. Selbst wenn sich die Nichtzulassung möglicherweise im Ergebnis als unrichtig erweise, läge in einer solchen Rechtsanwendung noch kein wesentlicher Verfahrensmangel. Es gehe vielmehr um die Frage, ob das Ermessen der Einspruchsabteilung bei der Nichtzulassung eines verspätet eingereichten Antrags fehlerhaft ausgeübt wurde.

6.2.3 Other miscellaneous cases

In **T 900/02** the board stated that a suspicion of partiality must inevitably arise if a member of an opposition division, or any other first instance body, first solicits and then accepts employment with a firm in which a partner or other employee is conducting a case pending before that member, even if it occurred after oral proceedings had been held. This amounted to a substantial procedural violation.

The board also found that the extreme length of the delay of three years and seven months between oral proceedings and the issue of a written decision amounted to a substantial procedural violation. The case was remitted to the first instance.

In **T 248/00** the board decided that, where a late submission is not admitted, an irregularity has taken place if the division has exercised its discretion incorrectly, that is to say on the basis of irrelevant or arbitrary considerations. The board held that, even if the non-admission might ultimately prove to be incorrect, such application of the law did not amount to a substantial procedural violation. The issue was, rather, whether the opposition division's discretion had been incorrectly exercised in not admitting a late-filed request.

6.2.3 Divers

Dans l'affaire **T 900/02**, la chambre a déclaré qu'un membre de la division d'opposition ou de toute autre instance du premier degré est inévitablement soupçonné de partialité, lorsque celui-ci sollicite puis accepte un emploi auprès d'une entreprise dans laquelle un partenaire ou un autre employé conduit l'affaire en instance devant ce membre, même si cela a lieu après la procédure orale. Il s'agit là d'un vice substantiel de procédure.

La chambre a également estimé que le délai extrêmement long de trois ans et sept mois qui s'est écoulé entre la procédure orale et l'envoi d'une décision écrite représentait un vice substantiel de procédure. L'affaire a donc été renvoyée en première instance.

Dans l'affaire **T 248/00**, la chambre de recours a déclaré que lorsque des moyens invoqués tardivement ne sont pas admis, la procédure est entachée d'une irrégularité si la division a exercé son pouvoir d'appréciation de manière incorrecte, c'est-à-dire en s'appuyant sur des considérations erronées ou arbitraires. Même si le rejet doit en fin de compte s'avérer erroné, une telle application du droit ne constitue pas un vice substantiel de procédure. Il faut au contraire se demander si la division d'opposition a exercé de manière incorrecte son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a rejeté la requête présentée tardivement.

6.3 Abhilfe

Am 28. Januar 2005 entschied die Große Beschwerdekammer in der Vorlageentscheidung **G 3/03** (ABl. EPA 2005, 344) über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle einer Abhilfe. Die der Großen Beschwerde-

6.3 Interlocutory revision

On 28 January 2005, the Enlarged Board ruled on referral **G 3/03** (OJ EPO 2005, 344) concerning the issue of reimbursement of appeal fees in the case of interlocutory revisions. The questions referred by decision J 12/01 (OJ EPO

6.3 Révision préjudicielle

Le 28 janvier 2005, la Grande Chambre de recours a statué, dans l'affaire **G 3/03** (JO OEB 2005, 344), sur la question du remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle. Elle a répondu comme suit aux ques-

kammer mit der Entscheidung J 12/01 (ABl. EPA 2003, 431) vorgelegten Fragen wurden wie folgt beantwortet:

1. Wird einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen, so ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, nicht dafür zuständig, einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

2. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag liegt bei der Beschwerdekammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre.

2003, 431) to the Enlarged Board were answered as follows:

1. In the event of interlocutory revision under Article 109(1) EPC, the department of the first instance whose decision has been appealed is not competent to refuse a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee.

2. The board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted is competent to decide on the request.

tions qui lui ont été soumises dans la décision J 12/01 (JO OEB 2003, 431) :

1. En cas de révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée n'a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.

2. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.

VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1 Bewertung der Arbeiten

In **D 3/03** bestätigte die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ihre Rechtsprechung (D 12/97, ABl. EPA 1999, 566), wonach die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vorsehen. Die VEP verweisen insoweit nicht auf Regel 68 (2) EPÜ, so dass diese Bestimmung nicht anwendbar ist. Aus denselben Gründen sind auch die Prüfungsrichtlinien nicht anwendbar.

Die VEP und die zu ihrer Ausführung erlassenen Vorschriften sind "lex specialis" zum EPÜ, d. h. soweit diese Regelungen nicht ausdrücklich auf das EPÜ Bezug nehmen, kommen nur sie, und nicht das EPÜ, zur Anwendung. Der subsidiäre Charakter dieser Vorschriften ist dadurch gerechtfertigt, dass sie eine besondere Materie regeln, die nicht mit dem EPÜ "strictu sensu" zu tun hat, da sie den Zweck haben, festzustellen, ob ein Bewerber zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem Europäischen Patentamt geeignet ist.

Auch hat das deutsche Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung (2 BvR 2368/99), die die rechtliche Kontrolle von Prüfungsentscheidungen im Rahmen der Eignungsprüfung zur

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination

1.1 Marking the answer papers

In **D 3/03** the Disciplinary Board of Appeal confirmed its case law (D 12/97, OJ EPO 1999, 566), according to which the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the EPO (REE) neither requires that European qualifying examination (EQE) decisions be reasoned nor refers to Rule 68(2) EPC, which therefore does not apply. The Guidelines for Examination are likewise not applicable for the same reasons.

The REE and the implementing provisions to the REE are lex specialis for the EPC. In other words, unless they expressly refer to the EPC, then only they and not the EPC apply. The subsidiary nature of these provisions is justified by the fact that they govern a particular matter unrelated to the EPC "strictu sensu", since their purpose is to establish whether a candidate is considered fit to practise as a professional representative before the European Patent Office.

The Federal German Constitutional Court in its decision 2 BvR 2368/99, which related to the review by the courts of decisions in the European qualifying examination for professional

VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification

1.1 Appréciation des travaux

Dans la décision **D 3/03**, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a confirmé sa jurisprudence (D 12/97, JO OEB 1999, 566), selon laquelle le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE) ne prévoit aucune obligation de motiver les décisions prises dans le cadre de l'examen européen de qualification. En outre, le REE ne fait pas référence à la règle 68(2) CBE, si bien que celle-ci n'est pas applicable. Les Directives relatives à l'examen ne sont pas davantage applicables pour les mêmes raisons.

Le REE et ses dispositions d'exécution constituent une "*lex specialis*" par rapport à la CBE, ce qui signifie que dans la mesure où ces règles ne se réfèrent pas expressément à la CBE, seules ces dispositions, et non la CBE, sont applicables. Le caractère subsidiaire de ces dispositions est justifié par le fait qu'elles régissent un sujet particulier, qui n'a à strictement parler aucun lien avec la CBE, vu qu'elles ont pour but de constater si un candidat présente les qualifications nécessaires pour exercer ses activités en tant que mandataire agréé près l'Office européen des brevets.

La Cour constitutionnelle fédérale allemande a également constaté dans son arrêt 2 BvR 2368/99, qui portait sur le contrôle juridique des décisions prises dans le cadre de l'examen de qualifica-

Zulassung als Vertreter beim EPA betraf, festgestellt, dass die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen nicht als Ausdruck der Strukturelemente eines vom Grundgesetz intendierten Grundrechtsschutzes angesehen werden kann.

representatives before the EPO, also held that the obligation to give reasons for examination decisions cannot be regarded as an expression of the structural elements of any protection of basic rights intended by the Basic Law.

tion des mandataires agréés près l'OEB, que l'obligation de motiver les décisions en matière d'examen ne doit pas être considérée comme étant l'expression des éléments structurels de la protection des droits fondamentaux, telle qu'elle est ancrée dans la Loi fondamentale.

1.2 Zulassungsbedingungen

Das Prüfungssekretariat hatte die Nichtzulassung des Bewerbers zur Prüfung damit begründet, dass dieser keinen rein natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss habe und somit nachweisen müsse, dass seine Ausbildung gleichwertig mit einem solchen Abschluss ist (**D 8/04**). Der Beschwerdeführer besaß einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften und Management der Technischen Universität Chalmers in Schweden. Gemäß Artikel 4 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen muss bei einem Bewerber mit einem Abschluss, Diplom oder Zeugnis für einen Studiengang entsprechend Artikel 2 (z. B. Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften) in Verbindung mit einem anderen, in Artikel 2 nicht genannten Fach der Abschluss in dem naturwissenschaftlichen oder technischen Teil der Ausbildung den in diesem Artikel genannten Anforderungen genügen. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten befand, dass unter anderem die Verleihung der Berufsbezeichnung "Ingenieur" in Schweden und die erforderliche Vollzeit-Studiendauer von viereinhalb Jahren darauf hinwies, dass die Qualifikation des Beschwerdeführers den in Artikel 2 der Anweisungen genannten entspricht.

1.2 Conditions for enrolment

The Examination Secretariat's reason for refusing enrolment of the candidate was that, the appellant not possessing a purely scientific or technical university degree, he had to prove that his education was equivalent to such a degree (**D 8/04**). The appellant held a master's degree in engineering and management from Chalmers University of Technology in Sweden. According to Art. 4 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination, if a candidate possesses a degree, a diploma or a certificate showing a qualification corresponding to one of those specified in Art. 2 (eg master's degree in engineering) ... combined with another discipline not mentioned, the scientific or technical part must be of a level equivalent to the requirements of the articles mentioned. The Disciplinary Board of Appeal held that, inter alia, the fact that the holder of this degree was entitled to the professional title "Civil Engineer" in Sweden and that the appellant's degree required four and a half years' full-time study pointed to the appellant's qualification being of a level such as those mentioned in Art. 2 of the Instructions.

1.2 Conditions d'inscription

Dans l'affaire **D 8/04**, le secrétariat d'examen avait refusé d'inscrire le candidat au motif qu'en l'absence de diplôme universitaire purement technique ou scientifique, le requérant devait apporter la preuve qu'il avait acquis des connaissances de niveau équivalent. Il possédait en effet un "master's degree" en ingénierie et management de l'Université technologique Chalmers de Suède. En vertu de l'article 4 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, si un candidat possède un titre, diplôme ou certificat qui atteste une qualification correspondant, entre autres, à l'une de celles indiquées à l'article 2 (par exemple un "master's degree" en ingénierie) ..., associée à une autre discipline non mentionnée, la partie scientifique ou technique doit être d'un niveau équivalent à celui requis dans les articles précités. De l'avis de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le fait que le titulaire du diplôme en question puisse porter le titre de "civil engineer" en Suède et que l'obtention de ce diplôme nécessite quatre ans et demi d'étude à plein temps montrait que sa qualification était équivalente à l'une de celles mentionnées à l'article 2 des instructions.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

A. Das EPA als ISA

A. The EPO acting as ISA

A. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1. Widerspruchsverfahren

1. Protest procedure

1. La procédure de réserve

1.1 Begründung der Aufforderung

Nach Regel 40.1 PCT ist die ISA verpflichtet, die Gründe anzugeben, aus denen sich ergibt, dass die Anmeldung nach ihrer Auffassung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht.

Im Fall **W 21/03** stellte die Kammer fest, dass bei der Entscheidung über Widersprüche gegen nach Artikel 17 (3) a) PCT angeforderte

1.1 Substantiation of invitation

Under Rule 40.1 PCT, the ISA must specify the reasons for which the application is not considered as complying with the requirement of unity of invention.

In **W 21/03** the board noted that, when deciding on protests against the charging of additional fees under the provisions of Article 17(3)(a) PCT, such fees

1.1 Motivation d'une invitation

En vertu de la règle 40.1 PCT, l'ISA est tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles la demande ne satisfait pas selon elle à l'exigence d'unité de l'invention.

Dans l'affaire **W 21/03**, la chambre a fait observer que lorsqu'il s'agit de statuer sur une réserve émise contre la fixation de taxes additionnelles en vertu de

zusätzliche Gebühren solche Gebühren nur in klaren Fällen zu erheben sind (vgl. G 1/89, ABl. EPA 1991, 155). Was unter einem klaren Fall zu verstehen sei, gehe am besten aus den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung (in Kraft seit 9. Oktober 1998) unter Ziffer III-7.6 hervor, wonach ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht auf der Grundlage eines engen, wörtlichen oder akademischen Standpunkts erhoben und nicht auf ihm bestanden werden soll. Diese Richtlinie gelte auch für die ISA, da es nach Auffassung der Kammer in der Regel nicht angebracht sei, dass die ISA bei mangelnder Einheitlichkeit "a posteriori" einen strengeren Maßstab bei der Anwendung der Regel 13.2 PCT ansetze als die IPEA (PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung (PCT/GL/ISPE/1, in Kraft seit 25. März 2004)).

should be charged only in clear cases (cf. G 1/89, OJ EPO 1991, 155). The board added that what was meant by a clear case in this sense was best expressed in the PCT International Preliminary Examination Guidelines (in force from 9 October 1998) at III-7.6, according to which lack of unity should neither be raised nor persisted in on the basis of a narrow, literal or academic approach. This guidance was also applicable to the ISA, as the board judged that it would not be appropriate, as a rule, for the ISA to operate to a stricter standard in the assessment of lack of unity a posteriori in the application of Rule 13.2 PCT than the IPEA (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines (PCT/GL/ISPE/1, in force from 25 March 2004)).

l'article 17(3)a) PCT, le paiement de telles taxes ne devrait être ordonné que lorsque la situation est claire (cf. G 1/89, JO OEB 1991, 155). Les directives concernant l'examen préliminaire international au titre du PCT (dans le texte en vigueur à compter du 8 octobre 1998) définissent clairement ce qu'il faut entendre par situation claire au point III-7.6, selon lequel une objection d'absence d'unité ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique trop étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. Cette instruction vaut également pour l'ISA, dans la mesure où il ne serait pas approprié que l'ISA applique des critères plus stricts que l'IPEA lorsqu'elle apprécie l'absence d'unité a posteriori en application de la règle 13.2 PCT (directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international au titre du PCT (PCT/GL/ISPE/1, en vigueur à compter du 25 mars 2004)).

Im vorliegenden Fall entschied die Kammer, dass der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit "a posteriori" auf der Grundlage einer wörtlichen Auslegung durch die ISA nicht der in Regel 40.1 PCT geforderten Begründung entspricht. Das Argument, das die ISA ihrem Einwand zu Grunde lege, stelle eine unnötige Belastung des Anmelders dar, da er eine Vermutung hinsichtlich der Offenbarung im Dokument des Stands der Technik widerlegen müsse. Die Frage, welcher Gegenstand zu recherchieren sei, sei ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, ob ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit angemessen sei. In dieser Hinsicht gelte Regel 33.3 PCT (Ausrichtung der internationalen Recherche) entsprechend für die Prüfung der internationalen Anmeldung im Hinblick auf die Erfordernisse der Regel 13.1 PCT.

In the case at issue, the board decided that the objection of lack of unity of invention a posteriori based on a literal interpretation as applied by the ISA failed to meet the standard of reasoning required by Rule 40.1 PCT. The board noted that the argument on which the ISA based its finding of lack of unity of invention represented an undue burden for the applicant as he had to rebut a presumption about the actual disclosure in the prior art document. The board pointed out that the question of what subject-matter would have to be searched was a major factor in deciding the appropriateness of raising an objection of lack of unity of invention. In this regard, it considered that Rule 33.3 PCT (Orientation of the International Search) applies mutatis mutandis to the examination of the international application with regard to the requirements of Rule 13.1 PCT.

Dans cette affaire, la chambre a estimé que l'objection d'absence d'unité de l'invention a posteriori, qui était fondée sur une interprétation littérale telle qu'appliquée par l'ISA, ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prévue à la règle 40.1 PCT. La chambre a relevé que l'argument sur lequel l'ISA avait basé sa conclusion d'absence d'unité de l'invention exigeait des efforts excessifs de la part du demandeur, dans la mesure où celui-ci devait réfuter une présomption sur ce qui était effectivement divulgué dans le document de l'état de la technique. La question de savoir sur quel objet il y a lieu d'effectuer la recherche constitue un élément essentiel à prendre en considération pour établir s'il convient de soulever une objection d'absence d'unité de l'invention. A cet égard, la chambre a estimé que s'agissant des conditions visées à la règle 13.1 PCT, la règle 33.3 PCT (Orientation de la recherche internationale) s'applique par analogie à l'examen de la demande internationale.

B. Das EPA als IPEA

1. Widerspruchsverfahren

1.1 Allgemeines

In **W 3/03** teilte die IPEA in einem zweiten Schreiben den Anmeldern mit, die Anmeldung genüge nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit. Dies geschah, obgleich ein bei der ISA erhobener Einwand der Uneinheitlichkeit nach Widerspruch zurückgenommen wurde

B. The EPO acting as IPEA

1. Protest procedure

1.1 General issues

In **W 3/03** the IPEA notified the applicants in a second letter that the application did not comply with the requirement of unity of invention. This happened even though an objection of lack of unity raised by the ISA was withdrawn after protest and the IPEA's first

B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1. La procédure de réserve

1.1 Généralités

Dans l'affaire **W 3/03**, l'IPEA a, dans une deuxième lettre, informé les demandeurs que leur demande ne remplissait pas l'exigence d'unité d'invention. Cela s'est produit alors qu'une objection soulevée par l'ISA au sujet de l'absence d'unité d'invention

und der erste schriftliche Bescheid der IPEA keine Beanstandung bezüglich der Einheitlichkeit der Erfindung beinhaltete.

Die Kammer verwies auf Ziffer VI-5.3 der PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung, wonach mangelnde Einheitlichkeit normalerweise vor dem ersten schriftlichen Bescheid oder gegebenenfalls gleichzeitig damit abgehandelt werden soll. Ferner verwies die Kammer auf Ziffer VI-5.13 der Richtlinien, wonach ein erster schriftlicher Bescheid auf mangelnde Einheitlichkeit "a posteriori" hinweisen soll. Eine erst spätere Erhebung dieses Einwands ist demnach nicht vorgesehen. Die Richtlinien seien zwar nicht formell bindend, doch solle der Anmelder darauf vertrauen dürfen, dass davon nur ausnahmsweise abgewichen wird. Im vorliegenden Fall konnten die Anmelder auf Grund der klaren Aussagen der Richtlinien und der Zurücknahme des Uneinheitlichkeitseinwands durch die Recherchenabteilung darauf vertrauen, dass ihnen ein allfälliger Einwand mangelnder Einheitlichkeit "a posteriori" im Erstbescheid mitgeteilt worden wäre, worauf sie gegebenenfalls mit Änderungen hätten reagieren können.

written opinion did not contain any objection concerning unity of invention.

The board referred to VI-5.3 of the PCT International Preliminary Examination Guidelines, according to which lack of unity of invention will generally be dealt with before the first written opinion is issued or, if appropriate, concurrently therewith. The board also referred to VI-5.13 of the PCT International Preliminary Examination Guidelines, according to which a first written opinion is intended to indicate lack of unity a posteriori. There is therefore no provision for this objection to be raised only at a later stage. The board held that, although the Guidelines were not formally binding, an applicant should be able to expect there to be a departure from the Guidelines only in exceptional cases. In the case at issue, as a result of the clear statements in the Guidelines and the withdrawal of the objection of lack of unity of invention by the search division, the applicants could expect to have been notified of any objection of lack of unity a posteriori in the first written opinion, to which they could have responded with amendments if appropriate.

avait été retirée à la suite d'une réserve et que la première opinion écrite de l'IPEA ne contenait aucune objection quant à l'unité de l'invention.

La chambre s'est référée au point VI-5.3 des directives PCT concernant l'examen préliminaire international, selon lequel l'absence d'unité est normalement traitée avant la première opinion écrite ou, si nécessaire, en même temps que celle-ci. Elle a également fait référence au point VI-5.13 des directives, selon lequel la première opinion écrite est censée mentionner l'absence d'unité d'invention a posteriori. Il n'est par conséquent prévu aucune autre possibilité d'objection ultérieure. Bien que ces directives ne soient pas contraignantes, le demandeur peut légitimement s'attendre à ce qu'il ne soit dérogé qu'exceptionnellement à ces directives. En l'espèce, compte tenu de la clarté des directives et suite au retrait de l'objection d'absence d'unité par la division de la recherche, les demandeurs pouvaient légitimement s'attendre à être informés d'une éventuelle objection d'absence d'unité d'invention a posteriori dans la première opinion écrite, à laquelle ils auraient pu répondre, le cas échéant, en produisant des modifications.

ANLAGE 1

IM BERICHT ÜBER DIE RECHTSPECHUNG VON 2004 BEHANDELTE ENTSCHEIDUNGEN AUS DEM BERICHTSJAHR

ANNEX 1

DECISIONS DELIVERED IN 2004 AND DISCUSSED IN THE CASE LAW REPORT FOR 2004

ANNEXE 1

DECISIONS RENDUES EN 2004 ET TRAITEES DANS LE RAPPORT DE JURISPRUDENCE 2004

Seite/Page **Seite/Page**

I. PATENTIERBARKEIT
I. PATENTABILITY
I. BREVETABILITE

A. Patentfähige Erfindungen
A. Patentable inventions
A. Inventions brevetables

1. Technischer Charakter der Erfindung
1. Technical nature of the invention
1. Nature technique de l'invention

T 531/03 17.03.05 3.4.3 **15**

1.1 Computerimplementierte Erfindungen
1.1 Computer-implemented inventions
1.1 Inventions mises en oeuvre par ordinateur

T 258/03 21.04.04 3.5.1 **15**

1.2 Wiedergabe von Informationen
1.2 Presentation of information
1.2 Présentation d'informations

T 553/02 14.07.04 3.3.6 **16**

2. Medizinische Methoden
2. Medical methods
2. Méthodes médicales

2.1 Chirurgische Verfahren
2.1 Surgical methods
2.1 Méthodes chirurgicales

T 383/03 01.10.04 3.2.2 **17**

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit
B. Exceptions to patentability
B. Exceptions à la brevetabilité

1. Einleitung
1. Introduction
1. Introduction

T 315/03 06.07.04 3.3.8 **18**

2. Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Erfindungen
2. Inventions contrary to "ordre public" or morality
2. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

T 315/03 06.07.04 3.3.8 **19**

3. Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten
3. Patentability of animals and animal varieties
3. Brevetabilité des animaux et des races animales

T 315/03 06.07.04 3.3.8 **22**

C. Neuheit
C. Novelty
C. Nouveauté

1. Zurechnung zum Stand der Technik
1. Defining the state of the art
1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Zugänglichmachung
1.1 Availability to the public
1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Vorbenutzung
1.1.1 Prior use
1.1.1 Usage antérieur public

T 947/99 27.11.03 3.3.2 **23**

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung
1.1.2 Obligation to maintain secrecy
1.1.2 Obligation de confidentialité

T 50/02 29.06.04 3.3.1 **24**
T 1081/01 27.09.04 3.3.1 **25**
T 906/01 28.09.04 3.2.2 **25**

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik
2. Determining the content of the relevant prior art
2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent

2.1 Allgemeines Fachwissen
2.1 Common general knowledge
2.1 Connaissances générales

T 890/02 14.10.04 3.3.8 **26**

3. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen
3. Chemical inventions and selection inventions
3. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

T 380/01 28.05.04 3.3.6 **28**

3.1 Auswahl aus Parameterbereichen
3.1 Selection of parameter ranges
3.1 Sélection à partir de plages de paramètres

Seite/Page

3.1.1 Bereichsüberlappung
3.1.1 Overlapping ranges
3.1.1 Recoupement de plages

T 594/01 30.03.04 3.3.1 **28**
T 929/00 26.02.04 3.3.6 **29**

4. Neuheit der Verwendung
4. Novelty of use
4. Nouveauté de l'utilisation

4.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung
4.1 Second (further) medical use
4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique

T 836/01 07.10.03 3.3.4 **30**
T 485/99 29.04.04 3.3.2 **31**

4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung
4.2 Second (further) non-medical use
4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique

T 977/02 16.06.04 3.5.2 **32**

D. Erfinderische Tätigkeit
D. Inventive step
D. Activité inventive

1. Behandlung nichttechnischer Aspekte
1. Treatment of non-technical aspects
1. Traitement des aspects non techniques

T 214/01 07.03.03 3.5.1 **32, 33**
T 113/02 17.03.04 3.5.2 **33**
T 172/03 27.11.03 3.5.1 **33**
T 258/03 21.04.04 3.5.1 **33**
T 643/00 16.10.03 3.5.1 **33**
T 531/03 17.03.05 3.4.3 **34**
T 951/02 09.11.04 3.4.3 **35**

2. Nächstliegender Stand der Technik
2. Closest prior art
2. Etat de la technique le plus proche

2.1 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts
2.1 Selection of most promising starting point
2.1 Sélection du point de départ le plus proche

T 211/01 01.12.03 3.3.6 **36**
T 1019/99 16.06.04 3.5.1 **36**

2.2 Beurteilung der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik
2.2 Assessment of the disclosure of the closest prior art
2.2 Appréciation de la divulgation de l'état de la technique le plus proche

T 970/00 15.09.04 3.4.2 **37**

3. Technische Aufgabe
3. Technical problem
3. Problème technique

T 357/02 30.07.04 3.3.3 **38**

Seite/Page

4. Beweisanzeichen
4. Secondary indicia
4. Indices de l'activité inventive

4.1 Vorurteil in der Fachwelt
4.1 Prejudice in the art
4.1 Préjugé de l'homme du métier

T 779/02 24.11.04 3.4.2 **38**

4.2 Vergleichsversuche
4.2 Comparative tests
4.2 Exemples comparatifs

T 702/99 03.12.03 3.3.2 **39**

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG
II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION
II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Ausreichende Offenbarung
A. Sufficiency of disclosure
A. Suffisance de l'exposé

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung
1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure
1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

T 566/02 30.04.04 3.3.5 **40**
T 1011/01 16.11.04 3.5.1 **40**

2. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns
2. Knowledge of the skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure
2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

T 327/02 24.06.04 3.3.3 **40**

3. Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung
3. Clarity and completeness of disclosure
3. Exposé clair et complet

T 569/02 02.06.04 3.2.7 **40**
T 135/01 21.01.04 3.5.2 **41**

4. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand
4. Reproducibility without undue burden
4. Exécution de l'invention sans effort excessif

T 769/02 20.09.04 3.3.3 **41**
T 1288/01 26.03.04 3.3.3 **42**
T 143/02 08.01.04 3.2.5 **42**

5. Biotechnologie
5. Biotechnology
5. Biotechnologie

Seite/Page

5.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung
5.1 Clarity and completeness of disclosure
5.1 Exposé clair et complet

5.1.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand
5.1.1 Reproducibility without undue burden
5.1.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

T 609/02	27.10.04	3.3.8	**43**
T 579/01	30.06.04	3.3.4	**44**

6. Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche
6. Article 83 EPC and clarity of claims
6. L'article 83 CBE et la clarté des revendications

T 326/02	11.05.04	3.3.3	**45**

7. Das Verhältnis zwischen ausreichender Offenbarung und erfinderischer Tätigkeit
7. Relationship between sufficiency of disclosure and inventive step
7. Rapport entre la suffisance de l'exposé et l'activité inventive

T 566/02	30.04.04	3.3.5	**45**

8. Beweisfragen
8. Evidence
8. Preuve

T 890/02	14.10.04	3.3.8	**46**
T 356/01	30.09.04	3.4.2	**46**

B. Patentansprüche
B. Claims
B. Revendications

1. Deutlichkeit
1. Clarity
1. Clarté

1.1 Fassung der Ansprüche
1.1 Text of the claims
1.1 Forme des revendications

1.1.1 Allgemeine Grundsätze
1.1.1 General principles
1.1.1 Principes généraux

T 687/00	05.10.04	3.3.7	**47**
T 363/99	19.04.04	3.3.2	**47**

1.1.2 Anspruchskategorien – Regel 29 (2) EPÜ
1.1.2 Categories of claims – Rule 29(2) EPC
1.1.2 Catégories de revendications – Règle 29(2) CBE

T 56/01	21.01.04	3.5.1	**48**
T 659/03	04.10.04	3.2.1	**49**

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen
1.2 Exceptions to the principles
1.2 Exceptions à ces principes

Seite/Page

1.2.1 Zulässigkeit von Disclaimern
1.2.1 Admissibility of disclaimer
1.2.1 Admissibilité d'un disclaimer

T 161/02	13.09.04	3.3.8	**49**

1.2.2 Breite Ansprüche – nicht spezifizierte Merkmale
1.2.2 Broad claims – unspecified features
1.2.2 Revendications de vaste portée – caractéristiques non spécifiées

T 194/99	07.05.04	3.4.1	**50**

2. Auslegung der Ansprüche
2. Interpretation of claims
2. Interprétation des revendications

2.1 Auslegung von Begriffen
2.1 Meaning of terms
2.1 Signification de termes

T 405/00	14.10.04	3.3.6	**51**

2.2 Relevanz von Art. 69 EPÜ
2.2 Relevance of Art. 69 EPC
2.2 Pertinence de l'article 69 CBE

T 932/99	03.08.04	3.3.7	**51**
T 373/01	14.10.04	3.5.3	**52**
T 412/02	16.06.04	3.3.3	**52**

3. Product-by-process-Ansprüche
3. Product-by-process claims
3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

T 564/02	30.09.04	3.3.3	**53**

C. Einheitlichkeit der Erfindung
C. Unity of invention
C. Unité de l'invention

1. Kriterien zur Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit
1. Criteria for determining lack of unity
1. Critères d'appréciation de l'absence d'unité

W 17/03	20.09.04	3.5.1	**53**

2. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee
2. The single general inventive concept
2. Notion de seul concept inventif général

W 9/03	22.12.03	3.5.3	**55**

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchengebühren
3. Plurality of inventions and further search fees
3. Pluralité d'inventions et nouvelles taxes de recherche

W 26/03	27.10.04	3.3.4	**55**

Seite/Page

III. ÄNDERUNGEN
III. AMENDMENTS
III. MODIFICATIONS

A. Artikel 123 (2) EPÜ
A. Article 123(2) EPC
A. Article 123(2) CBE

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung
1. Content of the application as originally filed
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Allgemeines
1.1 General issues
1.1 Généralités

T 658/03	07.10.04	3.3.3	**56**
T 500/01	12.11.03	3.3.4	**57**

1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung oder Streichung eines Merkmals
1.2 Technical contribution: addition or deletion of a feature
1.2 Apport d'une contribution technique: ajout ou suppression d'une caractéristique

T 1004/01	01.09.04	3.3.7	**58**

1.3 Nachreichen von Angaben
1.3 Subsequent addition of details
1.3 Ajout ultérieur d'informations

1.3.1 Disclaimer
1.3.1 Disclaimer
1.3.1 Disclaimer

T 500/00	17.06.04	3.3.7	**59**
T 14/01	03.11.04	3.3.6	**61**

2. Teilanmeldungen
2. Divisional applications
2. Demandes divisionnaires

T 402/00	05.05.04	3.3.1	**61**
T 423/03	10.10.03	3.3.3	**62**

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung
3. "Tests" for the allowability of an amendment
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
3.1 Deducibility of amendments from the application as filed
3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

T 686/99	22.01.03	3.3.1	**62**
T 962/98	15.01.04	3.3.1	**63**

Seite/Page

B. Artikel 123 (3) EPÜ
B. Article 123(3) EPC
B. Article 123(3) CBE

1. Allgemeines
1. General issues
1. Généralités

T 241/02	24.09.04	3.2.7	**64**
T 579/01	30.06.04	3.3.4	**65**

IV. PRIORITÄT
IV. PRIORITY
IV. PRIORITE

A. Identität der Erfindung
A. Identity of invention
A. Identité de l'invention

1. Offenbarung der in der Nachanmeldung beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung
1. Disclosure in the earlier application of the invention claimed in the subsequent application
1. Divulgation dans la demande antérieure de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure

T 423/01	25.03.04	3.3.4	**67**
T 30/01	29.06.04	3.4.2	**68**

2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument
2. Enabling disclosure in the priority document
2. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

T 843/03	25.10.04	3.3.4	**69**

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA
V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS
V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes
A. The principle of the protection of legitimate expectations
A. Principes de la protection de la confiance légitime

1. Allgemeines
1. General issues
1. Généralités

T 1081/02	13.01.04	3.5.1	**71**
T 830/03	21.09.04	3.5.2	**71**
T 466/03	21.09.04	3.5.2	**72**
J 13/03	23.02.04	3.1.1	**72**

2. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz
2. Departure from previous case law and the legitimate expectations principle
2. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime

T 500/00	17.06.04	3.3.7	**72**
T 740/98	09.11.04	3.3.1	**73**

Seite/Page

B. Rechtliches Gehör
B. Right to be heard
B. Droit d'être entendu

1. Allgemeines
1. General issues
1. Généralités

T 604/01 12.08.04 3.5.3 **73**

2. Rechtliches Gehör und Zeitpunkt der Entscheidung
2. Right to be heard and the timing of the decision
2. Droit d'être entendu pendant la procédure orale

2.1 Einspruchsverfahren
2.1 Opposition procedure
2.1 Procédure d'opposition

T 1081/02 13.01.04 3.5.1 **74**

2.2 Prüfungsverfahren
2.2 Examination procedure
2.2 Procédure d'examen

T 849/03 19.08.04 3.5.3 **74**
T 922/02 10.03.04 3.2.3 **74**

3. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung
3. Right to be heard in oral proceedings
3. Droit d'être entendu pendant la procédure orale

T 1183/01 12.07.04 3.3.6 **75**

C. Mündliche Verhandlung
C. Oral proceedings
C. Procédure orale

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung – Telefonische Rücksprache
1. Right to oral proceedings – Telephone consultation
1. Droit à une procédure orale – entretien téléphonique

T 1141/03 12.03.04 3.3.3 **75**

2. Mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle
2. Oral proceedings before the Receiving Section
2. Procédure orale devant la section de dépôt

J 17/03 18.06.04 3.1.1 **75**

3. Antrag auf mündliche Verhandlung
3. Request for oral proceedings
3. Requête en procédure orale

3.1 Formulierung des Antrags
3.1 Wording of the request
3.1 Formulation de la requête

T 95/04 29.09.04 3.4.3 **76**

3.2 Rücknahme des Antrags
3.2 Withdrawal of request
3.2 Retrait de la requête

T 910/02 22.06.04 3.4.3 **76**

Seite/Page

4. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung
4. Preparation and conduct of oral proceedings
4. Préparation et déroulement de la procédure orale

4.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung
4.1 Fixing and postponing the date for oral proceedings
4.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale

J 4/03 09.09.04 3.1.1 **77**

4.2 Verkürzung der Ladungsfrist
4.2 Curtailment of notice in the summons
4.2 Délai de citation raccourci

T 772/03 22.04.04 3.5.3 **77**

4.3 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ
4.3 Interpretation and application of Rule 71a EPC
4.3 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

T 401/02 15.01.04 3.5.1 **78**

4.4 Computergenerierte Vorführungen in der mündlichen Verhandlung
4.4 Computer generated presentations in oral proceedings
4.4 Présentations informatiques dans le cadre de la procédure orale

T 1110/03 04.10.04 3.5.2 **78**
T 1122/01 06.05.04 3.4.2 **79**

4.5 Niederschrift über die mündliche Verhandlung
4.5 Taking of minutes
4.5 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

T 1063/02 16.06.04 3.5.2 **80**

D. Fristen
D. Time limits
D. Délai

1. Störung im Postverkehr
1. Interruption in the delivery of mail
1. Perturbation du trafic postal

J 14/03 20.08.04 3.1.1 **81**

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
E. Re-establishment of rights
E. Restitutio in integrum

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ
1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC
1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE

1.1 Begriff der Frist
1.1 The meaning of "time limit"
1.1 Notion de délai

J 24/03 17.02.04 3.1.1 **81**

Seite/Page

2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
2. Admissibility of applications for re-establishment of rights
2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

2.1 Für die Entscheidung über den Antrag zuständiges Organ
2.1 Department competent to decide upon the application
2.1 Instance compétente pour statuer sur la requête

T 808/03	12.02.04	3.5.2	**82**

2.2 Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ
2.2 Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC
2.2 Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

2.2.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses
2.2.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance
2.2.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

J 18/03	03.09.04	3.1.1	**82**
J 27/01	11.03.04	3.1.1	**82**

2.3 Einreichung und Substanziierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ
2.3 Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC
2.3 Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE

J 18/98	03.09.04	3.1.1	**83**

3. Ausschluss von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ
3. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC
3. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(5) CBE

3.1 Ausschluss von PCT-Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ
3.1 PCT time limits excluded under Article 122(5) EPC
3.1 Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT

J 13/03	23.02.04	3.1.1	**83**
J 1/03	06.10.04	3.1.1	**84**

4. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
4. Merit of applications for re-establishment of rights
4. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum

4.1 Gebotene Sorgfalt
4.1 Due care
4.1 Obligation de vigilance

4.1.1 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung
4.1.1 A satisfactory system for monitoring time limits
4.1.1 Système satisfaisant pour surveiller les délais

T 677/02	22.04.04	3.2.5	**84**
T 808/03	12.02.04	3.5.2	**85**

4.2 Zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Personen
4.2 Persons required to exercise due care
4.2 Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

T 832/99	17.09.04	3.2.5	**85**

4.2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters
4.2.1 Due care on the part of the professional representative
4.2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

J 1/03	06.10.04	3.1.1	**85**
T 719/03	14.10.04	3.2.3	**85**

F. Verspätetes Vorbringen
F. Late submission
F. Moyens invoqués tardivement

1. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen
1. Consideration of late submissions
1. Prise en considération de moyens invoqués tardivement

T 569/02	02.06.04	3.2.7	**86**

2. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen
2. Exercising discretion over admitting late submissions
2. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement

J 14/03	20.08.04	3.1.1	**87**

2.1.1 Relevanzprüfung bei offenkundiger Vorbenutzung
2.1.1 Procedural abuse in the case of public prior use
2.1.1 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public

T 947/99	27.11.03	3.3.2	**88**

G. Beweisrecht
G. Law of evidence
G. Droit de la preuve

1. Beweiswürdigung
1. Evaluation of evidence
1. Appréciation des moyens de preuve

T 1110/03	04.10.04	3.5.2	**90**
T 702/99	03.12.03	3.3.2	**91**
J 10/04	05.07.04	3.1.1	**93**

2. Übergang der Beweislast
2. Shifting the burden of proof
2. Déplacement de la charge de la preuve

T 131/03	22.12.04	3.4.2	**93**

H. Vertretung
H. Representation
H. Représentation

1. Rechtsanwälte, die auf Grund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind
1. Legal practitioners entitled to act as professional representative under Article 134(7) EPC
1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'article 134(7) CBE

Seite/Page

1.1 Einleitung
1.1 Introduction
1.1 Introduction

T 643/01 07.07.04 3.4.3 **94**

2. Bevollmächtigung eines Vertreters
2. Authorisations for appointment of a representative
2. Pouvoir de représentation

2.1 Untervollmacht
2.1 Sub-authorisations
2.1 Subdélégation de pouvoir

T 382/03 20.07.04 3.5.1 **95**

I. Entscheidungen der Organe des EPA
I. Decisions of EPO departments
I. Décisions des instances de l'OEB

1. Zusammensetzung von Einspruchsabteilungen
1. Composition of opposition divisions
1. Composition de la division d'opposition

T 900/02 28.04.04 3.3.8 **97**

2. Besorgnis der Befangenheit
2. Suspected partiality
2. Soupçon de partialité

T 611/01 23.08.04 3.3.2 **98**
T 900/02 28.04.04 3.3.8 **98**

3. Form der Entscheidung
3. Form of decisions
3. Forme des décisions

3.1 Allgemeines
3.1 General issues
3.1 Généralités

T 830/03 21.09.04 3.5.2 **99**

3.2 Entscheidungsbegründung
3.2 Reasons for decision
3.2 Motifs de la décision

T 897/03 16.03.04 3.3.8 **100**
T 963/02 29.09.04 3.4.3 **101**

4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen
4. Correction of errors in decisions
4. Rectification d'erreurs dans les décisions

4.1 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ
4.1 Competence to correct a decision under Rule 89 EPC
4.1 Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 89 CBE

T 226/02 13.07.04 3.2.7 **101**

Seite/Page

5. Von Formalsachbearbeitern nicht wahrzunehmende Geschäfte
5. Duties not entrusted to formalities officers
5. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités

T 808/03 12.02.04 3.5.2 **102**

J. Weitere Verfahrensfragen
J. Other procedural questions
J. Autres questions de procédure

1. Sprachenprivileg
1. Language privilege
1. Privilège du choix de la langue

T 126/04 29.06.04 3.2.1 **103**

2. Akteneinsicht
2. Inspection of files
2. Inspection publique

T 379/01 24.03.04 3.5.1 **104**

3. Aussetzung des Verfahrens
3. Suspension of proceedings
3. Suspension de la procédure

J 6/03 29.09.04 3.1.1 **104**
J 33/03 16.11.04 3.1.1 **106**

4. Einheit der europäischen Patentanmeldung
4. Unity of the European patent application
4. Unicité de la demande de brevet européen

J 2/01 04.02.04 3.1.1 **107**

K. Auslegung des EPÜ
K. Interpretation of the EPC
K. Interprétation de la CBE

G 2/02 26.04.04 **107**
G 3/02 26.04.04 **107**

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA
VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO
VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Eingangs- und Formalprüfung
A. Preliminary and formalities examination
A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Zuerkennung eines Anmeldetags
1. Accordance of a date of filing
1. Attribution d'une date de dépôt

1.1 Sprache der eingereichten Unterlagen
1.1 Language of the filed documents
1.1 Langue des pièces produites

J 22/03 22.06.04 3.1.1 **109**

2. Anmeldungsunterlagen
2. Application documents
2. Pièces de la demande

Seite/Page

2.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen
2.1 Filing of application documents
2.1 Dépôt des pièces de la demande

J 13/04 23.12.04 3.1.1 **110**

2.2 Zuständigkeit der Eingangsstelle
2.2 Extent of competence of the Receiving Section
2.2 Etendue de la compétence de la section de dépôt

J 13/02 26.06.03 3.1.1 **110**

3. Teilanmeldungen
3. Divisional applications
3. Demandes divisionnaires

3.1 Staatenbenennung in einer Teilanmeldung
3.1 Designation of states in a divisional application
3.1 Désignation d'Etats dans une demande divisionnaire

J 40/03 18.08.04 3.1.1 **111**

3.2 Teilanmeldung im Namen nicht aller Anmelder der Stammanmeldung
3.2 Divisional application in the name of not all the applicants for the parent application
3.2 Demande divisionnaire pour le compte d'une partie seulement des demandeurs initiaux

J 2/01 04.02.04 3.1.1 **112**

3.3 Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ
3.3 Interpretation of Rule 25(1) EPC
3.3 Interprétation de la règle 25(1) CBE

J 7/04 09.11.04 3.1.1 **112**

3.4 Teilung einer Teilanmeldung
3.4 Division of a divisional application
3.4 Division d'une demande divisionnaire

T 1158/01 13.07.04 3.4.2 **113**
T 720/02 23.09.04 3.4.2 **114**
T 797/02 23.09.04 3.4.2 **114**

B. Prüfungsverfahen
B. Examination procedure
B. Procédure d'examen

1. Sachprüfung
1. Substantive examination of the application
1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Änderungen betreffend nicht recherchierte Gegenstände
1.1 Amendment relating to unsearched subject-matter
1.1 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

T 274/03 08.07.04 3.2.1 **116**

1.2 Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ
1.2 Communication under Rule 51(4) EPC
1.2 Notification au titre de la règle 51(4) CBE

T 1255/04 16.03.05 3.3.1 **118**
T 1181/04 31.01.05 3.3.6 **116, 118**

Seite/Page

1.3 Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ
1.3 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC
1.3 Etablissement d'une nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE

T 268/00 16.12.03 3.3.1 **118**
T 497/02 27.05.04 3.3.4 **119**
T 849/03 19.08.04 3.5.3 **120**

2. Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses für ein europäisches Patent
2. Entry into force of a decision to grant a European patent
2. Entrée en vigueur de la décision de délivrer un brevet européen

J 23/03 13.07.04 3.1.1 **120**

C. Einspruchsverfahren
C. Opposition procedure
C. Procédure d'opposition

1. Übertragung der Einsprechendenstellung
1. Transfer of opponent status
1. Transmission de la qualité d'opposant

G 2/04 25.05.05 **124**
T 711/99 21.10.03 3.3.7 **122**
T 1091/02 23.07.04 3.3.4 **123**

2. Zulässigkeit des Einspruchs – Unzureichende Begründung
2. Admissibility of opposition – insufficient substantiation
2. Recevabilité de l'opposition – Motivation insuffisante

T 511/02 17.02.04 3.2.3 **125**

3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs – Bedeutung des Begriffs "neue Einspruchsgründe"
3. Legal and factual framework of opposition – meaning of "fresh grounds for opposition"
3. Cadre de droit et de fait de l'opposition – Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

T 135/01 21.01.04 3.5.2 **125**
T 520/01 29.10.03 3.2.7 **126**

4. Kostenverteilung
4. Apportionment of costs
4. Répartition des frais

4.1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung
4.1 Equity of apportionment of costs
4.1 Equité en cas de répartition différente des frais

T 42/99 21.01.04 3.4.1 **127**

4.2 Eine Partei erscheint nicht im Termin zur mündlichen Verhandlung
4.2 One of the parties does not appeal at the oral proceedings
4.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

T 435/02 01.04.04 3.2.1 **128**

Seite/Page

4.3 Verfahrensvoraussetzungen
4.3 Procedural requirements
4.3 Conditions procédurales

T 668/99 14.09.04 3.2.3 **129**

D. Beschwerdeverfahren
D. Appeal procedure
D. Procédure de recours

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten
1. Procedural status of the parties
1. Droits procéduraux des parties à la procédure

1.1 Verfahrensbeteiligte
1.1 Parties to appeal proceedings
1.1 Parties à la procédure de recours

T 696/02 02.11.04 3.4.2 **130**

1.2 Übertragung der Parteistellung
1.2 Transfer of party status
1.2 Transmission de la qualité de partie

T 413/02 05.05.04 3.5.1 **130**

1.3 Beitritt
1.3 Intervention
1.3 Intervention

T 1007/01 27.10.04 3.2.5 **131**

2. Prüfungsumfang
2. Extent of scrutiny
2. Etendue de l'examen

T 653/02 09.07.04 3.3.3 **132**
T 646/02 21.09.04 3.2.3 **132**

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde
3. Filing and admissibility of the appeal
3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Beschwerdefähige Entscheidung
3.1 Appealable decisions
3.1 Décisions susceptibles de recours

T 431/04 13.09.04 3.3.8 **133**
T 830/03 21.09.04 3.5.2 **134**

3.2 Zuständige Beschwerdekammer
3.2 Board competent to hear a case
3.2 Chambre compétente pour statuer

G 3/03 28.01.05 **135**

3.3 Beschwerdeberechtigung
3.3 Entitlement to appeal
3.3 Parties admises à former un recours

J 14/03 20.08.04 3.1.1 **136**
T 981/01 24.11.04 3.4.3 **136**

Seite/Page

3.4 Form und Frist der Beschwerde
3.4 Form and time limit of appeal
3.4 Forme et délai du recours

T 830/03 21.09.04 3.5.2 **137**
T 126/04 29.06.04 3.2.1 **137**

3.5 Beschwerdebegründung
3.5 Statement of grounds of appeal
3.5 Mémoire exposant les motifs du recours

T 934/02 29.04.04 3.2.1 **138**

4. Abhilfe
4. Interlocutory revision
4. Révision préjudicielle

G 3/03 28.01.05 **138**

5. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren
5. Filing of amended claims in appeal proceedings
5. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

5.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren
5.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings
5.1 Recevabilité des revendications modifiées déposées durant la procédure de recours

T 1004/01 01.09.04 3.3.7 **139**
T 50/02 29.06.04 3.3.1 **140**

5.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche
5.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration
5.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

T 796/02 01.04.04 3.3.8 **141**

5.2.1 Zeitpunkt der Einreichung
5.2.1 Time of filing
5.2.1 Date du dépôt

T 681/02 05.06.03 3.4.2 **141, 142**

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühren
6. Reimbursement of appeal fee
6. Remboursement de la taxe de recours

6.1 Allgemeines
6.1 General issues
6.1 Généralités

T 126/04 29.06.04 3.2.1 **142**

6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel
6.2 Substantial procedural violation
6.2 Vice substantiel de procédure

Seite/Page

6.2.1 Definition
6.2.1 Definition
6.2.1 Définition

T 12/03 03.02.04 3.2.5 **143**
T 604/01 12.08.04 3.5.3 **143**

6.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör
6.2.2 Right to be heard
6.2.2 Droit d'être entendu

T 611/01 23.08.04 3.3.2 **143**

6.2.3 Weitere Einzelfälle
6.2.3 Other miscellaneous cases
6.2.3 Divers

T 900/02 28.04.04 3.3.8 **144**
T 248/00 17.02.04 3.3.7 **144**

6.3 Abhilfe
6.3 Interlocutory revision
6.3 Révision préjudicielle

G 3/03 28.01.05 **144**

VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN
VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL
VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Europäische Eignungsprüfung
1. European qualifying examination
1. Examen européen de qualification

1.1 Bewertung der Arbeiten
1.1 Marking the answer papers
1.1 Appréciation des travaux

D 3/03 23.04.04 **144, 145**

Seite/Page

1.2 Zulassungsbedingungen
1.2 Conditions for enrolment
1.2 Conditions d'inscription

D 8/04 23.08.04 **146**

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE
VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY
VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

A. Das EPA als ISA
A. The EPO acting as ISA
A. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1. Widerspruchsverfahren
1. Protest procedure
1. La procédure de réserve

1.1 Begründung der Aufforderung
1.1 Substantiation of invitation
1.1 Motivation d'une invitation

W 21/03 23.04.04 3.5.2 **146**

B. Das EPA als IPEA
B. The EPO acting as IPEA
B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1. Widerspruchsverfahren
1. Protest procedure
1. La procédure de réserve

1.1 Allgemeines
1.1 General issues
1.1 Généralités

W 3/03 30.09.03 3.5.1 **147**

ANLAGE 2

ANNEX 2

ANNEXE 2

ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN

CITED DECISIONS

DECISIONS CITEES

Seite/Page

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

D 12/97	25.06.98	OJ EPO 1999, 566	**145**
D 3/03	23.04.04		**145**
D 8/04	23.08.04		**146**

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer
Decisions of the Enlarged Board of Appeal
Décisions de la Grande Chambre de recours

G 5/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 64	**30, 31, 43**
G 1/88	27.01.89	OJ EPO 2000, 111	**22**
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1993, 93	**32, 43**
G 4/88	24.04.89	OJ EPO 1989, 480	**111, 122**
G 6/88	11.12.89	OJ EPO 1993, 114	**32, 43**
G 1/89	02.05.90	OJ EPO 1991, 155	**147**
G 3/91	07.09.92	OJ EPO 1993, 8	**84**
G 4/91	03.11.92	OJ EPO 1993, 707	**134, 135**
G 5/91	05.05.92	OJ EPO 1992, 617	**99**
G 9/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 408	**132, 133**
G 10/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 420	**126, 127**
G 12/91	17.12.93	OJ EPO 1994, 285	**134**
G 1/92	18.12.92	OJ EPO 1993, 277	**24**
G 1/93	02.02.94	OJ EPO 1994, 541	**59, 61**
G 5/93	18.01.94	OJ EPO 1994, 447	**84**
G 7/95	19.07.96	OJ EPO 1996, 626	**126**
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	**133**
G 3/97	21.01.99	OJ EPO 1999, 245	**122**
G 2/98	31.05.01	OJ EPO 2001, 413	**66, 67, 69**
G 4/98	27.11.00	OJ EPO 2001, 131	**111**
G 2/02	26.04.04	OJ EPO 2004, 483	**7, 107, 162**
G 3/02	26.04.04	OJ EPO 2004, 483	**7, 162**
G 1/03	08.04.04	OJ EPO 2004, 413	**7, 60, 61, 73**
G 3/03	28.01.05	OJ EPO 2005, 344	**8, 135, 138, 144, 162, 167**
G 2/04	25.05.05	OJ EPO 2005, ***	**8, 124, 162, 167**
G 3/04	pending		**7, 131, 167**

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer
Decisions of the Legal Board of Appeal
Décisions de la chambre de recours juridique

J 3/83	02.11.83		**81**
J 11/88	30.08.88	OJ EPO 1989, 433	**81**
J 25/88	31.10.88	OJ EPO 1989, 486	**111**
J 42/92	28.02.97		**121**
J 7/96	20.01.98	OJ EPO 1999, 443	**112, 121**
J 19/96	23.04.99		**111**
J 18/98	16.01.04		**83**
J 2/01	04.02.04	OJ EPO 2005, 88	**107, 112**
J 10/01	15.10.02		**112**
J 12/01	26.03.03	OJ EPO 2003, 431	**144, 145, 167**
J 27/01	11.03.04		**82**
J 6/02	13.05.04		**121**
J 13/02	26.06.03		**110**
J 1/03	06.10.04		**84, 85**
J 4/03	09.09.04		**77**
J 6/03	29.09.04		**104**
J 13/03	23.02.04		**72, 83**
J 14/03	20.08.04		**81, 87, 136**
J 17/03	18.06.04		**75**
J 18/03	03.09.04		**82**
J 22/03	22.06.04		**109**
J 23/03	13.07.04		**120**
J 24/03	17.02.04	OJ EPO 2004, 544	**81, 163**
J 33/03	16.11.04		**106**
J 40/03	18.08.04		**111**
J 7/04	09.11.04		**112**
J 10/04	05.07.04		**93**
J 13/04	23.12.04		**110**

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques

T 201/83	3.3.1	09.05.84	OJ EPO 1984, 481	**68**
T 206/83	3.3.1	26.03.86	OJ EPO 1987, 5	**26, 27**
T 198/84	3.3.1	28.02.85	OJ EPO 1985, 209	**29**
T 61/85	3.3.2	30.09.87		**69**
T 68/85	3.3.1	27.11.86	OJ EPO 1987, 228	**48**
T 226/85	3.3.2	17.03.87	OJ EPO 1988, 336	**40, 41**
T 300/86	3.5.1	28.08.89		**24**
T 81/87	3.3.2	24.01.89	OJ EPO 1990, 250	**69**
T 323/87	3.3.2	24.03.88	OJ EPO 1989, 343	**103, 143**
T 279/89	3.3.3	03.07.91		**29**
T 19/90	3.3.2	03.10.90	OJ EPO 1990, 476	**19, 21, 70, 165**
T 34/90	3.3.1	15.10.91	OJ EPO 1992, 454	**83**
T 182/90	3.2.2	30.07.93	OJ EPO 1994, 641	**17**
T 418/91	3.3.2	23.08.94		**46**
T 473/91	3.5.1	09.04.92	OJ EPO 1993, 630	**102, 103**
T 842/91	3.2.3	11.05.93		**25**
T 371/92	3.3.3	02.12.93	OJ EPO 1995, 324	**100**
T 455/92	3.2.4	05.10.93		**50**
T 892/92	3.3.1	24.06.93	OJ EPO 1994, 664	**75**
T 939/92	3.3.1	12.09.95	OJ EPO 1996, 309	**46**
T 225/93	3.3.3	13.05.97		**42**
T 356/93	3.3.4	21.02.95	OJ EPO 1995, 545	**21, 164**
T 433/93	3.4.1	06.12.96	OJ EPO 1997,509	**98**
T 818/93	3.2.2	02.04.96		**26**
T 1077/93	3.3.2	30.05.96		**17**
T 329/94	3.2.2	11.06.97	OJ EPO 1998, 241	**17**
T 464/94	3.3.4	21.05.97		**70**
T 949/94	3.5.2	24.03.95		**102, 103**
T 193/95	3.4.1	26.11.98		**69**
T 241/95	3.3.2	14.06.00	OJ EPO 2001, 103	**44**
T 628/95	3.4.1	13.05.96		**98**
T 931/95	3.5.1	08.09.00	OJ EPO 2001, 441	**16, 164**
T 120/96	3.2.3	06.02.97		**75**
T 158/96	3.3.2	28.10.98		**43, 44**
T 823/96	3.3.1	28.01.97		**69**
T 56/97	3.3.2	30.08.01		**31**
T 315/97	3.4.2	02.10.02		**134**
T 577/97	3.3.5	05.04.00		**142**
T 652/97	3.2.3	16.06.99		**101**
T 743/97	3.3.4	26.07.00		**46**
T 891/97	3.3.6	01.03.02		**29**
T 904/97	3.4.2	21.10.99		**113**
T 989/97	3.2.2	05.12.97		**46**

				Seite/Page
T 1149/97	3.4.2	07.05.99	OJ EPO 2000, 259	**64**
T 1208/97	3.3.4	03.11.00		**52**
T 740/98	3.3.1	09.11.04		**73**
T 862/98	3.4.2	17.08.99		**97**
T 962/98	3.3.1	15.01.04		**63**
T 1026/98	3.3.7	13.06.03	OJ EPO 2003, 441	**131**
T 1105/98	3.2.1	19.09.00		**141**
T 42/99	3.4.1	21.01.04		**127**
T 172/99	3.3.3	07.03.02		**42**
T 194/99	3.4.1	07.05.04		**50**
T 363/99	3.3.2	19.04.04		**47**
T 485/99	3.3.2	29.04.04		**31**
T 668/99	3.2.3	14.09.04		**129**
T 686/99	3.3.1	22.01.03		**62**
T 702/99	3.3.2	03.12.03		**39, 91**
T 711/99	3.3.7	21.10.03	OJ EPO 2004, 550	**122, 163**
T 744/99	3.5.1	15.01.02		**69**
T 778/99	3.3.7	12.05.04		**46**
T 832/99	3.2.5	17.09.04		**85**
T 932/99	3.3.7	03.08.04		**51**
T 947/99	3.3.2	27.11.03		**23, 88**
T 1019/99	3.5.1	16.06.04		**36**
T 244/00	3.5.1	15.11.01		**34**
T 248/00	3.3.7	17.02.04		**144**
T 268/00	3.3.1	16.12.03		**118**
T 278/00	3.3.1	11.02.03	OJ EPO 2003, 546	**101**
T 402/00	3.3.1	05.05.04		**61**
T 405/00	3.3.6	14.10.04		**51**
T 500/00	3.3.7	17.06.04		**59**
T 555/00	3.2.5	11.03.03		**72**
T 641/00	3.5.1	26.09.02	OJ EPO 2003,352	**15, 33, 34**
T 643/00	3.5.1	16.10.03		**33**
T 687/00	3.3.7	05.10.04		**47**
T 708/00	3.5.1	05.12.03	OJ EPO 2004, 160	**116, 163**
T 818/00	3.3.6	18.07.03		**69**
T 929/00	3.3.6	26.02.04		**29**
T 943/00	3.3.3	31.07.03		**45**
T 970/00	3.4.2	15.09.04		**37**
T 14/01	3.3.6	03.11.04		**61**
T 30/01	3.4.2	29.06.04		**68**
T 56/01	3.5.1	21.01.04		**48**
T 135/01	3.5.2	21.01.04		**41, 125**
T 211/01	3.3.6	01.12.03		**36**
T 214/01	3.5.1	07.03.03		**32, 33**
T 356/01	3.4.2	30.09.04		**46**
T 373/01	3.5.3	14.10.04		**52**
T 377/01	3.5.1	14.10.03		**116**
T 379/01	3.5.1	24.03.04		**104**
T 380/01	3.3.6	28.05.04		**28**
T 396/01	3.5.1	25.05.04		**52**
T 423/01	3.3.4	25.03.04		**67**
T 500/01	3.3.4	12.11.03		**57**
T 508/01	3.5.2	09.10.01		**73**
T 520/01	3.2.7	29.10.03		**126**
T 579/01	3.3.4	30.06.04		**44, 65**
T 594/01	3.3.1	30.03.04		**28**
T 604/01	3.5.3	12.08.04		**73, 143**
T 611/01	3.3.2	23.08.04		**98, 143**
T 643/01	3.4.3	07.07.04		**94**
T 836/01	3.3.4	07.10.03		**30**
T 906/01	3.2.2	28.09.04		**25**
T 981/01	3.4.3	24.11.04		**136**
T 1004/01	3.3.7	01.09.04		**58, 139**
T 1007/01	3.2.5	27.10.04	OJ EPO 2005, 240	**131, 163, 167**
T 1011/01	3.5.1	16.11.04		**40**
T 1081/01	3.3.1	27.09.04		**25**
T 1122/01	3.4.2	06.05.04		**78, 79**
T 1158/01	3.4.2	13.07.04	OJ EPO 2005, 110	**113, 164**
T 1183/01	3.3.6	12.07.04		**75**
T 1288/01	3.3.3	26.03.04		**42**
T 50/02	3.3.1	29.06.04		**24, 140**
T 113/02	3.5.2	17.03.04		**33**
T 143/02	3.2.5	08.01.04		**42**
T 161/02	3.3.8	13.09.04		**49**
T 226/02	3.2.7	13.07.04		**101**
T 241/02	3.2.7	24.09.04		**64**
T 326/02	3.3.3	11.05.04		**45**
T 327/02	3.3.3	24.06.04		**40**
T 357/02	3.3.3	30.07.04		**38**
T 397/02	3.3.8	10.10.03		**133**
T 401/02	3.5.1	15.01.04		**78**
T 412/02	3.3.3	16.06.04		**52**
T 413/02	3.5.1	05.05.04		**130**
T 435/02	3.2.1	01.04.04		**128**
T 497/02	3.3.4	27.05.04		**119**
T 511/02	3.2.3	17.02.04		**125**
T 553/02	3.3.6	14.07.04		**16**
T 564/02	3.3.3	30.09.04		**53**
T 566/02	3.3.5	30.04.04		**40, 45**
T 569/02	3.2.7	02.06.04		**48, 86**
T 609/02	3.3.8	27.10.04		**43**
T 646/02	3.2.3	21.09.04		**132**
T 653/02	3.3.3	09.07.04		**132**
T 677/02	3.2.5	22.04.04		**84**
T 681/02	3.4.2	05.06.03		**141, 142**
T 696/02	3.4.2	02.11.04		**130**
T 720/02	3.4.2	23.09.04		**114**
T 769/02	3.3.3	20.09.04		**41**
T 779/02	3.4.2	24.11.04		**38**
T 796/02	3.3.8	01.04.04		**141**
T 797/02	3.4.2	23.09.04		**114**
T 890/02	3.3.8	14.10.04	OJ EPO 2005, ***	**26, 46, 164**
T 900/02	3.3.8	28.04.04		**97, 98, 144**
T 910/02	3.4.3	22.06.04		**76**
T 922/02	3.2.3	10.03.04		**74**
T 934/02	3.2.1	29.04.04		**138**
T 951/02	3.4.3	09.11.04		**35**
T 963/02	3.4.3	29.09.04		**101**
T 977/02	3.5.2	16.06.04		**32**
T 988/02	3.3.3	30.10.03		**52**
T 1018/02	3.5.1	09.12.03		**52**
T 1063/02	3.5.2	16.06.04		**80**
T 1081/02	3.5.1	13.01.04		**71, 74**
T 1091/02	3.3.4	23.07.04	OJ EPO 2005, 14	**123, 164, 167**
T 12/03	3.2.5	03.02.04		**143**
T 131/03	3.4.2	22.12.04		**94**
T 152/03	3.2.2	22.04.04		**26**
T 172/03	3.5.1	27.11.03		**33**
T 258/03	3.5.1	21.04.04	OJ EPO 2004, 575	**15, 33, 164**
T 274/03	3.2.1	08.07.04		**116**
T 315/03	3.3.8	06.07.04	OJ EPO 2005, ***	**18, 19, 22, 164**
T 382/03	3.5.1	20.07.04		**95**
T 383/03	3.2.2	01.10.04	OJ EPO 2005, 159	**17, 165**
T 423/03	3.3.3	10.10.03		**62**
T 466/03	3.5.2	21.09.04		**72**
T 531/03	3.4.3	17.03.05		**15, 34**
T 658/03	3.3.3	07.10.04		**56**
T 659/03	3.2.1	04.10.04		**49**
T 719/03	3.2.3	14.10.04		**85**
T 772/03	3.5.3	22.04.04		**77**
T 808/03	3.5.2	12.02.04		**82, 85, 102**

				Seite/Page
T 830/03	3.5.2	21.09.04		**71, 99, 134, 137**
T 843/03	3.3.4	25.10.04		**69**
T 849/03	3.5.3	19.08.04		**74, 120**
T 897/03	3.3.8	16.03.04		**100, 101**
T 1110/03	3.5.2	04.10.04	OJ EPO 2005, 302	**78, 90, 165**
T 1141/03	3.3.3	12.03.04		**75**
T 95/04	3.4.3	29.09.04		**76**
T 126/04	3.2.1	29.06.04		**103, 137, 142**
T 431/04	3.3.8	13.09.04		**133**
T 1181/04	3.3.6	31.01.05	OJ EPO 2005, 312	**116, 118, 165, 166**
T 1255/04	3.3.1	16.03.05	OJ EPO 2005, 424	**118, 166**

PCT-Widersprüche
PCT protests
Réserves PCT

				Seite/Page
W 6/90	3.2.2	19.12.90	OJ EPO 1991, 438	**55**
W 3/03	3.5.1	30.09.03		**147**
W 9/03	3.5.3	22.12.03		**55**
W 17/03	3.5.1	20.09.04		**53**
W 21/03	3.5.2	23.04.04		**146**
W 26/03	3.3.4	27.10.04		**55**

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2004 und 2005, die in der Sonderausgabe besprochen wurden *

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2004 and 2005 and discussed in the Special Edition *

ANNEXE 3

SOMMAIRES des DECISIONS des années 2004 et 2005 qui ont été commentées dans l'édition spéciale *

CASE NUMBER: G 2/02, G 3/02, OJ EPO 2004, 483
APPLICANT: AstraZeneca AB
HEADWORD: "New DNA molecules" "A DNA molecule for expression of bile salt-stimulated lipase (BSSL)"
DATE: 26.04.04

Headnote:

The TRIPS Agreement does not entitle the applicant for a European patent application to claim priority from a first filing in a State which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement.

CASE NUMBER: G 3/03, OJ EPO 2005, 344
APPLICANT: HIGHLAND INDUSTRIES, INC.
HEADWORD: Reimbursement of the appeal fee/HIGHLAND
DATE: 28.01.05

Headnote:

In the event of interlocutory revision under Article 109(1) EPC, the department of the first instance whose decision has been appealed is not competent to refuse a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee.

The board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted is competent to decide on the request.

CASE NUMBER: G 2/04, OJ EPO 2005, *
APPLICANT: HOFFMANN-LA ROCHE
HEADWORD: Transfer of opposition
DATE: 25.05.05

Headnote:

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

I. (a) The status as an opponent cannot be freely transferred.

(b) A legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates cannot acquire the status as opponent if all its shares are assigned to another company.

II. If, when filing an appeal, there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is, it is legitimate that the appeal is filed in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings.

CASE NUMBER: J 02/01, OJ EPO 2005, 88
APPLICANT: THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
HEADWORD: Divisional application/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
DATE: 04.02.04

Headnote:

A consequence of the unity requirement in Article 118 EPC is that, when two or more persons file an application in common, they cannot acquire a procedural status different from that of a single applicant, because otherwise each of them could perform different and contradictory procedural acts, including the filing of different versions of the patent to be granted.

Therefore, where an application (the "earlier application") has been filed jointly by two or more applicants and the requirements of Article 61 or Rule 20(3) EPC have not been met, the right to file a divisional application in respect of the earlier application under Article 76 EPC is only available to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone or to fewer than all of them.

* Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

* These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

* Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: J 24/03, OJ EPO 2004, 544
HEADWORD: Time limit definition/N.N.
DATE: 17.02.04

Headnote:

A time limit within the meaning of Article 122(1) EPC involves a period of a legally indicated length fixed for carrying out a particular procedural act.

In procedural law, the fact that a conditional act can only be accomplished before a particular set of circumstances foreseen by a legal provision occurs (condition), is conceptually different from a set period of time imposed for doing an act (time limit) because in the first case the duration of the period in which the act should be completed is determined by the occurrence of the condition itself, whereas in the second case it is pre-determined from the outset.

Rule 25(1) EPC does not impose any time limit for filing a divisional application but rather sets a condition namely that the earlier European patent application is pending. Therefore, no time limit within the meaning of Article 122 EPC is imposed by this rule.

NUMERO DE LA DECISION: T 711/99, JO OEB 2004, 550
DEMANDEUR: L'OREAL
REFERENCE: Transfert de l'opposition/L'OREAL
DATE: 21.10.03

Sommaire:

L'opposant ne peut disposer librement de sa qualité de partie à la procédure conformément au principe général du droit selon lequel les actions en justice ne peuvent se transmettre à titre particulier gratuit ou onéreux mais seulement par voie universelle (point 2.1.5b)). Dès lors qu'il a formé opposition en remplissant les conditions pour que cette opposition soit recevable, il est opposant et le demeure jusqu'à la fin de la procédure ou de sa participation à la procédure.

La transmissibilité de la qualité d'opposant, admise au profit d'un ayant-cause à titre particulier à l'occasion de la cession d'un département industriel demeure une exception au principe général du droit de l'indisponibilité de l'opposition ci-dessus cité.

Cette exception est d'interprétation restrictive (point 2.1.5c)) et s'oppose à ce que par voie d'analogie soit reconnue à la société mère opposante, à l'occasion de la cession de la filiale qui avait elle même qualité pour former opposition dès l'origine, la faculté reconnue à un opposant de céder sa qualité d'opposant à l'occasion de la cession d'un département industriel inséparable de ladite opposition, qui, lui, n'avait pas qualité pour former opposition (point 2.1.5.f)). L'intérêt à agir, notion indifférente quant à la recevabilité de l'opposition lors de la formation de l'opposition continue à n'avoir aucune incidence par la suite sur le sort du statut de l'opposant (point 2.1.5.d).

NUMERO DE LA DECISION : T 708/00, JO OEB 2004, 160
DEMANDEUR : ALCATEL
REFERENCE : Trame de transmission /ALCATEL
DATE: 05.12.03

Sommaire :

Les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature, que dans l'hypothèse où toutes ces revendications avaient été déposées originellement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE (voir points 3 à 8 des motifs de la décision).

Le fait qu'un document est destructeur de nouveauté eu égard à un objet particulier revendiqué ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité "a posteriori" entre les objets revendiqués. Pour constater une absence d'unité, il serait nécessaire que ces revendications définissent une "pluralité d'inventions", c'est-à-dire des solutions différentes de remplacement inventives ou des réalisations inventives plus concrètes faisant initialement partie du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux "inventions" au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (voir point 16 des motifs de la décision).

Une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non-limité, permettant ainsi à ce demandeur – conformément à l'article 123(1) CBE – d'écarter l'objection qui lui a été faite (voir point 17 des motifs de la décision).

AKTENZEICHEN: T 1007/01, ABl. EPA 2005, 240
ANMELDER: EOS GmbH Electro Optical Systems
STICHWORT: Intervention/EOS
DATUM: 27.10.04

Leitsatz:

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

Wenn die Frage zu 1 bejaht wird: Ist Vorraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

AKTENZEICHEN: T 1158/01, ABl. EPA 2005, 110
ANMELDER: TridonicAtco GmbH & Co. KG
STICHWORT: Teilung einer Teilanmeldung/TRIDONIC
DATUM: 13.07.04

Leitsatz:

Bei der Prüfung der Gültigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation ist auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen, aus der sie geteilt wurde. Erfüllt die Teilanmeldung erster Generation hinsichtlich ihres Gegenstands nicht das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ, ist auch die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation ungültig.

NUMERO DE LA DECISION: T 890/02, JO OEB 2005, *
DEMANDEUR: Bayer CropScience S.A.
REFERENCE: Gène chimère/BAYER
DATE: 10.10.04

Sommaire :

Bien qu'elles ne soient pas des encyclopédies ou manuels au sens strict, les bases de données (a) connues de la personne du métier comme étant la source adéquate de l'information requise, (b) à partir desquelles cette information peut être retrouvée sans effort excessif et (c) qui la donnent de manière simple et dépourvue d'ambiguïté sans effort excessif et (c) qui la donne de manière simple et dépourvue d'ambiguïté sans qu'aucune autre démarche soit nécessaire, représentent les connaissances générales de la personne du métier telles que définies par la jurisprudence (voir motifs, point 9) et peuvent être prises en compte en tant que telles pour décider si l'enseignement d'un document prima facie destructeur de nouveauté est suffisant pour être reproductible.

CASE NUMBER: T 1091/02, OJ EPO 2005, 14
APPLICANT: HOFFMANN-LA ROCHE
HEADWORD: Methods for detection/
HOFFMANN-LA ROCHE
DATE: 23.07.04

Headnote:

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

I. (a) Can opponent status be freely transferred?
(b) If question 1(a) is answered in the negative: Can a legal person who was a 100%-owned subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates acquire opponent status if all its shares are assigned by the opponent to another company and if the persons involved in the transaction agree to the transfer of the opposition?

II. If question 1(a) or (b) is answered in the affirmative:
(a) Which formal requirements have to be fulfilled before the transfer of opponent status can be accepted? In particular, is it necessary to submit full documentary evidence proving the alleged facts?
(b) Is an appeal filed by an alleged new opponent inadmissible if the above formal requirements are not complied with before expiry of the time limit for filing the notice of appeal?

III. If question 1(a) and (b) is answered in the negative: Is an appeal admissible if, although filed on behalf of a person not entitled to appeal, the notice of appeal contains an auxiliary request that the appeal be considered filed on behalf of a person entitled to appeal?

CASE NUMBER: T 258/03, OJ EPO 2004, 575
Applicant: Hitachi, Ltd.
Headword: Auction method/HITACHI
DATE: 21.04.04

Headnote:

A method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (as distinguished from decision T 931/95-Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP) (see points 4.1 to 4.4 of the reasons).

Method steps consisting of modifications to a business scheme and aimed at circumventing a technical problem rather than solving it by technical means cannot contribute to the technical character of the subject-matter claimed (see point 5.7 of the reasons).

CASE NUMBER: T 315/03, OJ EPO 2005, *
Applicant: The President and Fellows of Harvard College
Headword: Transgenic animals/HARVARD
DATE: 06.07.04

Headnote:

I. Rules 23b to 23e EPC apply to a case such as the present which was pending on the date when, as provided for by the legislator, those Rules took effect. (See Reasons, section 5)

II.1 A case falling within one of the four categories listed in Rule 23d(a) to (d) EPC must *ipso facto* be denied a patent under Article 53(a) EPC and there is no need to consider that Article further; but a case not falling within one of those categories must be considered further under Article 53(a) EPC. (See Reasons, section 6)

II.2 Thus, in cases falling within it, Rule 23d(d) EPC inserts an objection under Article 53(a) EPC (a "Rule 23(d) type" Article 53(a) EPC objection) which, depending on the facts and thus on the outcome of the test, may be either additional or alternative to an objection under Article 53(a) EPC itself (a "real" Article 53(a) EPC objection) as developed by the case law. (See Reasons, section 6 and paragraph 10.1)

III. Rule 23d(d) EPC is neither *ultra vires* nor inconsistent with the principle of narrow construction of exclusions or with the previous law. (See Reasons, section 7)

IV. Assessment of a "Rule 23(d) type" Article 53(a) EPC objection is to be made as of the filing or priority date of the patent or application in suit. Evidence arising thereafter may be taken into account provided it is directed to the position at that date. (See Reasons, paragraphs 8.2, 9.5 and 9.6)

V.1 The Rule 23d(d) EPC test requires only three matters to be considered: animal suffering, medical benefit and the necessary correspondence between the two in terms of the animals in question. (See Reasons, paragraph 9.1)

V.2 The level of proof is the same for both animal suffering and substantial medical benefit, namely a likelihood. (See Reasons, paragraphs 9.2 and 9.3)

VI.1 In the assessment of a "real" Article 53(a) EPC objection, no single definition of morality based on e.g. economic or reli-

gious principles represents an accepted standard in European culture. Opinion poll evidence is of very limited value for the reasons given in T 356/93. (See Reasons, paragraphs 10.1 to 10.4)

VI.2 In animal manipulation cases, the test in T 19/90 is appropriate. This differs in several respects from the test in Rule 23d(d) EPC, most importantly by allowing matters other than animal suffering and medical benefit to be taken into account. (See Reasons, paragraphs 10.5 and 10.6)

VI.3 Since the T 19/90 test is "mainly" the basis of assessment, other arguments as to the appropriate standard of morality or "ordre public" can additionally be considered but all arguments must be supported by evidence. (See Reasons, paragraphs 10.7 and 10.8)

VI.4 Assessment of a "real" Article 53(a) EPC objection is made as of the filing or priority date; evidence arising after that date may be taken into account provided it is directed to the position at such date. (See Reasons, section 10.9)

VII.1 In an assessment under Article 53(b) EPC, the principle enunciated in G 1/98 (OJ EPO 2000, 111) concerning plants and "plant varieties" should be followed in the case of animals: a patent should not be granted for a single animal variety (or species or race, depending on which language text of the EPC is used) but can be granted if varieties may fall within the scope of its claims. (See Reasons, paragraph 11.4)

VII.2 The definition of animal variety (or species or race) by reference to taxonomical rank would be consistent with the position in relation to plant varieties and in the interest of legal certainty, allowing assessment under Article 53(b) EPC as interpreted by Rule 23c(b) EPC to be made by considering whether the technical feasibility of the invention is not confined to a particular animal variety (or species or race). (See Reasons, paragraphs 11.5 to 11.6)

VII.3 The different terms used in each official language are inconsistent and denote different taxonomic categories. Thus strict compliance with Article 177(1) EPC would lead to the absurd result that the outcome of an Article 53(b) EPC objection would depend on the language of a case, with German having the highest taxonomic order "species" ("Tierarten") and thereby offering the widest objection. (See Reasons, paragraphs 11.1, 11.2 and 11.7)

CASE NUMBER: T 383/03, OJ EPO 2005, 159
Applicant: THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION
Headword: Hair removal method/THE GENERAL HOSPITAL CORP.
DATE: 01.10.04

Headnote:

If a method involving a physical intervention on the human or animal body (treatment by surgery) is clearly neither suitable nor potentially suitable for maintaining or restoring the health, the physical integrity, or the physical well-being of the person or animal, then the method does not fall under the exclusion from patentability provided for in Article 52 (4) EPC.

CASE NUMBER: T 1110/03 , OJ EPO 2005, 302
Applicant: GENERAL ELECTRIC COMPANY
Headword: Evaluation of evidence/GENERAL ELECTRIC COMP
DATE: 04.10.04

Headnote:

I. When evaluating evidence it is necessary to distinguish between a document which is alleged to be part of the **state of the art** within the meaning of Article 54(2) EPC – in the sense that the document itself is alleged to represent an instance of what has been made available to the public before the priority date of the opposed patent – and a document which is not itself part of the state of the art, but which is submitted as evidence of the state of the art or in substantiation of any other allegation of fact relevant to issues of novelty and inventive step.

II. In the first situation, a document is **direct evidence** of the state of the art; its status as state of the art cannot normally be challenged except on authenticity. In the second situation, a document is also **evidence** albeit **indirect**; it provides a basis for an inference about, eg the state of the art, common general knowledge in the art, issues of interpretation or technical prejudice etc. – an inference which is subject to challenge as to its plausibility.

III. Only a document of the first kind can be disregarded on the sole ground that it is postpublished; documents of the second kind do not stand or fall by their publication date even on issues of novelty and inventive step.

CASE NUMBER: T 1181/04 , OJ EPO 2005, 312
Applicant: Pirelli & C Ambiente S.p.A.
Headword: Disapproval of the text proposed for grant/ PIRELLI & C Ambiente
DATE: 31.01.05

Headnote:

I. The applicant's approval of the text proposed for grant by the Examining Division is an essential and crucial element in the grant procedure and its existence or non-existence needs to be formally ascertained (point 3 of the reasons for the decision).

II. The applicant must be given the opportunity to express his disapproval of the text proposed for grant by the Examining Division with a communication under Rule 51(4) EPC and to obtain an appealable decision refusing his requests. If he has been deprived of this possibility a substantial procedural violation has occurred in the proceedings (point 3 of the reasons for the decision).

CASE NUMBER: T 1255/04 , OJ EPO 2005, 424
Applicant: Applera Corporation
Headword: Dibenzorhodamine dyes/APPLERA
DATE: 16.03.05

Headnote:

I. In a case where there is a request considered allowable on which a Rule 51(4) EPC communication is to be sent, but there are also not allowed higher-ranking requests, the communication under Rule 51(4) EPC is deficient if it is not accompanied by reasons why the higher-ranking requests are not allowed. This communication should also expressly mention the option of maintaining the disallowed requests, thus reminding the Applicant and the Examining Division of the possibility for the Applicant of asking for a written appealable decision on these higher-ranking requests (see point 3 of the reasons) (decision T 1181/04 of 31 January 2005 followed).

II. If the Applicant maintains a still pending higher-ranking request discussed at the oral proceedings before the Examining Division, that request cannot be refused under Rule 86(3) EPC. The decision under appeal by merely stating that the application is refused because there is no version approved of by the Applicant in the sense of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted is inadequately reasoned because it does not give the substantive reasons why what the Applicant does approve of is not in conformity with the patentability requirements of the EPC (see point 4 of the reasons).

ANLAGE 4

VORLAGEN AN DIE GROSSE BESCHWERDEKAMMER *

ANNEX 4

REFERRALS TO THE ENLARGED BOARD OF APPEAL *

ANNEXE 4

QUESTIONS SOUMISES A LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS *

Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours

On 28 January 2005, the Enlarged Board ruled on referral **G 3/03** concerning the issue of reimbursement of appeal fees in the case of interlocutory revisions. The questions referred by decision J 12/01 (OJ EPO 2003, 431) to the Enlarged Board were answered as follows:

1. In the event of interlocutory revision under Article 109(1) EPC, the department of the first instance whose decision has been appealed is not competent to refuse a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee.

2. The board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted is competent to decide on the request.

In **T 1091/02** dated 23 July 2004, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. (a) Can opponent status be freely transferred?
(b) If question 1(a) is answered in the negative: Can a legal person who was a 100%-owned subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates acquire opponent status if all its shares are assigned by the opponent to another company and if the persons involved in the transaction agree to the transfer of the opposition?

2. If question 1(a) or (b) is answered in the affirmative:
(a) Which formal requirements have to be fulfilled before the transfer of opponent status can be accepted? In particular, is it necessary to submit full documentary evidence proving the alleged facts?
(b) Is an appeal filed by an alleged new opponent inadmissible if the above formal requirements are not complied with before expiry of the time limit for filing the notice of appeal?

3. If question 1(a) and (b) is answered in the negative: Is an appeal admissible if, although filed on behalf of a person not entitled to appeal, the notice of appeal contains an auxiliary request that the appeal be considered filed on behalf of a person entitled to appeal?

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered in **G 2/04** (OJ EPO 2005, ***) as follows:

I. (a) The status as an opponent cannot be freely transferred.

(b) A legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates cannot acquire the status as opponent if all its shares are assigned to another company.

II. If, when filing an appeal, there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is, it is legitimate that the appeal is filed in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings.

In der Entscheidung **T 1007/01** vom 27. Oktober 2004 legte die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vor:

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:
Ist Vorraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, dass der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

Das Verfahren ist anhängig unter dem Aktenzeichen **G 3/04**.

* Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

* The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

* Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure