

**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 2005

## Inhaltsverzeichnis

### VORWORT des Vizepräsidenten 1

### RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2005 2

### TEIL I 2

### TÄTIGKEIT DER BESCHWERDE- KAMMERN IM JAHR 2005 2

- 1. Einleitung 2
- 2. Statistik 2
- 3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der  
Beschwerdekammern 7
- 3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerde-  
kammer 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 2005 10
- 3.3.2 Erledigungen 2005 10
- 3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2005 10
- 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 neueste Rechtsprechung  
der Beschwerdekammern 13

### TEIL II 15

### RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2005 15

### I. PATENTENTIERBARKEIT 15

#### A. Patentfähige Erfindungen 15

- 1. Technischer Charakter der Erfindung 15
- 1.1 Computerimplementierte Erfindungen 17
- 1.2 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten 19
- 2. Medizinische Methoden 19
- 2.1 Diagnostische Verfahren – Stellungnahme  
G 1/04 der Großen Beschwerdekammer 19
- 2.2 Chirurgische Verfahren 23

# BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2005

## Table of Contents

### FOREWORD by the Vice-President 1

### BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2005 2

### PART I 2

### BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2005 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 2005 10
- 3.3.2 Cases settled 2005 10
- 3.3.3 Cases pending on 31 December 2005 10
- 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 recent board of appeal case  
law 13

### PART II 15

### BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2005 15

### I. PATENTABILITY 15

#### A. Patentable inventions 15

- 1. Technical nature of the invention 15
- 1.1 Computer-implemented inventions 17
- 1.2 Methods for doing business 19
- 2. Medical methods 19
- 2.1 Diagnostic methods – Opinion G 1/04 of the  
Enlarged Board of Appeal 19
- 2.2 Surgical methods 23

# LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2005

## Table des matières

### AVANT-PROPOS du Vice-Président 1

### LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2005 2

### PREMIERE PARTIE 2

### ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2005 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 2005 10
- 3.3.2 Affaires réglées en 2005 10
- 3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre  
2005 10
- 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 agréés 12
- 6. Effectifs et répartition des affaires 13
- 7. Informations relatives à la jurisprudence récente  
des chambres de recours 13

### DEUXIEME PARTIE 15

### LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2005 15

### I. BREVETABILITE 15

#### A. Inventions brevetables 15

- 1. Nature technique de l'invention 15
- 1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur 17
- 1.2 Méthodes dans le domaine des activités  
économiques 19
- 2. Méthodes de traitement médical 19
- 2.1 Méthodes de diagnostic – Avis G 1/04 de la  
Grande Chambre de recours 19
- 2.2 Méthodes chirurgicales 23

|                                                                                                      |           |                                                                                        |           |                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Gegen die öffentliche Ordnung verstoßende Erfindungen</b> | <b>24</b> | <b>B. Exceptions to patentability – Inventions contrary to "ordre public"</b>          | <b>24</b> | <b>B. Exceptions à la brevetabilité – Inventions contraires à l'ordre public</b>                                          | <b>24</b> |
| <b>C. Neuheit</b>                                                                                    | <b>25</b> | <b>C. Novelty</b>                                                                      | <b>25</b> | <b>C. Nouveauté</b>                                                                                                       | <b>25</b> |
| 1. Zugänglichmachung – Veröffentlichung                                                              | 25        | 1. Availability to the public – Publication                                            | 25        | 1. Accessibilité au public – Publication                                                                                  | 25        |
| 2. Beweisfragen – Maßstab bei der Beweiswürdigung                                                    | 25        | 2. Issues of proof – Standard of proof                                                 | 25        | 2. Questions relatives à la preuve – Degré de conviction de l'instance                                                    | 25        |
| 3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik – Berücksichtigung von Beispielen        | 26        | 3. Determining the content of the relevant prior art – Taking examples into account    | 26        | 3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent – Prise en considération d'exemples                       | 26        |
| 4. Neuheit der Verwendung                                                                            | 26        | 4. Novelty of use                                                                      | 26        | 4. Nouveauté de l'utilisation                                                                                             | 26        |
| 4.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung – Neuheit der therapeutischen Anwendung            | 26        | 4.1 Second (further) medical use – Novelty of a therapeutical application              | 26        | 4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique – Nouveauté de l'application thérapeutique                                 | 26        |
| 4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung                                                    | 28        | 4.2 Second (further) non-medical use                                                   | 28        | 4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique                                                                        | 28        |
| 4.2.1 Neuheit eines Anspruchs in schweizerischer Anspruchsform                                       | 28        | 4.2.1 Novelty of a Swiss-type claim                                                    | 28        | 4.2.1 Nouveauté d'une revendication de type suisse                                                                        | 28        |
| 4.2.2 Neue Verwendung als funktionelles Merkmal in einem bekannten Verfahren                         | 29        | 4.2.2 New use functional feature in a known process                                    | 29        | 4.2.2 Nouvelle caractéristique fonctionnelle d'un procédé connu tenant à son utilisation                                  | 29        |
| <b>D. Erfinderische Tätigkeit</b>                                                                    | <b>30</b> | <b>D. Inventive step</b>                                                               | <b>30</b> | <b>D. Activité inventive</b>                                                                                              | <b>30</b> |
| 1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz                                                                            | 30        | 1. Problem and solution approach                                                       | 30        | 1. Approche problème-solution                                                                                             | 30        |
| 2. Nächstliegender Stand der Technik bei Verfahrensansprüchen                                        | 30        | 2. Closest prior art for process claims                                                | 30        | 2. Etat de la technique le plus proche pour des revendications portant sur un procédé                                     | 30        |
| 3. Technische Aufgabe                                                                                | 31        | 3. Technical problem                                                                   | 31        | 3. Problème technique                                                                                                     | 31        |
| 4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit                                                                 | 31        | 4. Proof of inventive step                                                             | 31        | 4. Preuve de l'existence d'une activité inventive                                                                         | 31        |
| 4.1 Behandlung nichttechnischer Aspekte                                                              | 31        | 4.1 Treatment of non-technical aspects                                                 | 31        | 4.1 Traitement d'aspects non techniques                                                                                   | 31        |
| 4.1.1 Technischer Charakter                                                                          | 31        | 4.1.1 Technical character                                                              | 31        | 4.1.1 Caractère technique                                                                                                 | 31        |
| 4.1.2 Ermittlung der technischen Merkmale                                                            | 32        | 4.1.2 Identifying technical features                                                   | 32        | 4.1.2 Détermination des caractéristiques techniques                                                                       | 32        |
| 4.1.3 Technische Aufgabe                                                                             | 33        | 4.1.3 Technical problem                                                                | 33        | 4.1.3 Problème technique                                                                                                  | 33        |
| 4.2 Kombination von Dokumenten                                                                       | 34        | 4.2 Combination of documents                                                           | 34        | 4.2 Combinaison de documents                                                                                              | 34        |
| 4.3 Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit                                                      | 35        | 4.3 Secondary indicia in determining inventive step                                    | 35        | 4.3 Indices de l'activité inventive                                                                                       | 35        |
| 4.4 Vergleichsversuche                                                                               | 36        | 4.4 Comparative tests                                                                  | 36        | 4.4 Exemples comparatifs                                                                                                  | 36        |
| <b>E. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ</b>                             | <b>37</b> | <b>E. The requirement of industrial applicability under Article 57 EPC</b>             | <b>37</b> | <b>E. Exigence d'applicabilité industrielle selon l'article 57 CBE</b>                                                    | <b>37</b> |
| <b>II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG</b>                                                      | <b>39</b> | <b>II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION</b>                                      | <b>39</b> | <b>II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET</b>                                                                   | <b>39</b> |
| <b>A. Ausreichende Offenbarung – Beweismittel</b>                                                    | <b>39</b> | <b>A. Sufficiency of disclosure – Evidence</b>                                         | <b>39</b> | <b>A. Possibilité d'exécuter l'invention – Preuve</b>                                                                     | <b>39</b> |
| <b>B. Patentansprüche</b>                                                                            | <b>40</b> | <b>B. Claims</b>                                                                       | <b>40</b> | <b>B. Revendications</b>                                                                                                  | <b>40</b> |
| 1. Deutlichkeit                                                                                      | 40        | 1. Clarity                                                                             | 40        | 1. Clarté                                                                                                                 | 40        |
| 1.1 Grundsätze für die Fassung der Ansprüche                                                         | 40        | 1.1 Principles governing the text of claims                                            | 40        | 1.1 Principes régissant la forme des revendications                                                                       | 40        |
| 1.1.1 Allgemeines                                                                                    | 40        | 1.1.1 General                                                                          | 40        | 1.1.1 Généralités                                                                                                         | 40        |
| 1.1.2 Angabe aller wesentlichen Merkmale                                                             | 41        | 1.1.2 Indication of all essential features                                             | 41        | 1.1.2 Indication de toutes les caractéristiques essentielles                                                              | 41        |
| 1.1.3 Funktionelle Merkmale – Standardtest                                                           | 43        | 1.1.3 Functional features – Standard tests                                             | 43        | 1.1.3 Caractéristiques fonctionnelles – Test standardisé                                                                  | 43        |
| 1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen – Disclaimer                                                       | 43        | 1.2 Exceptions to the principles – Disclaimers                                         | 43        | 1.2 Exceptions à ces principes – Disclaimer                                                                               | 43        |
| 2. Auslegung der Ansprüche – Heranziehen von Beschreibung und Zeichnungen                            | 44        | 2. Interpretation of claims – Use of description and drawings                          | 44        | 2. Interprétation des revendications – Utilisation de la description et des dessins                                       | 44        |
| 3. Product-by-Process-Ansprüche – Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses    | 45        | 3. Product-by-process claims – Requirement that the claimed product must be patentable | 45        | 3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention – Exigence de brevetabilité du produit revendiqué | 45        |

|                                                                                                                   |           |                                                                                      |           |                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>III. ÄNDERUNGEN –<br/>TEILANMELDUNGEN</b>                                                                      | <b>45</b> | <b>III. AMENDMENTS – DIVISIONAL<br/>APPLICATIONS</b>                                 | <b>45</b> | <b>III. MODIFICATIONS – DEMANDES<br/>DIVISIONNAIRES</b>                                               | <b>45</b> |
| <b>A. Artikel 123 (2) EPÜ</b>                                                                                     | <b>45</b> | <b>A. Article 123(2) EPC</b>                                                         | <b>45</b> | <b>A. Article 123(2) CBE</b>                                                                          | <b>45</b> |
| 1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich<br>eingereichten Fassung                                              | <b>45</b> | 1. Content of the application as originally filed                                    | <b>45</b> | 1. Contenu de la demande telle qu'elle a été<br>déposée                                               | <b>45</b> |
| 1.1 Allgemeines                                                                                                   | <b>45</b> | 1.1 General issues                                                                   | <b>45</b> | 1.1 Généralités                                                                                       | <b>45</b> |
| 1.2 Offenbarung in den Zeichnungen                                                                                | <b>47</b> | 1.2 Disclosure in drawings                                                           | <b>47</b> | 1.2 Divulgence dans les dessins                                                                       | <b>47</b> |
| 1.3 Disclaimer – Entscheidungen, in denen die in<br>G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien<br>angewandt wurden | <b>48</b> | 1.3 Disclaimers: decisions applying the criteria<br>established by G 1/03 and G 2/03 | <b>48</b> | 1.3 Disclaimers – Décisions appliquant les critères<br>posés par G 1/03 et G 2/03                     | <b>48</b> |
| 2. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung                                                                    | <b>52</b> | 2. "Tests" for the allowability of an amendment                                      | <b>52</b> | 2. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification                                                    | <b>52</b> |
| <b>B. Artikel 123 (3) EPÜ</b>                                                                                     | <b>52</b> | <b>B. Article 123(3) EPC</b>                                                         | <b>52</b> | <b>B. Article 123(3) CBE</b>                                                                          | <b>52</b> |
| 1. Berichtigung von Fehlern                                                                                       | <b>52</b> | 1. Correction of errors                                                              | <b>52</b> | 1. Correction des erreurs                                                                             | <b>52</b> |
| 2. Kategoriewechsel                                                                                               | <b>53</b> | 2. Change of category                                                                | <b>53</b> | 2. Changement de catégorie                                                                            | <b>53</b> |
| <b>C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2)<br/>EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ</b>                                     | <b>53</b> | <b>C. Relationship between Article 123(2)<br/>and 123(3) EPC</b>                     | <b>53</b> | <b>C. Relation entre l'article 123(2) CBE<br/>et l'article 123(3) CBE</b>                             | <b>53</b> |
| <b>D. Teilanmeldungen</b>                                                                                         | <b>54</b> | <b>D. Divisional applications</b>                                                    | <b>54</b> | <b>D. Demandes divisionnaires</b>                                                                     | <b>54</b> |
| 1. Gegenstand der Teilanmeldungen                                                                                 | <b>54</b> | 1. Subject-matter of a divisional application                                        | <b>54</b> | 1. Objet de la demande divisionnaire                                                                  | <b>54</b> |
| 2. Gültigkeit von Teilanmeldungen                                                                                 | <b>56</b> | 2. Validity of divisional applications                                               | <b>56</b> | 2. Validité des demandes divisionnaires                                                               | <b>56</b> |
| <b>IV. PRIORITÄT</b>                                                                                              | <b>58</b> | <b>IV. PRIORITY</b>                                                                  | <b>58</b> | <b>IV. PRIORITE</b>                                                                                   | <b>58</b> |
| <b>A. Prioritätsrecht des Anmelders oder<br/>seines Rechtsnachfolgers</b>                                         | <b>58</b> | <b>A. Priority right of the applicant or<br/>his successor in title</b>              | <b>58</b> | <b>A. Droit de priorité du demandeur ou<br/>de son ayant cause</b>                                    | <b>58</b> |
| <b>B. Mehrmalige Ausübung des Priori-<br/>tätsrechts für einen Vertragsstaat</b>                                  | <b>59</b> | <b>B. Multiple exercise of the right of<br/>priority for one contracting state</b>   | <b>59</b> | <b>B. Exercice répété du droit de priorité<br/>pour un Etat contractant</b>                           | <b>59</b> |
| <b>C. Identität der Erfindung</b>                                                                                 | <b>60</b> | <b>C. Identity of invention</b>                                                      | <b>60</b> | <b>C. Identité de l'invention</b>                                                                     | <b>60</b> |
| 1. Änderungen und Disclaimer                                                                                      | <b>60</b> | 1. Amendments and disclaimers                                                        | <b>60</b> | 1. Modifications et disclaimers                                                                       | <b>60</b> |
| 2. Grenzwertangaben                                                                                               | <b>60</b> | 2. Definitions of limits                                                             | <b>60</b> | 2. Indication de valeurs limites                                                                      | <b>60</b> |
| <b>D. Erste Anmeldung in einem<br/>Verbandsland</b>                                                               | <b>61</b> | <b>D. First application in a Paris<br/>Convention country</b>                        | <b>61</b> | <b>D. Première demande dans un pays<br/>de l'Union</b>                                                | <b>61</b> |
| <b>E. Mehrfachprioritäten für einen<br/>Patentanspruch – Vorbenutzung und<br/>Prioritätsrecht</b>                 | <b>62</b> | <b>E. Multiple priorities for one claim –<br/>Prior use and right of priority</b>    | <b>62</b> | <b>E. Priorités multiples pour une reven-<br/>dication – Usage antérieur et droit de<br/>priorité</b> | <b>62</b> |
| <b>V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN<br/>FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM<br/>EPA</b>                                           | <b>63</b> | <b>V. RULES COMMON TO ALL<br/>PROCEEDINGS</b>                                        | <b>63</b> | <b>V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA<br/>PROCEDURE</b>                                                    | <b>63</b> |
| <b>A. Grundsatz des Vertrauensschutzes</b>                                                                        | <b>63</b> | <b>A. The principle of the protection of<br/>legitimate expectations</b>             | <b>63</b> | <b>A. Principe de la protection de la<br/>confiance légitime</b>                                      | <b>63</b> |
| 1. Allgemeines                                                                                                    | <b>63</b> | 1. General issues                                                                    | <b>63</b> | 1. Généralités                                                                                        | <b>63</b> |
| 2. Elektronische Einreichung von Unterlagen                                                                       | <b>63</b> | 2. Electronic filing of documents                                                    | <b>63</b> | 2. Dépôt électronique de documents                                                                    | <b>63</b> |
| 3. Änderung der Rechtsprechung und<br>Vertrauensschutz                                                            | <b>65</b> | 3. Departure from previous case law and the<br>principle of legitimate expectations  | <b>65</b> | 3. Revirement de jurisprudence et protection de la<br>confiance légitime                              | <b>65</b> |
| <b>B. Rechtliches Gehör</b>                                                                                       | <b>65</b> | <b>B. Right to be heard</b>                                                          | <b>65</b> | <b>B. Droit d'être entendu</b>                                                                        | <b>65</b> |
| 1. Allgemeiner Grundsatz                                                                                          | <b>65</b> | 1. The general principle                                                             | <b>65</b> | 1. Généralités                                                                                        | <b>65</b> |
| 2. Rechtliches Gehör und Zeitpunkt von<br>Entscheidungen                                                          | <b>66</b> | 2. Right to be heard and the timing of decisions                                     | <b>66</b> | 2. Droit d'être entendu et date de la décision                                                        | <b>66</b> |
| <b>C. Mündliche Verhandlung</b>                                                                                   | <b>67</b> | <b>C. Oral proceedings</b>                                                           | <b>67</b> | <b>C. Procédure orale</b>                                                                             | <b>67</b> |
| 1. Verlegung eines Termins zur mündlichen<br>Verhandlung                                                          | <b>67</b> | 1. Postponing the date for oral proceedings                                          | <b>67</b> | 1. Report de la date d'une procédure orale                                                            | <b>67</b> |
| 2. Keine Aufschiebung der Entscheidung                                                                            | <b>67</b> | 2. No postponement of the decision                                                   | <b>67</b> | 2. Non-report de la décision                                                                          | <b>67</b> |
| 3. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ                                                                      | <b>67</b> | 3. Interpretation and application of Rule 71a EPC                                    | <b>67</b> | 3. Interprétation et application de la règle 71bis<br>CBE                                             | <b>67</b> |

|                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>                                                         | <b>68</b> | <b>D. Re-establishment of rights</b>                                                                                                   | <b>68</b> | <b>D. Restitutio in integrum</b>                                                                                                     | <b>68</b> |
| 1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ – Begriff der Frist | 68        | 1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC – The meaning of "time limit"                                  | 68        | 1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE – Notion de délai                                     | 68        |
| 2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses | 68        | 2. Admissibility of applications for re-establishment of rights – Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance | 68        | 2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum – Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement              | 68        |
| 3. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung                                                       | 69        | 3. Merit of applications for re-establishment of rights                                                                                | 69        | 3. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum                                                                                | 69        |
| 3.1 Fristenüberwachung                                                                                  | 69        | 3.1 Monitoring time limits                                                                                                             | 69        | 3.1 Surveillance des délais                                                                                                          | 69        |
| 3.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters                                                        | 69        | 3.2 Due care on the part of the professional representative                                                                            | 69        | 3.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé                                                                            | 69        |
| <b>E. Verspätetes Vorbringen</b>                                                                        | <b>70</b> | <b>E. Late submission</b>                                                                                                              | <b>70</b> | <b>E. Moyens invoqués tardivement</b>                                                                                                | <b>70</b> |
| 1. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen     | 70        | 1. Exercising discretion over admitting late submissions                                                                               | 70        | 1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement | 70        |
| 1.1 Die Relevanzprüfung                                                                                 | 70        | 1.1 Examination as to relevance                                                                                                        | 70        | 1.1 Examen de la pertinence                                                                                                          | 70        |
| 1.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung                                                                   | 70        | 1.1.1 Examination as to relevance – General principles                                                                                 | 70        | 1.1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence                                                                                      | 70        |
| 1.1.2 Die Relevanzprüfung im Hinblick auf G 9/91 und G 10/91                                            | 70        | 1.1.2 Examination as to relevance with regard to G 9/91 and G 10/91                                                                    | 70        | 1.1.2 Examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91                                                               | 70        |
| 1.1.3 Verfahrensmissbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung                                               | 71        | 1.1.3 Procedural abuse in the case of public prior use                                                                                 | 71        | 1.1.3 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public                                                                              | 71        |
| 1.1.4 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung                                                 | 71        | 1.1.4 Examination as to relevance and justified late submission                                                                        | 71        | 1.1.4 Examen de la pertinence et justification du retard                                                                             | 71        |
| 2. Verspätet vorgebrachte Argumente                                                                     | 72        | 2. Late-filed arguments                                                                                                                | 72        | 2. Arguments invoqués tardivement                                                                                                    | 72        |
| 3. Zurückverweisung an die erste Instanz                                                                | 73        | 3. Remittal to the department of first instance                                                                                        | 73        | 3. Renvoi devant la première instance                                                                                                | 73        |
| 4. Kostenverteilung                                                                                     | 73        | 4. Apportionment of costs                                                                                                              | 73        | 4. Répartition des frais                                                                                                             | 73        |
| <b>F. Teilanmeldungen</b>                                                                               | <b>74</b> | <b>F. Divisional applications</b>                                                                                                      | <b>74</b> | <b>F. Demandes divisionnaires</b>                                                                                                    | <b>74</b> |
| 1. Allgemeine Verfahrensfragen                                                                          | 74        | 1. General procedural questions                                                                                                        | 74        | 1. Questions générales de procédure                                                                                                  | 74        |
| 2. Regel 25 (1) EPÜ – Rechtslage nach dem 2. Januar 2002                                                | 74        | 2. Rule 25(1) EPC – Legal position after 2 January 2002                                                                                | 74        | 2. Règle 25(1) CBE – Situation juridique postérieure au 2 janvier 2002                                                               | 74        |
| 3. Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung                                                 | 76        | 3. Designation of contracting states in a divisional application                                                                       | 76        | 3. Désignation des Etats contractants dans une demande divisionnaire                                                                 | 76        |
| <b>G. Verfahrenshandlungen – Zulässigkeit von Haupt- und Hilfsanträgen</b>                              | <b>76</b> | <b>G. Procedural steps – Admissibility of main and auxiliary requests</b>                                                              | <b>76</b> | <b>G. Actes de procédure – Recevabilité des requêtes principales et subsidiaires</b>                                                 | <b>76</b> |
| <b>H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent</b>                                         | <b>77</b> | <b>H. Withdrawal of application and surrender of patent</b>                                                                            | <b>77</b> | <b>H. Retrait de la demande et abandon du brevet</b>                                                                                 | <b>77</b> |
| <b>I. Beweisrecht</b>                                                                                   | <b>78</b> | <b>I. Law of evidence</b>                                                                                                              | <b>78</b> | <b>I. Droit de la preuve</b>                                                                                                         | <b>78</b> |
| 1. Zulässige Beweismittel                                                                               | 78        | 1. Admissible evidence                                                                                                                 | 78        | 1. Moyens de preuve admissibles                                                                                                      | 78        |
| 1.1 Zeugenvernehmung                                                                                    | 78        | 1.1 Hearing of witnesses                                                                                                               | 78        | 1.1 Audition de témoins                                                                                                              | 78        |
| 1.2 Eidesstattliche Versicherungen                                                                      | 79        | 1.2 Declarations in lieu of evidence on oath                                                                                           | 79        | 1.2 Déclarations tenant lieu de serment                                                                                              | 79        |
| 2. Beweiswürdigung – Fragen der Beweiskraft                                                             | 80        | 2. Evaluation of evidence – Issues of probative value                                                                                  | 80        | 2. Appréciation des moyens de preuve – Questions relatives à la force probante                                                       | 80        |
| <b>J. Vertretung – Mündliche Ausführungen einer Begleitperson</b>                                       | <b>82</b> | <b>J. Representation – Oral submissions by an accompanying person</b>                                                                  | <b>82</b> | <b>J. Représentation – Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé</b>                                             | <b>82</b> |
| <b>K. Entscheidungen der Organe des EPA</b>                                                             | <b>83</b> | <b>K. Decisions of EPO departments</b>                                                                                                 | <b>83</b> | <b>K. Décisions des instances de l'OEB</b>                                                                                           | <b>83</b> |
| 1. Besorgnis der Befangenheit                                                                           | 83        | 1. Suspected partiality                                                                                                                | 83        | 1. Soupçon de partialité                                                                                                             | 83        |
| 2. Entscheidungsbegründung – Entscheidung nach Lage der Akte                                            | 86        | 2. Reasoned decision – Decision on the state of the file                                                                               | 86        | 2. Motifs d'une décision – Décision en l'état                                                                                        | 86        |

|                                                                                                                            |            |                                                                                                             |            |                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>L. Weitere Verfahrensfragen</b>                                                                                         | <b>87</b>  | <b>L. Other procedural questions</b>                                                                        | <b>87</b>  | <b>L. Autres questions de procédure</b>                                                                              | <b>87</b>  |
| 1. Sprachenprivileg                                                                                                        | 87         | 1. Language privilege                                                                                       | 87         | 1. Privilège du choix de la langue                                                                                   | 87         |
| 2. Patentregister                                                                                                          | 87         | 2. Register of Patents                                                                                      | 87         | 2. Registre européen des brevets                                                                                     | 87         |
| 3. Aussetzung des Verfahrens                                                                                               | 87         | 3. Suspension of proceedings                                                                                | 87         | 3. Suspension de la procédure                                                                                        | 87         |
| 4. Zustellung                                                                                                              | 88         | 4. Notifications                                                                                            | 88         | 4. Significations                                                                                                    | 88         |
| <b>M. Auslegung des EPÜ</b>                                                                                                | <b>89</b>  | <b>M. Interpretation of the EPC</b>                                                                         | <b>89</b>  | <b>M. Interprétation de la CBE</b>                                                                                   | <b>89</b>  |
| <b>VI. VERFAHREN VOR DEM EPA</b>                                                                                           | <b>89</b>  | <b>VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>                                                                       | <b>89</b>  | <b>VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB</b>                                                                                    | <b>89</b>  |
| <b>A. Eingangs- und Formalprüfung</b>                                                                                      | <b>89</b>  | <b>A. Preliminary and formalities examination</b>                                                           | <b>89</b>  | <b>A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme</b>                                                              | <b>89</b>  |
| 1. Einreichung der Anmeldungsunterlagen                                                                                    | 89         | 1. Filing of application documents                                                                          | 89         | 1. Dépôt des pièces de la demande                                                                                    | 89         |
| 2. Berichtigung der Prioritätserklärungen                                                                                  | 90         | 2. Correction of priority declarations                                                                      | 90         | 2. Correction de déclarations de priorité                                                                            | 90         |
| <b>B. Einspruchsverfahren</b>                                                                                              | <b>91</b>  | <b>B. Opposition procedure</b>                                                                              | <b>91</b>  | <b>B. Procédure d'opposition</b>                                                                                     | <b>91</b>  |
| 1. Besonderheiten des Einspruchsverfahrens                                                                                 | 91         | 1. Special features of the opposition procedure                                                             | 91         | 1. Aspects particuliers de la procédure d'opposition                                                                 | 91         |
| 1.1 Übertragung der Einsprechendenstellung im Todesfall                                                                    | 91         | 1.1 Transfer of opponent status in the event of death                                                       | 91         | 1.1 Transmission de la qualité d'opposant en cas de décès                                                            | 91         |
| 1.2 Betritt eines vermeintlichen Patentverletzers                                                                          | 92         | 1.2 Intervention of the assumed infringer                                                                   | 92         | 1.2 Intervention d'un contrefacteur présumé                                                                          | 92         |
| 2. Einspruchsberechtigung                                                                                                  | 93         | 2. Entitlement to file an opposition                                                                        | 93         | 2. Droit de faire opposition                                                                                         | 93         |
| 2.1 Doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe Person – Zulassung des Materials des zweiten Einspruchs                    | 93         | 2.1 Double filing of opposition by the same person – Admissibility of the material in the second opposition | 93         | 2.1 Double opposition formée par la même personne – Prise en compte de documents produits avec la seconde opposition | 93         |
| 2.2 Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs – Rechtsstellung und Zusammensetzung einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender | 94         | 2.2 Admissibility of a joint opposition – Legal status and composition of a multiple opponent               | 94         | 2.2 Recevabilité d'une opposition conjointe – Statut juridique et composition d'un groupe de co-opposants            | 94         |
| 3. Änderungen im Einspruchsverfahren                                                                                       | 96         | 3. Amendments during opposition proceedings                                                                 | 96         | 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition                                                               | 96         |
| 3.1 Zulässigkeit von Änderungen                                                                                            | 96         | 3.1 Admissibility of amendments                                                                             | 96         | 3.1 Admissibilité des modifications                                                                                  | 96         |
| 3.2 Materiellrechtliche Prüfung bei Änderungen                                                                             | 97         | 3.2 Substantive examination of amendments                                                                   | 97         | 3.2 Examen quant au fond en cas de modifications                                                                     | 97         |
| 4. Kostenverteilung – Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung                                                      | 98         | 4. Apportionment of costs – Equity of a different apportionment                                             | 98         | 4. Répartition des frais de procédure – Répartition différente des frais pour des raisons d'équité                   | 98         |
| 4.1 Verspätetes Vorbringen                                                                                                 | 98         | 4.1 Late submission                                                                                         | 98         | 4.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes                                                                | 98         |
| 4.2 Rücknahme der Beschwerde                                                                                               | 99         | 4.2 Withdrawal of the appeal                                                                                | 99         | 4.2 Retrait du recours                                                                                               | 99         |
| 4.3 Nichterscheinen einer Partei in der mündlichen Verhandlung                                                             | 100        | 4.3 Failure of a party to appear at oral proceedings                                                        | 100        | 4.3 Non-comparution d'une partie à la procédure orale                                                                | 100        |
| <b>C. Beschwerdeverfahren</b>                                                                                              | <b>100</b> | <b>C. Appeal procedure</b>                                                                                  | <b>100</b> | <b>C. Procédure de recours</b>                                                                                       | <b>100</b> |
| 1. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde                                                                                    | 100        | 1. Suspensive effect of the appeal                                                                          | 100        | 1. Effet suspensif du recours                                                                                        | 100        |
| 2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten                                                                           | 101        | 2. Procedural status of the parties                                                                         | 101        | 2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours                                                          | 101        |
| 2.1 Übertragung der Parteistellung                                                                                         | 101        | 2.1 Transfer of party status                                                                                | 101        | 2.1 Transmission de la qualité de partie                                                                             | 101        |
| 2.2 Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ                                                                            | 102        | 2.2 Rights of parties under Article 107 EPC                                                                 | 102        | 2.2 Les droits des parties selon l'article 107 CBE                                                                   | 102        |
| 2.3 Rechte des Beitretenden – Rücknahme der Beschwerde                                                                     | 102        | 2.3 Intervener's rights – Withdrawal of appeal                                                              | 102        | 2.3 Droits de l'intervenant – Retrait du recours                                                                     | 102        |
| 3. Prüfungsumfang                                                                                                          | 103        | 3. Extent of scrutiny                                                                                       | 103        | 3. Etendue de l'examen                                                                                               | 103        |
| 3.1 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren                                                                    | 103        | 3.1 Subject-matter under examination in opposition appeal proceedings                                       | 103        | 3.1 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition                                                        | 103        |
| 3.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse im Einspruchsbeschwerdeverfahren                                            | 104        | 3.2 Patentability requirements under examination in opposition appeal proceedings                           | 104        | 3.2 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure de recours sur opposition                               | 104        |
| 3.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren                                      | 104        | 3.3 Facts under examination – Applying Article 114 EPC in appeal proceedings                                | 104        | 3.3 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours                         | 104        |
| 4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde                                                                               | 104        | 4. Filing and admissibility of the appeal                                                                   | 104        | 4. Formation et recevabilité du recours                                                                              | 104        |
| 4.1 Beschwerdefähige Entscheidung                                                                                          | 104        | 4.1 Appealable decisions                                                                                    | 104        | 4.1 Décisions susceptibles de recours                                                                                | 104        |
| 4.1.1 Organe                                                                                                               | 104        | 4.1.1 Departments                                                                                           | 104        | 4.1.1 Instances                                                                                                      | 104        |
| 4.1.2 Entscheidungen                                                                                                       | 105        | 4.1.2 Decisions                                                                                             | 105        | 4.1.2 Décisions                                                                                                      | 105        |
| 4.2 Beschwerdeberechtigung                                                                                                 | 105        | 4.2 Entitlement to appeal                                                                                   | 105        | 4.2 Personnes admises à former un recours                                                                            | 105        |
| 4.3 Form und Frist der Beschwerde                                                                                          | 106        | 4.3 Form and time limit of appeal                                                                           | 106        | 4.3 Forme et délai du recours                                                                                        | 106        |
| 4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift                                                                                | 106        | 4.3.1 Form and content of notice of appeal                                                                  | 106        | 4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours                                                                          | 106        |
| 4.3.2 Zahlung der Beschwerdegebühr                                                                                         | 106        | 4.3.2 Payment of appeal fee                                                                                 | 106        | 4.3.2 Paiement de la taxe de recours                                                                                 | 106        |
| 4.4 Beschwerdebegründung – Beschwerde beruht ausschließlich auf neuen Anträgen                                             | 106        | 4.4 Statement of grounds of appeal – Appeal is only based on new requests                                   | 106        | 4.4 Mémoire exposant les motifs du recours – Recours fondé uniquement sur de nouvelles requêtes                      | 106        |

|                                                                                   |     |                                                                  |     |                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. Zurückverweisung an die erste Instanz                                          | 107 | 5. Remittal to the department of first instance                  | 107 | 5. Renvoi à la première instance                                                      | 107 |
| 6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens                                            | 107 | 6. Termination of appeal proceedings                             | 107 | 6. Clôture de la procédure de recours                                                 | 107 |
| 7. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren                   | 107 | 7. Filing of amended claims in appeal proceedings                | 107 | 7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours                  | 107 |
| 7.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren | 107 | 7.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings | 107 | 7.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours | 107 |
| 7.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche                       | 108 | 7.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration  | 108 | 7.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications      | 108 |
| 7.2.1 Allgemeines                                                                 | 108 | 7.2.1 General issues                                             | 108 | 7.2.1 Généralités                                                                     | 108 |
| 7.2.2 Gründe für die späte Einreichung                                            | 109 | 7.2.2 Reasons for late filing                                    | 109 | 7.2.2 Raisons du dépôt tardif                                                         | 109 |
| 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr                                               | 110 | 8. Reimbursement of appeal fees                                  | 110 | 8. Remboursement de la taxe de recours                                                | 110 |
| 9. Wesentlicher Verfahrensmangel                                                  | 110 | 9. Substantial procedural violation                              | 110 | 9. Vice substantiel de procédure                                                      | 110 |
| 9.1 Anspruch auf rechtliches Gehör                                                | 110 | 9.1 Right to be heard                                            | 110 | 9.1 Droit d'être entendu                                                              | 110 |
| 9.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung                     | 111 | 9.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance   | 111 | 9.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance            | 111 |
| 9.3 Weitere Einzelfälle                                                           | 112 | 9.3 Other miscellaneous cases                                    | 112 | 9.3 Autres cas isolés                                                                 | 112 |
| 10. Abhilfe                                                                       | 112 | 10. Interlocutory revision                                       | 112 | 10. Révision préjudicielle                                                            | 112 |

## VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

112

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. Europäische Eignungsprüfung – Zulassungsbedingungen | 112 |
|--------------------------------------------------------|-----|

## VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

115

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Verordnungen über die Erstreckung europäischer Patente | 115 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

## VII. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

112

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1. European qualifying examination – Conditions for enrolment | 112 |
|---------------------------------------------------------------|-----|

## VIII. INSTITUTIONAL MATTERS

115

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Extension Ordinances on the extension of European patents | 115 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

## VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

112

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Examen européen de qualification – Conditions d'inscription | 112 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

## VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

115

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Décrets d'extension relatif à l'extension de brevets européens | 115 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|

### Anlage 1

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Im Rechtsprechungsbericht 2005 behandelte Entscheidungen | 117 |
|----------------------------------------------------------|-----|

### Anlage 2

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zitierte Entscheidungen | 126 |
|-------------------------|-----|

### Anlage 3

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2005 und 2006, die in der Sonderausgabe besprochen wurden | 128 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Anlage 4

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Vorlagen an die Große Beschwerdekammer | 133 |
|----------------------------------------|-----|

### Annex 1

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Decisions discussed in the Case Law Report for 2005 | 117 |
|-----------------------------------------------------|-----|

### Annex 2

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Cited decisions | 126 |
|-----------------|-----|

### Annex 3

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Headnotes to decisions delivered in 2005 and 2006 and discussed in the Special Edition | 128 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Annex 4

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Referrals to the Enlarged Board of Appeal | 133 |
|-------------------------------------------|-----|

### Annexe 1

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2005 | 117 |
|----------------------------------------------------------|-----|

### Annexe 2

|                  |     |
|------------------|-----|
| Décisions citées | 126 |
|------------------|-----|

### Annexe 3

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sommaires des décisions des années 2005 et 2006 qui ont été commentées dans l'édition spéciale | 128 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Annexe 4

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Questions soumises à la Grande Chambre de recours | 133 |
|---------------------------------------------------|-----|

## VORWORT des Vizepräsidenten

Im Jahr 2005 haben die Beschwerdekammern 1 499 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht 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 2005. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigelegt.

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 2005, the boards of appeal settled 1 499 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 2005. 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 2005, les chambres de recours de l'OEB ont clos 1 499 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 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 2005. 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 2005

### TEIL I

## TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2005

### 1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2005 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 2005 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe.

### 2. Statistik

## BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2005

### PART I

## BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2005

### 1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2005, 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 2005, see Part II below.

### 2. Statistics

## LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2005

### PREMIERE PARTIE

## ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2005

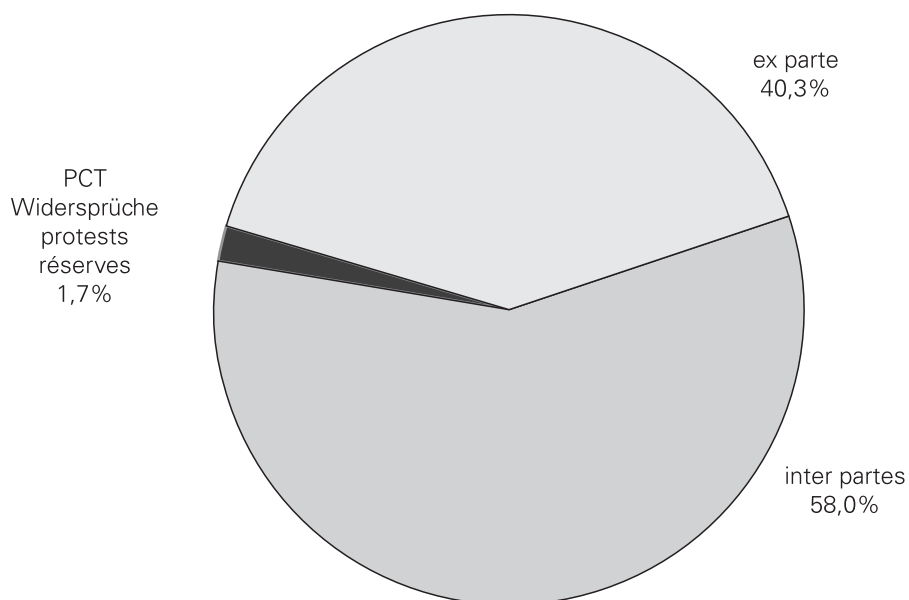
### 1. Introduction

Les données **statistiques** relatives aux procédures de recours en 2005 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 2005 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale.

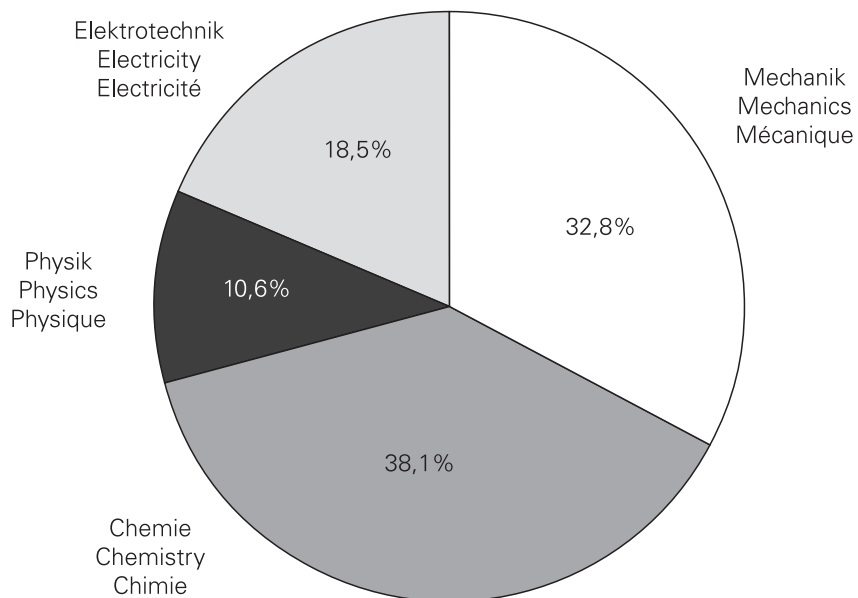
### 2. Données statistiques

|                                                                                                                   | EINGÄNGE<br>NEW CASES<br>NOUVEAUX CAS |         |              |         | ERLEDIGUNGEN<br>SETTLED<br>DOSSIERS REGLES |         |              |         | ANHÄNGIG<br>PENDING CASES<br>EN INSTANCE<br>31.12.05 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                   | 2005                                  |         | 2004         |         | 2005                                       |         | 2004         |         |                                                      |         |
| <b>Große Beschwerdekammer</b><br><b>Enlarged Board of Appeal</b><br><b>Grande Chambre de recours</b>              | <b>1</b>                              |         | <b>3</b>     |         | <b>4</b>                                   |         | <b>5</b>     |         | <b>1</b>                                             |         |
| <b>Juristische Beschwerdekammer</b><br><b>Legal Board of Appeal</b><br><b>Chambre de recours juridique</b>        | <b>20</b>                             |         | <b>20</b>    |         | <b>36</b>                                  |         | <b>33</b>    |         | <b>27</b>                                            |         |
| <b>Technische Beschwerdekammern</b><br><b>Technical boards of appeal</b><br><b>Chambres de recours techniques</b> | <b>1 625</b>                          | 100,0 % | <b>1 491</b> | 100,0 % | <b>1 432</b>                               | 100,0 % | <b>1 401</b> | 100,0 % | <b>3 359</b>                                         | 100,0 % |
| – Ex-parte-Verfahren<br>ex parte proceedings<br>Procédure ex parte                                                | <b>655</b>                            | 40,3 %  | <b>596</b>   | 40,0 %  | <b>522</b>                                 | 36,5 %  | <b>407</b>   | 29,1 %  | <b>1 313</b>                                         | 39,1 %  |
| – Inter-partes-Verfahren<br>inter partes proceedings<br>Procédure inter partes                                    | <b>943</b>                            | 58,0 %  | <b>852</b>   | 57,1 %  | <b>873</b>                                 | 60,9 %  | <b>962</b>   | 68,7 %  | <b>2 027</b>                                         | 60,3 %  |
| – Widersprüche<br>Protests<br>Réserves                                                                            | <b>27</b>                             | 1,7 %   | <b>43</b>    | 2,9 %   | <b>37</b>                                  | 2,6 %   | <b>32</b>    | 2,3 %   | <b>19</b>                                            | 0,6 %   |
| <b>Mechanik</b><br><b>Mechanics</b><br><b>Mécanique</b>                                                           | <b>533</b>                            | 32,8 %  | <b>548</b>   | 36,8 %  | <b>494</b>                                 | 34,5 %  | <b>551</b>   | 38,5 %  | <b>1 014</b>                                         | 30,2 %  |
| – Ex-parte-Verfahren<br>ex parte proceedings<br>Procédure ex parte                                                | <b>147</b>                            |         | <b>182</b>   |         | <b>143</b>                                 |         | <b>135</b>   |         | <b>270</b>                                           |         |
| – Inter-partes-Verfahren<br>inter partes proceedings<br>Procédure inter partes                                    | <b>383</b>                            |         | <b>353</b>   |         | <b>343</b>                                 |         | <b>408</b>   |         | <b>740</b>                                           |         |
| – Widersprüche<br>Protests<br>Réserves                                                                            | <b>3</b>                              |         | <b>13</b>    |         | <b>8</b>                                   |         | <b>8</b>     |         | <b>4</b>                                             |         |
| <b>Chemie</b><br><b>Chemistry</b><br><b>Chimie</b>                                                                | <b>619</b>                            | 38,1 %  | <b>549</b>   | 36,8 %  | <b>561</b>                                 | 39,2 %  | <b>521</b>   | 36,4 %  | <b>1 391</b>                                         | 41,4 %  |
| – Ex-parte-Verfahren<br>ex parte proceedings<br>Procédure ex parte                                                | <b>187</b>                            |         | <b>161</b>   |         | <b>179</b>                                 |         | <b>129</b>   |         | <b>417</b>                                           |         |
| – Inter-partes-Verfahren<br>inter partes proceedings<br>Procédure inter partes                                    | <b>416</b>                            |         | <b>368</b>   |         | <b>361</b>                                 |         | <b>377</b>   |         | <b>963</b>                                           |         |
| – Widersprüche<br>Protests<br>Réserves                                                                            | <b>16</b>                             |         | <b>20</b>    |         | <b>21</b>                                  |         | <b>15</b>    |         | <b>11</b>                                            |         |
| <b>Physik</b><br><b>Physics</b><br><b>Physique</b>                                                                | <b>172</b>                            | 10,6 %  | <b>158</b>   | 10,6 %  | <b>172</b>                                 | 12,0 %  | <b>165</b>   | 11,5 %  | <b>334</b>                                           | 9,9 %   |
| – Ex-parte-Verfahren<br>ex parte proceedings<br>Procédure ex parte                                                | <b>111</b>                            |         | <b>95</b>    |         | <b>82</b>                                  |         | <b>75</b>    |         | <b>210</b>                                           |         |
| – Inter-partes-Verfahren<br>inter partes proceedings<br>Procédure inter partes                                    | <b>56</b>                             |         | <b>58</b>    |         | <b>86</b>                                  |         | <b>85</b>    |         | <b>122</b>                                           |         |
| – Widersprüche<br>Protests<br>Réserves                                                                            | <b>5</b>                              |         | <b>5</b>     |         | <b>4</b>                                   |         | <b>5</b>     |         | <b>2</b>                                             |         |
| <b>Elektrotechnik</b><br><b>Electricity</b><br><b>Electricité</b>                                                 | <b>301</b>                            | 18,5 %  | <b>236</b>   | 15,8 %  | <b>205</b>                                 | 14,3 %  | <b>164</b>   | 11,5 %  | <b>620</b>                                           | 18,5 %  |
| – Ex-parte-Verfahren<br>ex parte proceedings<br>Procédure ex parte                                                | <b>210</b>                            |         | <b>158</b>   |         | <b>118</b>                                 |         | <b>68</b>    |         | <b>416</b>                                           |         |
| – Inter-partes-Verfahren<br>inter partes proceedings<br>Procédure inter partes                                    | <b>88</b>                             |         | <b>73</b>    |         | <b>83</b>                                  |         | <b>92</b>    |         | <b>202</b>                                           |         |
| – Widersprüche<br>Protests<br>Réserves                                                                            | <b>3</b>                              |         | <b>5</b>     |         | <b>4</b>                                   |         | <b>4</b>     |         | <b>2</b>                                             |         |
| <b>Disziplinarkammer</b><br><b>Disciplinary Board of Appeal</b><br><b>Chambre disciplinaire</b>                   | <b>39</b>                             |         | <b>19</b>    |         | <b>27</b>                                  |         | <b>12</b>    |         | <b>23</b>                                            |         |
| <b>SUMME TOTAL</b>                                                                                                | <b>1 684</b>                          |         | <b>1 533</b> |         | <b>1 499</b>                               |         | <b>1 451</b> |         | <b>3 409</b>                                         |         |

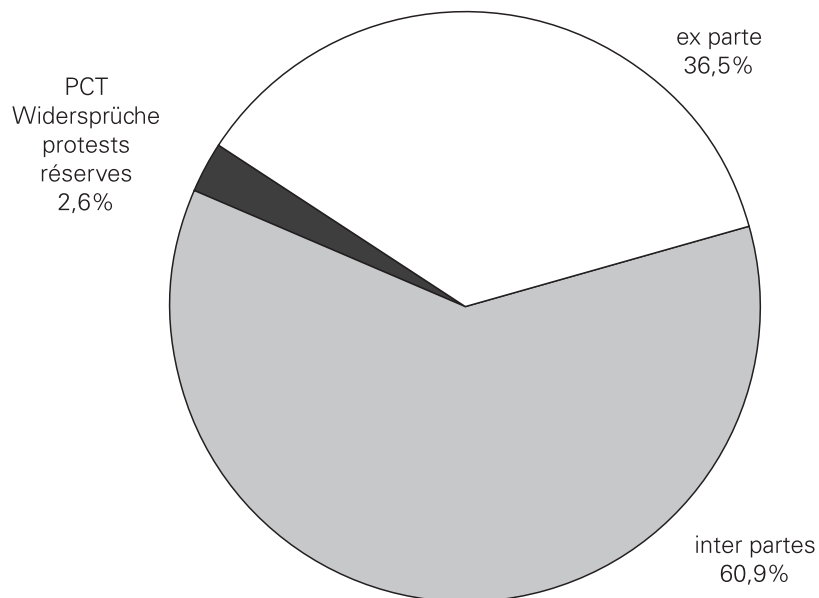
**EINGÄNGE  
NEW CASES  
NOUVEAUX CAS  
2005**



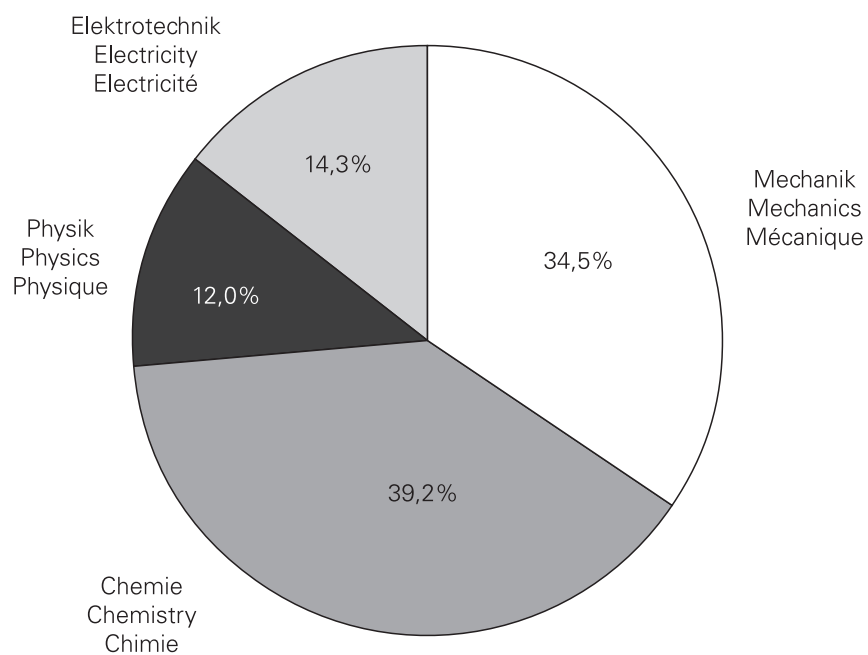
**EINGÄNGE  
NEW CASES  
NOUVEAUX CAS  
2005**



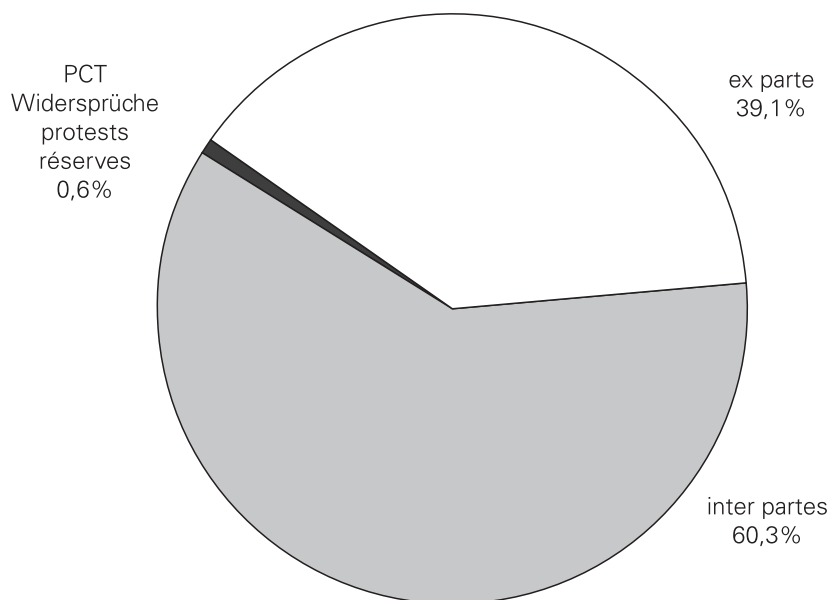
**ERLEDIGUNGEN  
SETTLED  
DOSSIERS REGLES  
2005**



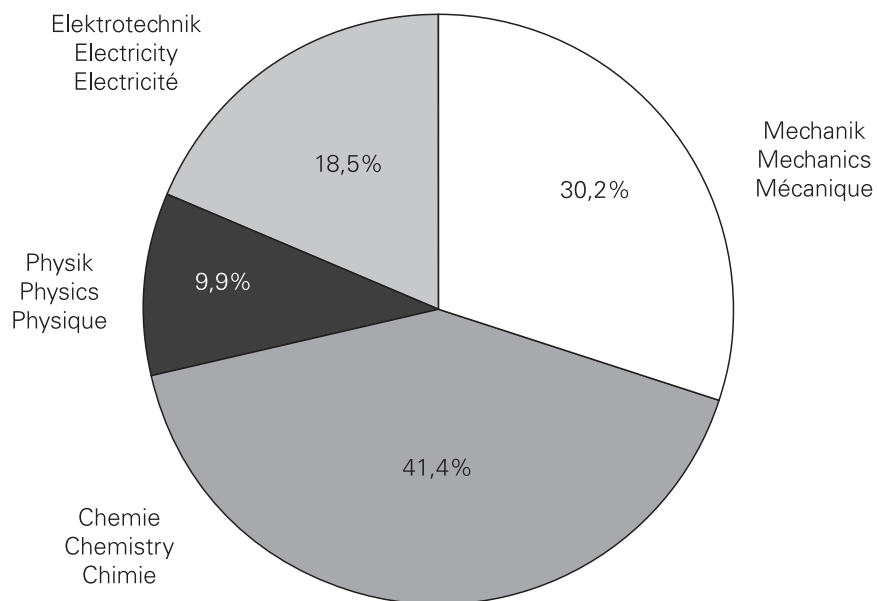
**ERLEDIGUNGEN  
SETTLED  
DOSSIERS REGLES  
2005**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN  
APPEALS PENDING  
PROCEDURES EN INSTANCE  
31.12.2005**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN  
APPEALS PENDING  
PROCEDURES EN INSTANCE  
31.12.2005**



### 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 entweder nach Artikel 112 (1) a) EPÜ von einer Technischen Beschwerdekammer oder nach Artikel 112 (1) b) EPÜ vom Präsidenten des EPA befassen werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind vier Fälle bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Nach Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Kammer entschieden, die Rechtsfragen, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 unter dem Aktenzeichen **G 1/05**, der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03 unter dem Aktenzeichen **G 1/06** und der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03 unter dem Aktenzeichen **G 3/06** vorgelegt wurden, in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln, weil alle die Gültigkeit von Teilanmeldungen betreffen. In **G 1/05** geht es um die Frage, ob eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging, geändert werden kann, damit sie das Erfordernis des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt. **G 3/06** betrifft die Frage, ob ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die denselben Mangel aufweist, so geändert werden kann, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird. In **G 1/06** schließlich geht es darum, wie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ bei einer Kette von Teilanmeldungen, die aus dem jeweiligen Vorgänger ausgeschieden wurden, auszulegen sind.

In **G 2/06** hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.08 die Große Kammer mit Fragen zum Patentierungsausschluss menschlicher embryonaler Stammzellkulturen befasst, die durch ein Verfahren hergestellt werden, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Kulturen gewonnen werden.

### 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 Enlarged Board of Appeal, either by a Technical Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC, or by the President of the EPO under Article 112(1)(b) EPC.

At the time of publication, there are four cases pending before the Enlarged Board of Appeal. Having regard to Article 8 of its Rules of Procedure, the Enlarged Board of Appeal has decided to consider the points of law referred to it by the Technical Board of Appeal 3.4.02 in **G 1/05**, by the Technical Board of Appeal 3.4.03 in **G 1/06** and by Technical Board of Appeal 3.2.03 in **G 3/06** in consolidated proceedings since in all cases the questions referred concern the validity of divisional applications. Case **G 1/05** concerns the question whether a divisional application, which at its filing date extended beyond the content of the earlier application as filed, can be amended in order to meet the requirement of Article 76(1), second sentence EPC. **G 3/06** concerns the question whether a patent granted on a divisional application having the same deficiency could be amended in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC. Case **G 1/06** concerns the question how the requirements of Article 76(1) are to be interpreted in the case of a sequence of divisional applications, each divided from its predecessor.

In case **G 2/06**, the questions referred by Technical Board 3.3.08 concern the exclusion from patentability of human embryonic stem cell cultures prepared by a method which necessarily involves the destruction of the human embryos from which the cultures are derived.

### 3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours

#### 3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

Afin d'assurer une application uniforme du droit, ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, une question peut être soumise à la Grande Chambre de recours, soit par une chambre de recours technique au titre de l'article 112(1)a) CBE, soit par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE.

A l'heure où nous publions, quatre affaires sont en instance devant la Grande Chambre de recours. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, celle-ci a décidé d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit qui lui ont été soumises par la chambre de recours technique 3.4.02 dans l'affaire **G 1/05**, par la chambre de recours technique 3.4.03 dans la décision **G 1/06** et par la chambre de recours technique 3.2.03 dans la décision **G 3/06**. Dans ces trois cas, les questions soumises à la Grande Chambre de recours ont en effet trait à la validité de demandes divisionnaires. L'affaire **G 1/05** porte sur la question de savoir si une demande divisionnaire dont l'objet, à la date de dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, peut être modifiée pour satisfaire aux conditions de l'article 76(1), deuxième phrase CBE. L'affaire **G 3/06** concerne la question de savoir si un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire présentant la même irrégularité peut être modifié afin de répondre au motif d'opposition visé à l'article 100 c) CBE. L'affaire **G 1/06** porte sur la question de savoir comment interpréter les exigences de l'article 76(1) lorsque l'on est en présence d'une suite de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède.

Dans l'affaire **G 2/06**, les questions soumises par la chambre de recours technique 3.3.08 portent sur l'exclusion de la brevetabilité des cultures de cellules souches embryonnaires humaines préparées par une méthode qui implique nécessairement la destruction des embryons humains dont les cultures sont dérivées.

Am 22. August 2005 erließ die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung im Fall **G 3/04**, der zufolge das Verfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden kann. Am 16. Dezember 2005 erging die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer im Fall **G 1/04**. Darin befand die Kammer unter anderem, dass, damit der Gegenstand eines Anspruchs für ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, der Anspruch die Merkmale umfassen muss, die sich auf Folgendes beziehen: i) die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, also die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als rein geistige Tätigkeit, ii) die vorausgehenden Schritte, die für das Stellen dieser Diagnose konstitutiv sind, und iii) die spezifischen Wechselwirkungen mit dem menschlichen oder tierischen Körper, die bei der Durchführung derjenigen vorausgehenden Schritte auftreten, die technischer Natur sind. Ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren ist, kann nicht von der Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners abhängen.

### 3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den erledigten **einseitigen Beschwerden** wurden über 68 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 357 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 220 Fälle (62 %)
  - Erteilung des Patents angeordnet: 115 Fälle (33 %)
  - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 105 Fälle (29 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 137 Fälle (38 %).

On 22 August 2005, the Enlarged Board of Appeal handed down its decision in **G 3/04**, ruling that appeal proceedings could not be continued by a third party that had intervened during the appeal proceedings in the event that the sole appellant had withdrawn his appeal. On 16 December 2005, the Enlarged Board of Appeal handed down its opinion in **G 1/04** ruling *inter alia* that in order that the subject-matter of a claim relating to a diagnostic method practised on the human or animal body falls under the prohibition of Article 52(4) EPC, the claim is to include the features relating to: (i) the diagnosis for curative purposes *stricto sensu* representing the deductive medical or veterinary decision phase as a purely intellectual exercise, (ii) the preceding steps which are constitutive for making that diagnosis, and (iii) the specific interactions with the human or animal body which occur when carrying those out among these preceding steps which are of a technical nature. Whether or not a method is a diagnostic method may not depend on the participation of a medical or veterinary practitioner.

### 3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

Over 68% of **ex parte cases** were settled after **substantive legal review**, ie not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 357 cases (= 100%) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 220 cases (62%)
  - grant of patent ordered: 115 cases (33%)
  - resumption of examination proceedings ordered: 105 cases (29%)
- appeal dismissed: 137 cases (38%).

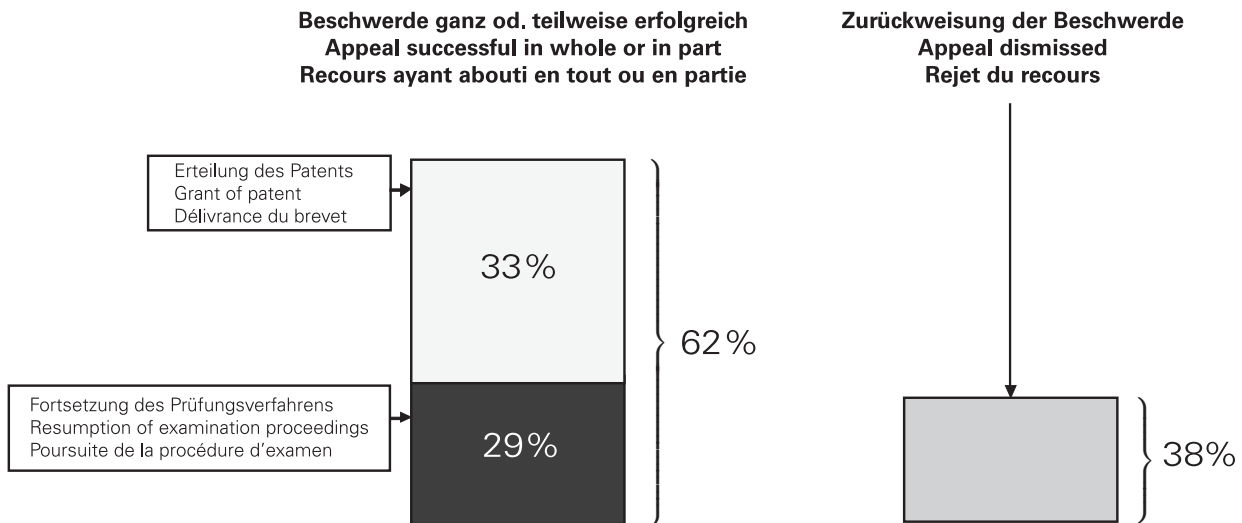
Le 22 août 2005, la Grande Chambre de recours a jugé, dans l'affaire **G 3/04**, que la procédure de recours ne pouvait pas être poursuivie par une tierce partie intervenue pendant la procédure de recours lorsque l'unique requérant avait retiré son recours. Le 16 décembre 2005, la Grande Chambre de recours a rendu son avis dans l'affaire **G 1/04**. Elle a considéré notamment que pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, la revendication doit comprendre les caractéristiques portant sur : i) le diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle, ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique. La question de savoir si une méthode est une méthode de diagnostic ne peut pas dépendre de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire.

### 3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 68 % ont été **tranchés à l'issue d'un 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 357 cas (= 100 %), la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 220 cas (62 %)
  - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 115 cas (33 %)
  - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 105 cas (29 %)
- rejet du recours : 137 cas (38 %).

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



Von den erledigten **zweiseitigen Beschwerden** wurden über 83 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 721 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 457 Fälle (63 %). Diese Verfahren endeten mit
  - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 27 Fälle (3 %),
  - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 201 Fälle (28 %),
  - dem Widerruf des Patents: 142 Fälle (20 %) und
  - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 87 Fälle (12 %).
- Zurückweisung der Beschwerde: 264 Fälle (37 %).

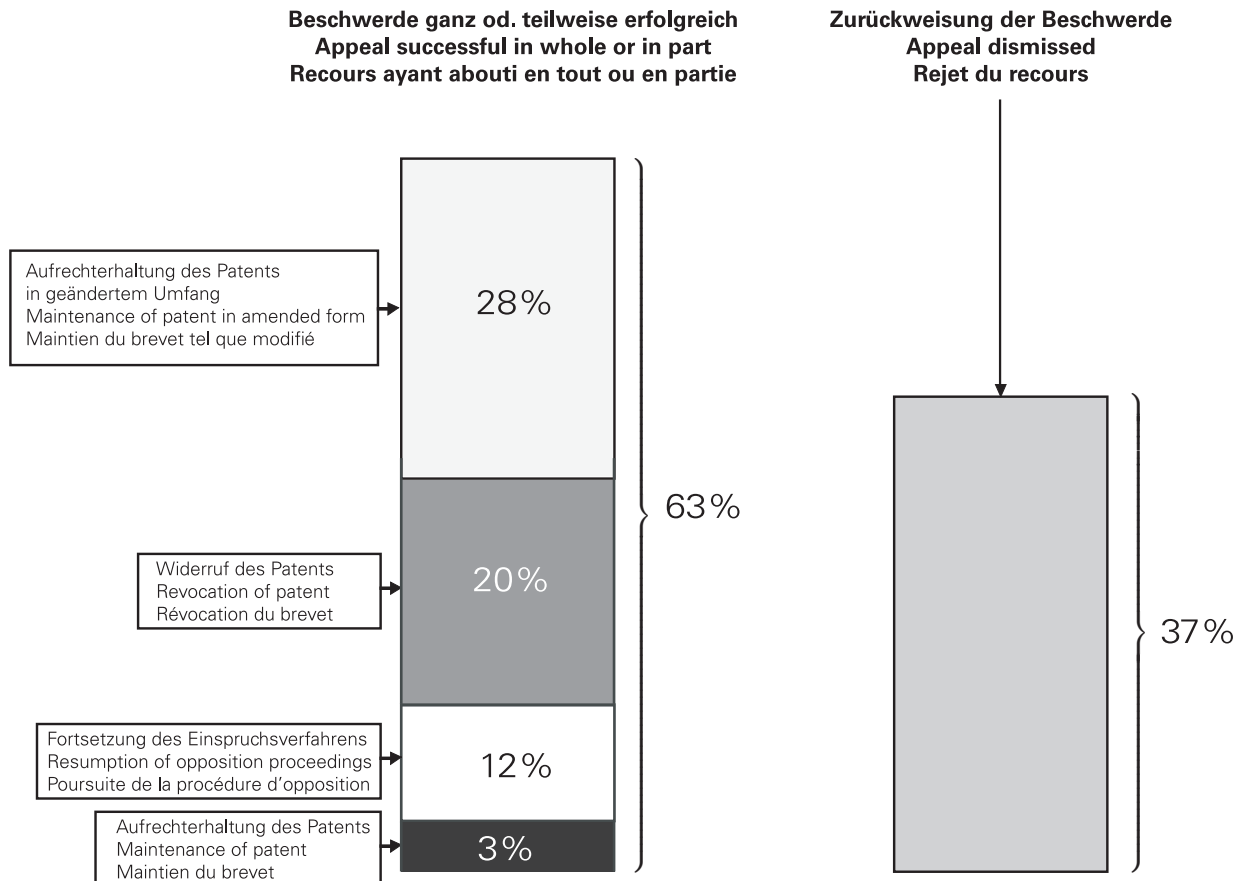
Of **inter partes cases**, more than 83% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 721 cases (= 100%) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal successful in whole or in part: 457 cases (63%), ending in
  - maintenance of patent as granted: 27 cases (3%),
  - maintenance of patent in amended form: 201 cases (28%),
  - revocation of patent: 142 cases (20%) and
  - resumption of opposition proceedings: 87 cases (12%).
- appeal dismissed: 264 cases (37%).

En ce qui concerne **les recours réglés opposant deux parties**, plus de 83 % ont été tranchés à l'issue **d'un examen au fond**. Dans ces 721 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 : 457 cas (63 %). Ces procédures ont conduit
  - au maintien du brevet tel que délivré dans 27 cas (3 %)
  - au maintien du brevet tel que modifié dans 201 cas (28 %),
  - à la révocation du brevet dans 142 cas (20 %) et
  - à la poursuite de la procédure d'opposition dans 87 cas (12 %).
- rejet du recours : 264 cas (37 %).

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



### 3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

#### 3.3.1 Eingänge 2005

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 38 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

#### 3.3.2 Erledigungen 2005

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 26 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

#### 3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2005

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 22 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

### 3.3 Disciplinary Board of Appeal

#### 3.3.1 New cases 2005

- re European qualifying examination: 38 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

#### 3.3.2 Cases settled 2005

- re European qualifying examination: 26 cases
- re professional representatives' code of conduct: 1 case

#### 3.3.3 Cases pending on 31 December 2005

- re European qualifying examination: 22 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 2005

- concernant l'examen européen de qualification : 38 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

#### 3.3.2 Affaires réglées en 2005

- concernant l'examen européen de qualification : 26 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas

#### 3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2005

- concernant l'examen européen de qualification : 22 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

### 3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 28 Monate (*Ex-parte-Verfahren*: 24 Monate; *Inter-partes-Verfahren*: 31 Monate).

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2005) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2003 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1999: 4; 2000: 19; 2001: 60; 2002: 183; 2003: 487.

### 3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2005 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 6 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2005 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 1 047. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 69,9 %, Deutsch 24,2 % und Französisch 5,9 %.

### 4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Zur Bewältigung des wachsenden Arbeitsaufkommens nahmen am 1. Oktober 2005 zwei neue Beschwerdekammern – Chemie (3.3.10) und Elektrotechnik (3.5.04) – ihre Arbeit auf. Damit bestehen gegenwärtig 24 Technische Beschwerdekammern, sieben im Bereich Mechanik, zehn im Bereich Chemie, drei im Bereich Physik und vier im Bereich Elektrotechnik.

Am 13. Dezember 2005 hat die Hellenische Republik als fünfzehnter Staat ihre Ratifikationsurkunde zur Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens (Revisionsakte) hinterlegt. Die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000, die zusammen mit der Revisionsakte in Kraft treten soll, wurde vom Verwaltungsrat am 12. Dezember 2002 genehmigt. Die Beschwerdekammern sind von der Einführung des EPÜ 2000 ebenfalls unmittelbar betroffen, weil damit der Antrag auf Überprüfung eingeführt wird. Die GD 3 hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die in Zusammenarbeit mit einer Task-Force, der Mitglieder anderer EPA-Abteilungen angehören, detaillierte Vorschläge zur Umsetzung des revidierten EPÜ und zur geplanten Revision

### 3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 28 months (*ex parte*: 24 months; *inter partes*: 31 months).

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2005) – ie filed in 2003 or earlier – is as follows: 1999: 4; 2000: 19; 2001: 60; 2002: 183; 2003: 487.

### 3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests filed in 2005 was as follows: English 68%, German 26% and French 6%.

A total of 1 047 oral proceedings took place in 2005, with the following language breakdown: English 69.9%, German 24.2% and French 5.9%.

### 4. Developments in Directorate-General 3

To cope with the growing workload, two new boards of appeal in chemistry (3.3.10) and in electricity (3.5.04) took up their duties on 1 October 2005. Thus, there are currently 24 technical boards of appeal active, seven in mechanics, ten in chemistry, three in physics and four in electricity.

On 13 December 2005, the Hellenic Republic became the fifteenth state to deposit its instrument of ratification of the Act of 29 November 2000 revising the European Patent Convention (Revision Act). On 12 December 2002, the Administrative Council adopted Implementing Regulations to the EPC 2000 which will enter into force upon entry into force of the Revision Act. The boards of appeal are also affected directly by the introduction of the EPC 2000 as the petition for review will be introduced as part of it. DG 3 set up a working group to work out detailed proposals concerning the implementation of the revised EPC and the planned revision of the Implementing Regulations and Rules relating to Fees in co-operation with a task force comprising

### 3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 28 mois (procédures *ex parte*: 24 mois; procédures *inter partes*: 31 mois).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2005), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2003 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants: 1999: 4; 2000: 19; 2001: 60; 2002: 183; 2003: 487.

### 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 2005, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26 % l'allemand et dans 6 % le français.

En 2005, il y a eu au total 1 047 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit: anglais 69,9 %, allemand 24,2 % et français 5,9 %.

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

Afin de faire face à une charge de travail accrue, deux nouvelles chambres de recours dans le domaine de la chimie (3.3.10) et de l'électricité (3.5.04) ont commencé leurs activités le 1<sup>er</sup> octobre 2005. Il existe donc actuellement 24 chambres de recours techniques en activité, sept en mécanique, dix en chimie, trois en physique et quatre en électricité.

Le 13 décembre 2005, la République hellénique est devenue le quinzième Etat à déposer son instrument de ratification de l'acte du 29 novembre 2000 portant révision la Convention sur le brevet européen (acte de révision). Le 12 décembre 2002, le Conseil d'administration a adopté le règlement d'exécution de la CBE 2000, laquelle entrera en vigueur en même temps que l'acte de révision. Les chambres de recours sont elles aussi directement concernées par l'introduction de la CBE 2000 puisque la requête en révision en fera partie intégrante. La DG 3 a créé un groupe de travail chargé d'élaborer – en coopération avec un Task Force comprenant des membres d'autres services de l'OEB – des propositions détaillées au sujet de la mise en œuvre de la CBE

der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung ausarbeiten soll. Das revidierte EPÜ 2000 wird spätestens am 13. Dezember 2007 in Kraft treten.

#### **5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern**

Das 13. Patentrichtersymposium findet vom 12. bis 16. September 2006 in Thessaloniki, Griechenland, statt. Diese Symposien, die alle zwei Jahre abgehalten werden, bieten Richtern aus Ländern mit unterschiedlichen Rechtstraditionen Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, und sollen das gegenseitige Verständnis bei der Fortbildung des europäischen Patentrechts fördern. Die Referate und der Tagungsbericht des Symposiums werden in einer Sonderausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht.

Im Juni 2005 und 2006 fanden das 12. und 13. jährliche Treffen von Beschwerdekammermitgliedern mit Vertretern der UNICE und des *epi* (MSBA-Sitzung) statt. Diese Treffen wurden zeitgleich mit den Jahrestagungen 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 empfingen die Beschwerdekammern erneut mehrere hochrangige Besucher aus Vertrags- und Nichtvertragsstaaten zu einem Informationsbesuch, darunter Delegationen von Richtern aus den GUS-Staaten, vom Bundesgerichtshof (BGH), aus Lateinamerika und Russland sowie Delegationen von Vertretern des chinesischen Patentamts, der Finnischen Vereinigung der Patentanwälte in Industriebetrieben und eine Gruppe finnischer zugelassener Vertreter. Außerdem statteten eine Gruppe dänischer Patentvertreter (INSPICOS), zwei Delegationen thailändischer Richter und ein Vertreter der Europäischen Kommission (GD Binnenmarkt) den Beschwerdekammern einen Besuch ab.

GD3-Vertreter nahmen auch als Experten-Redner an Seminaren und Konferenzen der Europäischen Patentakademie der GD 5 sowie an internationalen Symposien und Seminaren teil.

members from other EPO departments. The revised EPC 2000 will enter into force on 13 December 2007 at the latest.

#### **5. Contacts with national courts, applicants and representatives**

The 13<sup>th</sup> Patent Judges' Symposium will be held in Thessaloniki, Greece, between 12 and 16 September 2006. These symposia which are held every two years provide a platform for establishing contacts between judges from countries with different legal traditions with the aim of promoting mutual understanding in the development of European patent law. The presentations and the report of the symposium will be published in a Special Edition of the EPO Official Journal.

The 12th and 13th annual consultative meetings between members of the boards of appeal and UNICE and *epi* representatives (MSBA) were held in June 2005 and 2006. 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 of appeal received a number of high-level visitors from contracting and non-contracting states, including a delegation of judges from the CIS and the German Federal Court of Justice (BGH), a delegation of Latin American judges, a delegation of Russian judges, a delegation of representatives from the Chinese Patent Office, a delegation from the Finnish Association for Corporate Patent Agents and a group of Finnish professional representatives for a study visit, a delegation of Danish patent representatives (INSPICOS), two delegations of judges from Thailand and a representative of the European Commission (DG Internal Market).

DG 3 representatives also participated as expert speakers in seminars and conferences organised by the DG 5 European Patent Academy and in international symposia and seminars.

révisée et du projet de révision du règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes. La CBE 2000 révisée entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007.

#### **5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés**

Le 13<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets se déroulera à Thessalonique, Grèce, du 12 au 16 septembre 2006. Organisés tous les deux ans, ces colloques fournissent une plate-forme qui permet à des juges provenant de pays aux traditions juridiques différentes de nouer des contacts, dans le but de promouvoir la compréhension mutuelle du développement du droit européen des brevets. Le compte rendu du colloque sera publié dans une édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

Les 12<sup>e</sup> et 13<sup>e</sup> réunions consultatives annuelles entre les membres des chambres de recours, l'UNICE et les représentants de l'*epi* (réunion "MSBA") ont eu lieu en juin 2005 et 2006. Ces réunions coïncident avec la réunion annuelle du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB.

La DG 3 a également poursuivi sa série de conférences (PDC) avec des juges et experts européens sur des questions relatives aux brevets.

Comme les années précédentes, les chambres de recours ont reçu de nombreux visiteurs de haut niveau originaires des Etats parties à la CBE et de pays tiers, parmi lesquels une délégation de juges de la CEI et de la Cour fédérale de justice allemande (BGH), une délégation de juges d'Amérique latine, une délégation de juges russes, une délégation de représentants de l'Office chinois des brevets, une délégation de l'Association finlandaise des conseils en brevets et un groupe de mandataires agréés finlandais pour une visite d'étude, une délégation d'agents de brevets danois (INSPICOS), deux délégations de juges thaïlandais et un représentant de la Commission européenne (DG Marché intérieur).

Des représentants de la DG 3 ont également participé en tant qu'intervenants experts à des séminaires et conférences organisés par l'Académie européenne des brevets (DG 5) et ont pris part à des colloques et séminaires internationaux.

## 6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31. Dezember 2005 die Zahl von 138 (2004: 129). 88 technische und 25 juristische Mitglieder verteilten sich auf 24 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 2005 betrug der Gesamtpersonalstand der GD 3 199 (31. Dezember 2004: 191).

## 7. Information über die neueste 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, werden fortgesetzt. So sind alle seit 1980 ergangenen Entscheidungen auf der Website des Amts im Internet kostenlos zugänglich ([www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)). Sie können sowohl über das Aktenzeichen als auch über Suchbegriffe abgerufen werden. Zudem werden die Entscheidungen halbjährlich auf der CD-ROM bzw. DVD ESPACE® LEGAL herausgegeben.

Was andere Informationsprodukte der GD 3 betrifft, haben die Wissenschaftlichen Dienste der GD 3 im November 2005 die deutsche und die französische Fassung der neuen GD3-Publikation "Europäische Nationale Patentrechtsprechung – Bericht" veröffentlicht. Das Buch bietet dem Leser eine praktische Zusammenfassung europäischer nationaler Patentrechtsprechung, mit der er die Rechtsvorschriften außerhalb seines Rechtskreises mit denen seines eigenen vergleichen und sich einen Überblick über den Harmonisierungsgrad des Patentrechts in Europa verschaffen kann.

Die Ausgabe 2006 der "Durchführungsvorschriften zum EPÜ" enthält eine Zusammenstellung wichtiger Sekundärvorschriften zum EPÜ, der wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsaukünfte des Amts.

## 6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2005, there were 138 boards of appeal chairmen and members (2004: 129). The 88 technically qualified and 25 legally qualified members were divided amongst 24 technical and one legal board.

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

The total number of DG 3 staff was 199 on 31 December 2005 (compared with 191 on 31 December 2004).

## 7. Information on recent board of appeal case law

DG 3's efforts to develop information tools for providing information on board of appeal case law to the public are continuing. All the decisions handed down since 1980 are available free of charge on the EPO's internet site ([www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)). They can be accessed via the reference number or via search terms. They are also available on the ESPACE LEGAL CD-ROM (or DVD), which is published twice a year.

With respect to the other DG 3 information products, in November 2005, the Legal Research Service of DG 3 published the French and German versions of the new DG 3 publication, the "European National Patent Decision Report". The purpose of this book is to give readers a handy digest of European national decisions on patent law, to offer them the opportunity to compare the law outside their jurisdiction with that of their own and to give an account of the level of harmonisation in European patent law.

Also, the 2006 issue of the "Ancillary Regulations to the EPC" is a collection of important secondary legislation to the EPC and of the most important decisions of the President of the EPO along with communications and Legal Advice notices from the EPO.

## 6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2005, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 138 (129 en 2004). L'on dénombre 88 membres techniciens et 25 membres juristes répartis entre 24 chambres techniques et une chambre juridique.

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

Au 31 décembre 2005, les effectifs totaux de la DG 3 s'élevaient à 199 personnes (191 au 31 décembre 2004).

## 7. Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours

La DG 3 poursuit ses efforts visant à développer des outils destinés à informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours. Toutes les décisions rendues par les chambres de recours depuis 1980 peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB ([www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)). Elles sont accessibles soit par le numéro de référence, soit par des termes de recherche. Les décisions sont par ailleurs disponibles sur le CD-ROM (ou DVD) ESPACE LEGAL, qui paraît deux fois par an.

En ce qui concerne les autres produits d'information de la DG 3, le service de Recherche juridique a publié en novembre 2005 les versions allemande et française du "European National Patent Decisions Report", la nouvelle publication de la DG 3. Cet ouvrage vise à donner au lecteur un condensé des décisions nationales en matière de brevets en Europe, à lui permettre de comparer le droit étranger avec celui de son système juridique national, et à faire le point quant au niveau d'harmonisation atteint dans le droit des brevets en Europe.

De même, l'édition 2006 des "Règles d'application de la CBE" est un recueil de la législation secondaire importante de la CBE et des principales décisions du Président, ainsi que des communications et des renseignements juridiques de l'OEB.

Die fünfte Auflage der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" schließlich ist in Vorbereitung und wird noch vor Ende 2006 in den drei Amtssprachen veröffentlicht. Diese Publikation, die auch auf CD-ROM erhältlich sein wird, enthält eine umfassende Darstellung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

Die Publikationen der Wissenschaftlichen Dienste der GD 3 "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", die erste Ausgabe des Kompendiums "Europäische Nationale Patentrechtsprechung – Bericht" sowie die entsprechenden CD-ROMs sind bei der EPA-Dienststelle in Wien erhältlich.

Finally, the 5th edition of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" is under preparation and will be published before the end of 2006 in the three official languages. This publication will also be made available on CD-ROM. This book gives a comprehensive overview of the whole case law of the boards of appeal.

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" (first edition) and the equivalent CD-ROMs are available from the EPO sub-office in Vienna.

Enfin, la 5<sup>e</sup> édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" est en préparation et sera publiée dans les trois langues officielles avant la fin 2006. Cet ouvrage, qui sera également disponible sur CD-ROM, donne une vue d'ensemble de toute la jurisprudence des chambres de recours.

Les publications du service de Recherche juridique, c'est-à-dire "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", les "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen", le recueil des "Décisions nationales européennes en matière de brevets" (première édition) et les CD-ROM correspondants sont disponibles auprès de l'agence de l'OEB à Vienne.

**TEIL II****RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN  
UND DER GROSSEN  
BESCHWERDEKAMMER  
IM JAHR 2005****I. PATENTENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der  
Erfindung**

In der Sache **T 659/04** hatte die Prüfungsabteilung dem beanspruchten Aufzeichnungsmedium, auf dem sich ein Signal gemäß einem unbestreitbar neuen Modulationsverfahren aufzeichnen ließ, dennoch die Neuheit abgesprochen. Nach Ansicht der Kammer ging die Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung davon aus, dass N-Bit-Daten Informationen seien und dass ein solches Aufzeichnungsmedium im Sinne der Richtlinien, C-IV, 2.3.7 "lediglich durch den Inhalt der Informationen definiert" werde. Die Kammer urteilte hingegen, dass ein Aufzeichnungsmedium, auf das laut Definition Daten mit dem in der Anmeldung gelehrt, unbestreitbar neuen und erfinderischen Modulationsverfahren aufgezeichnet werden, selbst neu und erfinderisch sei. Es unterscheide sich vom bisherigen Stand der Technik durch das Datenmuster oder -format und durch die technische Wirkung, die dieses Format im Hinblick auf eine verbesserte Aufzeichnungsdichte ohne Beeinträchtigung der Stabilität des Auslesevorgangs erzielte.

In **T 914/02** verwies die Kammer auf das implizite Erfordernis des EPÜ, dass eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muss, um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu sein (s. z. B. T 931/95, ABI. EPA 2001, 441, Leitsatz 1). In dem ihr vorliegenden Fall beruhte das beanspruchte Verfahren insofern auf technischen Überlegungen, als es die Gestaltung eines technischen Objekts (d. h. die optimierte Beladung eines Reaktorkerns) betraf, auf allgemein technischem Gebiet lag und mit wissenschaftlichen Überlegungen zur Reaktivität der Brennelemente, zum Einfluss auf die Zyklusenergie und zu Sachzwängen wie der Abschaltzeit einherging.

**PART II****BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL CASE LAW 2005****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of the invention**

In the case before the board in **T 659/04** the examining division held that the claimed record medium having a signal recorded thereon in accordance with an undisputedly new modulation method was nevertheless not new. The board considered that the examining division's conclusion might have been based on the view that N-bit data was information and that such a record medium was "defined solely by the content of the information" in the sense of the Guidelines C-IV, 2.3.7. In the judgment of the board, however, defining a record medium as having data recorded thereon by the undisputedly new and inventive modulation method taught in the application resulted in a new and inventive record medium. It was distinguishable from prior art records by the pattern or format of the data on it and by the technical effect this format achieved in terms of enhanced recording density without impairment of the stability of the readout process.

In **T 914/02** the board stated that having technical character was an implicit requirement of the EPC to be met by an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (see eg T 931/95, OJ EPO 2001, 441, headnote 1). In the present case, the claimed method was based on technical considerations to the extent that it concerned the designing of a technical object (ie an optimised loading of the core of a nuclear reactor) lay in the field of technology in general, and involved scientific considerations in respect of the reactivity of the fuel bundles and its impact on cycle energy and constraints such as the shutdown margin.

**DEUXIEME PARTIE****LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS  
ET DE LA GRANDE  
CHAMBRE DE RECOURS  
EN 2005****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Nature technique de l'invention**

Dans l'affaire **T 659/04**, la division d'examen avait conclu que le support d'enregistrement revendiqué, lequel présentait un signal enregistré conformément à une méthode de modulation incontestablement nouvelle, n'était toutefois pas nouveau. La chambre a fait observer que la conclusion de la division d'examen reposait sur le point de vue selon lequel des données n-bit constituent des informations et qu'un support d'enregistrement de ce type "est défini uniquement par l'information qu'il contient" au sens des Directives C-IV, 2.3.7. La chambre a cependant jugé que la définition d'un support d'enregistrement qui présente des données enregistrées à l'aide d'une méthode de modulation incontestablement nouvelle et inventive enseignée dans la demande aboutit à un support d'enregistrement nouveau et inventif. Il se différencie de l'état antérieur de la technique par le modèle ou le format des données qu'il comporte ainsi que par l'effet technique que ce format produit en termes d'amélioration de la densité d'enregistrement, sans nuire à la stabilité du processus de lecture.

Dans l'affaire **T 914/02**, la chambre a affirmé que l'existence d'un caractère technique est une condition implicite de la CBE, à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE (voir par exemple, la décision T 931/95, JO OEB 2001, 441, premier point du sommaire). En l'espèce, la méthode revendiquée se fonde sur des considérations techniques, dans la mesure où elle concerne la conception d'un objet technique, à savoir un chargement optimisé du cœur d'un réacteur nucléaire, où elle relève du domaine des technologies en général et où elle implique des considérations scientifiques eu égard à la réactivité des grappes de combustible ainsi

Das Vorhandensein technischer Überlegungen verleiht einem Verfahren, das ausschließlich gedanklich ausgeführt werden kann, jedoch noch keinen technischen Charakter. Schließlich gehen andere in Artikel 52 (2) EPÜ aufgeführte Nichterfindungen wie wissenschaftliche Theorien, aber auch Programme für Datenverarbeitungsanlagen, typischerweise ebenfalls mit technischen Überlegungen einher. Technischer Charakter kann aus der technischen Umsetzung des Verfahrens entstehen, durch die es eine konkrete, technische Wirkung erzielt, etwa durch Hervorbringen eines daraus resultierenden Gegenstands oder einer nichtabstrakten Tätigkeit, etwa durch die Verwendung technischer Mittel.

In der Entscheidung **T 748/03** befand die Kammer, dass das Kriterium der gezielten Ausnutzung des Wirkens von objektiv feststellbaren und messbaren Naturkräften als Voraussetzung für einen technischen Charakter einer Erfindung im patentrechtlichen Sinne im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ wie folgt präzisiert werden kann: Mit dem technischen Charakter einer Erfindung eng verbunden ist das Erfordernis der Ausführbarkeit gemäß Artikel 83 EPÜ. Ein Fachmann muss in der Lage sein, das mit der offenbarten Lehre angestrebte Ergebnis mit den vorgeschlagenen Mitteln in wiederholbarer Weise zu erreichen. Die Ausführbarkeit der Erfindung setzt einerseits einen Kausalzusammenhang zwischen den Anleitungen zum technischen Handeln und dem angestrebten Ergebnis voraus. Regel 27 (1) c) EPÜ bringt dies zum Ausdruck, indem sie verlangt, dass die beanspruchte Erfindung so darzustellen ist, dass danach die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können. Das Erfordernis eines Kausalzusammenhangs bedeutet aber nicht, dass der Erfinder die naturwissenschaftlichen Grundlagen der erfindungsgemäßigen Lehre durchschauen muss. Es genügt, dass der äußere Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erkannt und dargestellt ist.

Zur Ausführbarkeit gehört andererseits auch die Wiederholbarkeit der Erfindung. Ausführbar ist eine technische Lehre nur dann, wenn der Fachmann sie auf Grund der Angaben in der Anmel-

The involvement of technical considerations, however, was not sufficient for a method which might exclusively be carried out mentally to have technical character. In fact, other non-inventions listed in Article 52(2) EPC, such as scientific theories, but also computer programs, typically involved technical considerations. Technical character could be provided through the technical implementation of the method, resulting in the method providing a tangible, technical effect, such as the provision of a physical entity as the resulting product, or a non-abstract activity, such as through the use of technical means.

In **T 748/03** the board held that the criterion of the purposive exploitation of the effect of objectively identifiable and measurable natural forces as a condition for the technical character of an invention for the purposes of patent law could, in the light of Article 83 EPC, be defined more clearly as follows: the technical character of an invention was closely linked with the requirement of reproducibility under Article 83 EPC. A person skilled in the art had to be able, using the means proposed, to achieve repeatedly the result specified as the aim of the disclosed teaching. Reproducibility of an invention required, first of all, a causal link between the technical instructions and the desired result. Rule 27(1)(c) EPC gave form to that condition by requiring that the claimed invention be disclosed in such terms that the technical problem and its solution could be understood. However, the requirement of a causal link did not mean that the inventor had to grasp the scientific basis for the teaching according to the invention. Rather, it sufficed that the outwardly apparent link between cause and effect was recognised and disclosed.

Reproducibility also required the possibility of repeating the invention. A technical teaching was reproducible only if, on the basis of the information in the application, the skilled person could,

qu'aux incidences sur l'énergie de cycle et sur des contraintes telles que la marge d'arrêt.

L'implication de considérations techniques ne suffit toutefois pas à conférer un caractère technique à une méthode susceptible d'être exécutée de façon exclusivement mentale. En réalité, d'autres non-inventions mentionnées à l'article 52(2) CBE, telles que les théories scientifiques, mais aussi les programmes d'ordinateur, impliquent typiquement des considérations techniques. Le caractère technique peut provenir de la mise en œuvre technique de la méthode, par laquelle elle produit un effet technique tangible, par exemple en fournissant une entité physique en tant que produit résultant ou qu'activité non abstraite ou par exemple en utilisant des moyens techniques.

Dans la décision **T 748/03**, la chambre a estimé que le critère de l'utilisation ciblée de l'effet de forces naturelles objectivement identifiables et mesurables, en tant que condition préalable à l'existence d'un caractère technique de l'invention au sens du droit des brevets, peut être précisé de la manière suivante compte tenu de l'article 83 CBE : le caractère technique d'une invention est étroitement lié à l'exigence de pouvoir exécuter l'invention visée à l'article 83 CBE. Un homme du métier doit être à même d'atteindre de manière répétée le résultat prévu par l'enseignement divulgué, en utilisant les moyens proposés. L'exécutabilité de l'invention implique un lien causal entre les instructions de maniement technique et le résultat recherché. La règle 27(1)c) CBE exprime cette situation en disposant que l'invention revendiquée doit être exposée en des termes permettant la compréhension du problème technique et de sa solution. L'exigence d'un lien causal ne signifie toutefois pas que l'inventeur doit mettre au jour les bases scientifiques de l'enseignement selon l'invention. Il suffit que le lien externe entre la cause et l'effet soit connu et exposé.

La reproductibilité de l'invention constitue un autre aspect de l'exécutabilité de l'invention. Un enseignement technique ne permet à l'homme du métier d'exécuter l'invention que si

dung im Prinzip beliebig oft und mit im Wesentlichen gleichbleibendem Erfolg ausführen kann.

In **T 619/02** (ABI. EPA 2007, \*\*\*) kam die Kammer zu dem Schluss, dass Phänomene menschlicher Wahrnehmung nicht als technisch bezeichnet werden könnten. Sie hob hervor, dass das Erfordernis des technischen Charakters nach dem EPÜ nicht als erfüllt gelten könne, wenn eine beanspruchte Erfindung, die neben etwaigen technischen Ausführungsformen auch Wege der Implementierung umfasse, die nicht als technisch bezeichnet werden könnten. Der technische Charakter einer Erfindung sei ein ihr innewohnendes Merkmal, das nicht vom tatsächlichen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik abhängt, und folglich sollte das Potenzial eines beanspruchten Verfahrens zur Lösung einer technischen Aufgabe aus den Aspekten des tatsächlich beanspruchten Verfahrens erkennbar sein (s. auch S. 32).

### 1.1 Computerimplementierte Erfindungen

In **T 424/03** stimmte die Kammer mit dem Beschwerdeführer darin überein, dass das beanspruchte Verfahren als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu betrachten sei. Anspruch 1 bezog sich auf ein in einem Computersystem implementiertes Verfahren. Laut der Entscheidung T 258/03 – "*Hitachi*" (ABI. EPA 2004, 575) ist ein Verfahren, das technische Mittel umfasst, eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ. Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Computersystem mit Speicher (Clipboard) ein technisches Mittel, und das beanspruchte Verfahren weist daher technischen Charakter auf.

Ferner betonte die Kammer, dass ein in einem Computersystem implementiertes Verfahren eine Schrittfolge darstellt, die tatsächlich ausgeführt wird und eine Wirkung erzielt, und nicht eine Abfolge von per Computer ausführbaren Anweisungen (d. h. ein Computerprogramm), die nur das Potenzial zur Erzielung einer solchen Wirkung haben, wenn sie auf einen Computer geladen oder darauf ausgeführt werden. Die Kammer war daher der Ansicht, dass die Anspruchskategorie für ein computerimplementiertes Verfahren eine

theoretically, perform it as often as he wished with essentially constant success.

In **T 619/02** (OJ EPO 2007, \*\*\*), the board concluded that human perception phenomena cannot be qualified as being of a technical nature. It emphasised that the prerequisite of technical character inherent in the EPC cannot be considered to be fulfilled by an invention, as claimed, which, although possibly encompassing technical embodiments, also encompasses ways of implementing it that do not qualify as technical. The technical character of an invention is an inherent attribute independent of the actual contribution of the invention to the state of the art and consequently the potential of a claimed method to solve a problem of a technical nature should be discernible from the aspects of the method actually claimed (see also p. 32).

### 1.1 Computer-implemented inventions

In **T 424/03** the board concurred with the appellant in considering the claimed method as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Claim 1 related to a method implemented in a computer system. T 258/03 (OJ EPO 2004, 575, "*Hitachi*") stated that a method using technical means was an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. A computer system including a memory (clipboard) was a technical means, and consequently the claimed method had technical character in accordance with established case law.

Moreover, the board emphasised that a method implemented in a computer system represented a sequence of steps actually performed and achieving an effect, and not a sequence of computer-executable instructions (ie a computer program) which just had the potential of achieving such an effect when loaded into, and run on, a computer. Thus, the board held that the claim category of a computer-implemented method was distinguished from that of a computer program. Even though a method, in particular a method

l'homme du métier peut exécuter celui-ci en principe à volonté et avec un succès essentiellement constant, du fait des indications de la demande.

Dans la décision **T 619/02** (JO OEB 2007, \*\*\*), la chambre a conclu que des phénomènes de perception humains ne peuvent être considérés comme ayant un caractère technique. Elle a souligné que la condition préalable de caractère technique inhérente à la CBE ne saurait être réputée remplie par une invention telle que revendiquée qui, bien que pouvant couvrir des modes de réalisation techniques, comprend également des modes de mise en œuvre de cette invention qui ne peuvent être qualifiés de techniques. Le caractère technique d'une invention est un attribut inhérent, indépendant de la contribution effective que l'invention apporte à l'état de la technique et, par conséquent, la possibilité, pour une méthode revendiquée, de résoudre un problème de nature technique doit ressortir des aspects de la méthode effectivement revendiquée (voir aussi p. 32).

### 1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur

Dans l'affaire **T 424/03**, la chambre a considéré, à l'instar du requérant, que la méthode revendiquée était une invention au sens de l'article 52(1) CBE. La revendication 1 se rapporte à une méthode mise en œuvre dans un système informatique. La décision T 258/03 – "*Hitachi*" (JO OEB 2004, 575) affirme qu'une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Un système informatique comprenant une mémoire (presse-papiers) constitue un moyen technique et la méthode revendiquée présente donc un caractère technique, conformément à la jurisprudence constante.

La chambre a en outre tenu à souligner qu'une méthode mise en œuvre dans un système informatique constitue une séquence d'étapes effectivement accomplies et obtenant un effet, et non une séquence d'instructions exécutables par ordinateur (c'est-à-dire un programme d'ordinateur), qui ne peuvent atteindre un tel effet que si elles sont chargées dans un ordinateur, et exploitées sur ce dernier. La chambre a donc considéré que la catégorie de revendication d'une méthode mise en œuvre par ordinateur doit être distin-

andere ist als für ein Computerprogramm. Zwar mag ein Verfahren, insbesondere ein Verfahren für den Betrieb eines Computers, mit Hilfe eines Computerprogramms ausgeführt werden, ein auf ein solches Verfahren gerichteter Anspruch beansprucht aber dennoch kein Computerprogramm in der Kategorie für Computerprogramme. In diesem Fall konnte sich Anspruch 1 daher nicht auf ein Computerprogramm als solches beziehen.

Außerdem tragen die beanspruchten Verfahrensschritte nach Ansicht der Kammer zum technischen Charakter der Erfindung bei. Sie lösen eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln, indem funktionelle Datenstrukturen (Clipboard-Formate) unabhängig vom kognitiven Inhalt verwendet werden (s. T 1194/97; ABI. EPA 2000, 525), um den internen Betrieb eines Computersystems im Hinblick auf den Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungsprogrammen zu verbessern. Die beanspruchten Schritte stellen also einen Universalrechner mit einer weiteren Funktionalität aus: der Computer unterstützt den Benutzer beim Übertragen dateiexterner Daten in Dateien.

Anspruch 5 war auf ein computerlesbares Medium mit per Computer ausführbaren Anweisungen (d. h. ein Computerprogramm) gerichtet, die das Computersystem zur Ausführung des beanspruchten Verfahrens veranlassen. Die Kammer befand, dass der Gegenstand von Anspruch 5 technischen Charakter habe, weil er sich auf ein computerlesbares Medium, d. h. auf ein technisches Erzeugnis mit einem Datenträger beziehe (s. die oben zitierte Entscheidung T 258/03 – "*Hitachi*"). Außerdem hätten die per Computer ausführbaren Anweisungen das Potenzial, die oben genannte weitere technische Wirkung, nämlich einen verbesserten internen Betrieb des Computers, zu erzielen, die über die normale Wechselwirkung zwischen Hardware und Software bei der Datenverarbeitung hinausgehe (s. T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609). Das auf dem Medium aufgezeichnete Computerprogramm sei also nicht als Computerprogramm als solches aufzufassen und trage überdies zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands bei.

of operating a computer, might be put into practice with the help of a computer program, a claim relating to such a method did not claim a computer program in the category of a computer program. Hence, in the present case, claim 1 could not relate to a computer program as such.

The board also considered that the claimed method steps contributed to the technical character of the invention. These steps solved a technical problem by technical means in that functional data structures (clipboard formats) were used independently of any cognitive content (see T 1194/97, OJ EPO 2000, 525) in order to enhance the internal operation of a computer system with a view to facilitating the exchange of data among various application programs. The claimed steps thus provided a general purpose computer with a further functionality – the computer assisted the user in transferring non-file data into files.

Claim 5 was directed to a computer-readable medium having computer-executable instructions (ie a computer program) on it to cause the computer system to perform the claimed method. The board found that the subject-matter of claim 5 had technical character since it related to a computer-readable medium, ie a technical product involving a carrier (see T 258/03 – "*Hitachi*" cited above). Moreover, the computer-executable instructions had the potential of achieving the above-mentioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which went beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (see T 1173/97, OJ EPO 1999, 609). The computer program recorded on the medium was therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributed to the technical character of the claimed subject-matter.

guée de celle d'un programme d'ordinateur. Même si une méthode, en particulier une méthode d'exploitation d'un ordinateur, peut être mise en œuvre à l'aide d'un programme d'ordinateur, une revendication portant sur une méthode de ce type ne revendique pas un programme d'ordinateur dans la catégorie d'un programme d'ordinateur. En l'espèce, la revendication 1 ne pouvait donc pas se rapporter à un programme d'ordinateur en tant que tel.

La chambre a également considéré que les étapes de méthode revendiquées contribuaient au caractère technique de l'invention. Ces étapes résolvent un problème technique par des moyens techniques en ce que des structures de données fonctionnelles (formats presse-papier) sont utilisées indépendamment de tout contenu cognitif (cf. T 1194/97, JO OEB 2000, 525) afin d'améliorer le fonctionnement interne d'un système informatique, en vue de faciliter l'échange de données entre différents programmes d'applications. Les étapes revendiquées dotent ainsi un ordinateur universel d'une nouvelle fonctionnalité: l'ordinateur aide l'utilisateur pour le transfert de données externes aux fichiers dans les fichiers.

La revendication 5 se rapporte à un support lisible par ordinateur qui présente des instructions exécutables par ordinateur (c'est-à-dire un programme d'ordinateur) permettant au système informatique de mettre en œuvre la méthode revendiquée. La chambre estime que l'objet de la revendication 5 présente un caractère technique, puisqu'il se rapporte à un support lisible par ordinateur, c'est-à-dire à un produit technique faisant intervenir un support (cf. décision précitée T 258/03 – "*Hitachi*"). Les instructions exécutables par ordinateur peuvent en outre produire l'effet technique supplémentaire précité, qui consiste à améliorer le fonctionnement interne de l'ordinateur et qui va au-delà de l'interaction élémentaire entre un matériel et un logiciel de traitement de données (cf. T 1173/97, JO OEB 1999, 609). Le programme d'ordinateur enregistré sur le support n'a donc pas été considéré comme un programme d'ordinateur en tant que tel, et contribue donc également au caractère technique de l'objet revendiqué.

## 1.2 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

In **T 388/04** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) vertrat die Kammer 3.5.02 die Auffassung, dass die Frage, in welchem Umfang Gegenstände oder Tätigkeiten nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, sich gedanklich von der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit unterscheidet und unabhängig von dieser betrachtet werden kann. Dementsprechend prüfte die Kammer vor der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zunächst, inwieweit das beanspruchte Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war.

Im betreffenden Fall bezog sich die Anmeldung auf ein Verfahren zum Verarbeiten von als unzustellbar zurückgesendeter Post. In der Anmeldung waren keinerlei technische Mittel beschrieben. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 258/03 – "*Hitachi*", wonach Aktivitäten, die unter den Begriff einer Nichterfindung "als solcher" fallen, typischerweise rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug sind. Die Kammer vertrat den Standpunkt, dass Gegenstände oder Tätigkeiten, die nach Artikel 52 (2) und 52 (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, auch dann ausgeschlossen bleiben, wenn sie implizieren, dass von nicht angegebenen technischen Mitteln Gebrauch gemacht werden könnte.

## 2. Medizinische Methoden

### 2.1 Diagnostische Verfahren – Stellungnahme G 1/04 der Großen Beschwerdekammer

Der Präsident des EPA hatte in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer Fragen vorgelegt, die die Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ betreffen. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegte Rechtsfrage in **G 1/04** (ABI. EPA 2006, 334) wie folgt:

In der ständigen Rechtsprechung des EPA ist anerkannt, dass das Stellen einer Diagnose als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen

## 1.2 Methods for doing business

In **T 388/04** (OJ EPO 2006, \*\*\*), Board 3.5.02 held that the extent to which subject-matter or activities are excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC is notionally distinct from, and may be considered independently of the question of inventive step. Therefore, the board felt free to assess the extent to which the claimed method was excluded from patentability before any examination of inventive step.

In the case in point the application related to a method for responding to mail returned to a sender as undeliverable. No technical means were described in the application at all. The board referred to T 258/03 – "*Hitachi*" which stated that activities falling within the notion of a non-invention as such would typically represent purely abstract concepts devoid of any technical implications. It took the view that subject-matter or activities excluded from patentability under Article 52(2) and 52(3) EPC remain so even where they imply the possibility of making use of unspecified technical means.

## 2. Medical methods

### 2.1 Diagnostic methods – Opinion G 1/04 of the Enlarged Board of Appeal

The President of the EPO, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, made a referral to the Enlarged Board of Appeal on points of law relating to the interpretation of the term "diagnostic methods practised on the human or animal body" within the meaning of Article 52(4) EPC. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal was decided in **G 1/04** (OJ EPO 2006, 334) as follows:

The Enlarged Board of Appeal found that, according to the established jurisprudence of the EPO, it was accepted that the method steps to be carried out

## 1.2 Méthodes dans le domaine des activités économiques

Dans l'affaire **T 388/04** (JO OEB 2006, \*\*\*), la chambre 3.5.02 a affirmé que la mesure dans laquelle un objet ou des activités sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE est une notion distincte de la question de l'activité inventive et peut être examinée indépendamment de celle-ci. Elle a donc estimé qu'elle était libre d'apprécier la mesure dans laquelle la méthode revendiquée était exclue de la brevetabilité avant tout examen de l'activité inventive.

En l'espèce, la demande portait sur un procédé permettant de répondre à du courrier retourné à l'expéditeur faute d'avoir pu être distribué. Aucun moyen technique n'était décrit dans la demande. La chambre s'est référée à la décision T 258/03 – "*Hitachi*", selon laquelle les activités couvertes par la notion de non-invention en tant que telle représentent de façon typique des concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique. Elle a estimé qu'un objet ou des activités exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE restent non brevetables même lorsqu'ils impliquent la possibilité d'utiliser des moyens techniques non précisés.

## 2. Méthodes de traitement médical

### 2.1 Méthodes de diagnostic – Avis G 1/04 de la Grande Chambre de recours

Le Président de l'OEB, faisant usage du pouvoir qui lui est conféré par l'article 112(1)(b) CBE, a soumis plusieurs questions de droit à la Grande Chambre de recours concernant l'interprétation de l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" au sens de l'article 52(4) CBE. Dans la décision **G 1/04** (JO OEB 2006, 334), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question de droit :

La Grande Chambre de recours a déclaré que la jurisprudence constante de l'OEB accepte que la pose d'un diagnostic à finalité curative dans le cadre

oder Tieren zu Heilzwecken folgende Verfahrensschritte umfasst: i) die Untersuchungsphase mit der Sammlung von Daten, ii) den Vergleich dieser Daten mit den Normwerten, iii) die Feststellung einer signifikanten Abweichung, d. h. eines Symptoms, bei diesem Vergleich und iv) die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild, d. h. die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht kein Grund, von dieser Rechtsprechung abzugehen.

Die in diesem Zusammenhang zu beantwortende Frage ist jedoch, ob die in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Diagnostizierverfahren nur die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase umfassen, die in der Zuordnung der festgestellten Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild besteht, also die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, oder ob sie darüber hinaus auch einen oder mehrere der vorausgehenden Schritte einschließen sollten, die die Untersuchung, die Sammlung von Daten und den Vergleich betreffen.

#### a) Diagnose im strengen Sinne

Die Große Beschwerdekammer betonte, dass Diagnostizierverfahren im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ den Verfahrensschritt einschließen, der sich auf die **deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase** bezieht, d. h. auf die Diagnose im strengen Sinne als rein geistige Tätigkeit. Die Diagnose zu Heilzwecken als deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase ist an sich eine geistige Tätigkeit, sofern sich infolge von Entwicklungen auf dem Gebiet der Diagnosetechnik dafür nicht ein Gerät verwenden lässt, das diagnostische Schlüsse ziehen kann. Als geistige Tätigkeit gilt die deduktive Entscheidungsphase gemäß Artikel 52 (2) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ, wohingegen das von dem Gerät durchgeführte Verfahren durchaus eine Erfindung im Sinne dieser Vorschrift sein könnte. Nachdem die in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Diagnostizierverfahren Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ sind, müssen sie in Fällen, in denen die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase eine rein geistige Tätigkeit,

when making a diagnosis as part of the medical treatment of humans or the veterinary treatment of animals for curative purposes included: (i) the examination phase involving the collection of data, (ii) the comparison of these data with standard values, (iii) the finding of any significant deviation, ie a symptom, during the comparison, and (iv) the attribution of the deviation to a particular clinical picture, ie the deductive medical or veterinary decision phase. In the judgment of the Enlarged Board of Appeal, there was no reason to deviate from this jurisprudence.

However, the question to be answered in this context was whether the diagnostic methods referred to in Article 52(4) EPC comprised only the deductive medical or veterinary decision phase consisting in attributing the detected deviation to a particular clinical picture, ie the diagnosis for curative purposes *stricto sensu*, or whether they were also meant to include one or more of the preceding steps concerned with examination, data gathering and comparison.

#### (a) Diagnosis *stricto sensu*

The Enlarged Board of Appeal pointed out that the diagnostic methods referred to in Article 52(4) EPC included the method step concerned with the **deductive medical or veterinary decision phase**, ie the diagnosis *stricto sensu* was a purely intellectual exercise. As the deductive medical or veterinary decision phase, diagnosis for curative purposes in itself was an intellectual exercise, unless, as a result of developments in the field of diagnostic technology, a device capable of reaching diagnostic conclusions could be used. As an intellectual exercise, pursuant to Article 52(2) EPC, the deductive decision phase was not regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, whereas the method carried out by the device might well be an invention within the meaning of this provision. Since the diagnostic methods referred to in Article 52(4) EPC were inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, it followed that, in a situation where the deductive medical or veterinary decision phase was a purely intellectual exercise, ie a step of a non-technical nature, such a method must necessarily further

du traitement médical de l'homme ou de l'animal, comprennent les étapes suivantes : i) la phase d'investigation qui implique le recueil de données, ii) la comparaison de ces données avec les valeurs normales, iii) la constatation d'un écart significatif (symptôme) lors de cette comparaison et, iv) l'attribution de cet écart à un tableau clinique donné (la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire). La Grande Chambre de recours a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

Cependant, la question à trancher dans le présent contexte était de savoir si les méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 52(4) CBE englobent seulement la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, qui consiste à attribuer l'écart constaté à un tableau clinique donné, c'est-à-dire à poser un diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, ou si ces méthodes sont également censées inclure l'une ou plusieurs des étapes précédentes concernant l'investigation, le recueil de données et la comparaison.

#### a) Le diagnostic *stricto sensu*

La Grande Chambre de recours a fait observer que les méthodes de diagnostic évoquées à l'article 52(4) CBE comprennent l'étape relative à la **phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire**, c.-à-d. au diagnostic *stricto sensu*, qui constitue une activité purement intellectuelle. En tant que phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, le diagnostic à finalité curative représente en soi une activité intellectuelle, à moins que, par suite d'avancées dans la technologie du diagnostic, il soit possible d'utiliser un dispositif capable d'établir des conclusions diagnostiques. En tant qu'activité intellectuelle, conformément à l'article 52(2) CBE, la phase de décision déductive n'est pas considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, alors que la méthode mise en œuvre par le dispositif pourrait bien représenter une invention au sens de cette disposition. Dès lors que les méthodes de diagnostic évoquées à l'article 52(4) CBE sont des inventions au sens de l'article 52(1) CBE, il s'ensuit que, dans les cas où la phase de décision déductive en médecine humaine ou

also ein nichttechnischer Schritt ist, zwingend auch vorausgehende Schritte technischer Natur umfassen, um die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ zu erfüllen. Der Gegenstand eines Anspruchs, der sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale umfasst, kann den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ genügen, wenn die nichttechnischen Merkmale mit den technischen so zusammenwirken, dass eine technische Wirkung entsteht (s. T 603/89, ABI. EPA 1992, 230).

include preceding steps of a technical nature in order to satisfy the requirements of Article 52(1) EPC. The subject-matter of a claim including technical and non-technical features might satisfy the requirements of Article 52(1) EPC if the non-technical features interacted with the technical features to bring about a technical effect (see T 603/89, OJ EPO 1992, 230).

vétérinaire constitue une activité purement intellectuelle, c.-à-d. une étape non technique, ces méthodes doivent nécessairement inclure également les étapes techniques qui précèdent pour satisfaire aux exigences de l'article 52(1) CBE. L'objet d'une revendication comprenant des caractéristiques techniques et non techniques satisfait aux exigences de l'article 52(1) CBE, si les éléments non techniques agissent réciproquement avec les éléments techniques de manière à produire un effet technique (voir T 603/89, JO OEB 1992, 230).

#### b) Reichweite des Patentierungsverbots

Die Reichweite des Patentierungsverbots für Diagnostizierverfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ ist **eng auszulegen**. Damit also der Gegenstand eines Anspruchs, der ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Diagnostizierverfahren betrifft, nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, muss der Anspruch (in Anbetracht des Artikels 84 EPÜ) sowohl das Merkmal, das sich auf die Diagnose zu Heilzwecken als rein geistige Tätigkeit, also auf die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase bezieht, als auch die Merkmale umfassen, die sich i) auf die vorausgehenden Schritte beziehen, die für das Stellen der Diagnose maßgeblich sind, sowie ii) auf die spezifischen Wechselwirkungen mit dem menschlichen oder tierischen Körper, die bei der Durchführung der vorausgehenden technischen Schritte auftreten.

#### (b) Scope of the exclusion

The scope of the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC in respect of diagnostic methods was to be **interpreted narrowly**. Thus, for the subject-matter of a claim relating to a diagnostic method practised on the human or animal body to fall under the prohibition of Article 52(4) EPC, the claim must (in view of Article 84 EPC) include the feature pertaining to the diagnosis for curative purposes as a purely intellectual exercise representing the deductive medical or veterinary decision phase, as well as the features relating to (i) the preceding steps which were constitutive for making the diagnosis, and (ii) the specific interactions with the human or animal body which occurred when carrying out those of the said preceding steps which were of a technical nature.

#### b) Portée de la non-brevetabilité

La portée de la non-brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE en ce qui concerne les méthodes de diagnostic doit être **interprétée de manière restrictive**. Ainsi, pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal soit exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(4) CBE, la revendication doit comprendre (eu égard à l'article 84 CBE) la caractéristique relative au diagnostic à finalité curative, en tant qu'activité purement intellectuelle, qui représente la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que les caractéristiques portant sur i) les étapes précédentes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement du diagnostic, et ii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre les étapes précédentes de nature technique.

#### c) Zwischenergebnisse

Für die Diagnose relevante Zwischenergebnisse dürfen – wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme betont – nicht mit der Diagnose im strengen Sinne verwechselt werden, die darin besteht, die festgestellte Abweichung einem bestimmten Krankheitsbild zuzuordnen. Daher besteht keine ausreichende Grundlage, die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur Ermittlung solcher Ergebnisse oder Werte unter Berufung auf Artikel 52 (4) EPÜ zu verneinen. Eine gegenteilige Entscheidung würde zu einer sehr breiten Auslegung der Reichweite des Patentierungsverbots für Diagnostizierverfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ führen, die nur schwerlich mit dem Erfordernis der Rechtssicherheit vereinbar wäre.

#### (c) Intermediate findings

The Enlarged Board of Appeal stated that intermediate findings of diagnostic relevance must not be confused with diagnosis for curative purposes *stricto sensu*, which consisted in attributing the detected deviation to a particular clinical picture. It followed that a method for obtaining such results or findings did not constitute a sufficient basis for denying patentability by virtue of Article 52(4) EPC. To decide otherwise would give rise to such a broad interpretation of the scope of the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC in respect of diagnostic methods that it could hardly be reconciled with the requirement of legal certainty.

#### c) Résultats intermédiaires

La Grande Chambre de recours a affirmé que les résultats intermédiaires pertinents pour le diagnostic ne doivent pas être confondus avec un diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, qui consiste à attribuer l'écart détecté à un tableau clinique donné. Il s'ensuit qu'une méthode visant à obtenir ces résultats ou valeurs ne constitue pas une base suffisante pour refuser d'admettre la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE. Une décision contraire aboutirait à une interprétation tellement large de la portée de la non-brevetabilité des méthodes de diagnostic au titre de l'article 52(4) CBE, qu'elle serait difficilement conciliable avec l'exigence de sécurité juridique.

d) Diagnostischer Charakter eines Verfahrens unabhängig von den beteiligten Personen

Diesbezüglich befand die Große Beschwerdekammer, dass der Wortlaut des Artikels 52 (4) EPÜ insofern eindeutig ist, als sich die Ausschlussbestimmung nur auf das Verfahren und nicht auf die das Verfahren ausführende Person bezieht. Ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ ist oder nicht, sollte weder von der Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners, der persönlich anwesend ist oder die Verantwortung trägt, abhängen noch davon, dass alle Verfahrensschritte auch oder nur von medizinischem oder nicht-medizinischem Hilfspersonal, dem Patienten selbst oder einem automatisierten System vorgenommen werden können. Ebenso wenig darf in diesem Zusammenhang zwischen wesentlichen Verfahrensschritten mit diagnostischem Charakter und unwesentlichen Verfahrensschritten ohne diagnostischen Charakter unterschieden werden.

e) Das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen"

Nach Artikel 52 (4) EPÜ fallen Diagnostizierverfahren nur unter das Patentierungsverbot, wenn sie am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass bei einem Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ **die technischen Verfahrensschritte**, die für das Stellen der Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne maßgeblich sind und **ihr vorausgehen**, das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllen müssen.

Aus der Tatsache, dass Artikel 52 (4) EPÜ auch auf chirurgische und therapeutische Verfahren Bezug nimmt, schloss sie, dass die Diagnostizierverfahren Heilzwecken dienen und somit am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden müssen. Das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" ist nur in Bezug auf **technische Verfahrensschritte** zu berücksichtigen. Es bezieht sich also nicht auf die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, d. h. auf die deduktive Entscheidungsphase, die als rein geistige Tätigkeit nicht am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden kann.

(d) An activity having a diagnostic character may not depend on who is involved

The Enlarged Board of Appeal also held that the wording of Article 52(4) EPC was unequivocal in that the exclusion related only to the method, and not to the person carrying out the method. Whether or not a method was a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC should depend neither on the participation of a medical or veterinary practitioner, through being present or bearing the responsibility, nor on the fact that all method steps could also, or only, be practised by medical or non-medical support staff, the patient himself or herself or an automated system. Moreover, no distinction was to be made in this context between essential method steps having a diagnostic character and non-essential method steps lacking it.

(e) The criterion "practised on the human or animal body"

Article 52(4) EPC required that, to be excluded from patent protection, diagnostic methods had to be practised on the human or animal body. The Enlarged Board of Appeal held that in a diagnostic method under Article 52(4) EPC, **the method steps of a technical nature belonging to the preceding steps** which were constitutive for making the diagnosis for curative purposes *stricto sensu* must satisfy the criterion "practised on the human or animal body".

It could be inferred from the fact that Article 52(4) EPC further referred to methods of surgery and therapy that these diagnostic methods served curative purposes and were thus meant to be practised on the living human or animal body. The criterion "practised on the human or animal body" was to be considered only in respect of **method steps of a technical nature**. Thus, it did not apply to diagnosis for curative purposes *stricto sensu*, ie the deductive decision phase, which as a purely intellectual exercise could not be practised on the human or animal body.

d) Le caractère diagnostique d'une activité ne doit pas dépendre des personnes qui y participent

La Grande Chambre de recours a également considéré que la formulation de l'article 52(4) CBE est sans équivoque : l'exclusion ne concerne que la méthode, et pas la personne qui la met en œuvre. La question de savoir si une méthode est ou non une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4) CBE ne doit dépendre ni de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire, qui est présent ou assume la responsabilité, ni du fait que toutes les étapes de la méthode peuvent également, ou exclusivement, être mises en œuvre par un personnel médical ou technique, par le patient lui-même ou par un système automatisé. De plus, aucune distinction ne doit être établie dans ce contexte entre les étapes de méthode essentielles à caractère diagnostique et les étapes de méthode non essentielles sans caractère diagnostique.

e) Le critère "appliquées au corps humain ou animal"

L'article 52(4) CBE exige que, pour être exclues de la protection par brevet, les méthodes de diagnostic soient appliquées au corps humain ou animal. La Grande Chambre de recours a estimé que dans une méthode de diagnostic au titre de l'article 52(4) CBE, **les étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes** qui sont déterminantes pour la pose du diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal".

La Grande Chambre a affirmé qu'étant donné que l'article 52(4) CBE mentionne également les méthodes chirurgicales et thérapeutiques, on peut déduire que les méthodes de diagnostic ont une finalité curative et qu'elles sont donc censées être appliquées au corps humain ou animal vivant. Le critère "appliquées au corps humain ou animal" doit uniquement être pris en considération quant aux **étapes de nature technique**. Il ne concerne donc pas le diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, c.-à-d. la phase de décision déductive qui, en tant qu'activité purement intellectuelle, ne peut pas être appliquée au corps humain ou animal.

Artikel 52 (4) EPÜ verlangt keine bestimmte Art oder Intensität der Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper; ein vorausgehender technischer Verfahrensschritt erfüllt somit das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen", wenn seine Ausführung irgendeine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper einschließt, die zwangsläufig dessen Präsenz voraussetzt.

Die Erteilung eines europäischen Patents für ein Diagnostizierverfahren, das vorausgehende technische Verfahrensschritte umfasst, die von einem **Gerät ausgeführt** werden, verstößt nicht gegen Artikel 52 (4) EPÜ, weil die Ausführung dieser Verfahrensschritte nicht das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllt. Falls Patentschutz besteht, dürfte es jedoch in der Regel ausreichen, das betreffende Gerät zu kaufen, um zur Durchführung eines solchen Verfahrens berechtigt zu sein. In Fällen, in denen man durch ein Verfahren ohne ein Gerät zu denselben diagnostischen Schlüssen gelangen kann, werden diejenigen, die das Verfahren ausführen, nicht durch das Patent behindert. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Human- oder Veterinärmediziner durch ein solches Patent behindert würden.

## 2.2 Chirurgische Verfahren

In **T 1172/03** vertrat die Kammer die Auffassung, dass der Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ durch die Beschränkung des Wortlauts der Ansprüche auf ein kosmetisches Verfahren vermieden werden könne, und verwies auf die Rechtsprechung zur Patentierbarkeit chemischer Verbindungen und Stoffe und insbesondere auf T 144/83 (ABI. EPA 1986, 301).

Nach Ansicht der Kammer muss ein Anspruch für die Zwecke des Artikels 52 (4) EPÜ nicht nach seinen formalen, sondern nach seinen inhaltlichen Aspekten beurteilt werden (T 775/97). Der Patentierungsausschluss des Artikels 52 (4) EPÜ kann, wie in T 1077/93 dargelegt, nicht einfach umgangen werden, indem das Verfahren im Wortlaut der Ansprüche formal als kosmetisch definiert wird, wenn es seinem Wesen nach therapeutisch ist (Nr. 3.1.2 der Gründe). Bei Anwendung der von den Kammern

Article 52(4) EPC did not require a specific type and intensity of interaction with the human or animal body; a preceding step of a technical nature thus satisfied the criterion "practised on the human or animal body" if its performance implied any interaction with the human or animal body, necessitating the presence of the latter.

Further, the grant of a European patent in respect of a diagnostic method which included preceding method steps of a technical nature **carried out by a device** did not contravene Article 52(4) EPC, because the performance of the respective method steps did not satisfy the criterion "practised on the human or animal body". However, in the event of patent protection, it would normally be sufficient to purchase the device in question in order to be entitled to carry out such a method. In cases where the same diagnostic conclusions could be reached by a method not including the use of the device, those carrying it out would not be inhibited by the patent. Therefore, medical or veterinary practitioners could not be considered to be hampered by the existence of such a patent.

## 2.2 Surgical methods

In **T 1172/03** the appellant was of the opinion that the limitation of the wording of the claims to a cosmetic method could avoid the exclusion from patentability established by Article 52(4) EPC and referred to the jurisprudence in the field of the patentability of compounds and chemical substances, and especially to decision T 144/83 (OJ EPO 1986, 301).

The board considered that a claim must be judged for the purpose of Article 52(4) EPC on the basis of substantive and not of formal aspects of the claim (T 775/97). As stated in decision T 1077/93, the exclusion under Article 52(4) EPC could not be simply avoided by a wording of the claims defining the method as a cosmetic method in a formal way, if in substance the method was a therapeutic one (see point 3.1.2 of the reasons). It followed that, applying the criteria used by the boards for the cosmetic use of

L'article 52(4) CBE n'exige pas un type et une intensité spécifiques d'interaction avec le corps humain ou animal; une étape précédente de nature technique remplit donc le critère "appliquées au corps humain ou animal", si son exécution implique une quelconque interaction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier.

En outre, la délivrance d'un brevet européen pour une méthode de diagnostic comportant des étapes précédentes de nature technique **exécutées par un dispositif** n'est pas contraire à l'article 52(4) CBE, car la mise en œuvre de ces étapes ne remplit pas le critère "appliquées au corps humain ou animal". Cependant, s'il y a une protection par brevet, il suffira normalement d'acheter le dispositif en question pour être autorisé à mettre en œuvre la méthode. Dans les cas où les mêmes conclusions diagnostiques peuvent être obtenues par une méthode ne comportant pas l'utilisation du dispositif, les personnes qui la mettent en œuvre ne seront pas gênées par le brevet. On ne peut donc pas considérer que les praticiens en médecine humaine ou vétérinaire seraient gênés par l'existence d'un tel brevet.

## 2.2 Méthodes chirurgicales

Dans l'affaire **T 1172/03**, le requérant estimait que la limitation du texte des revendications à une méthode cosmétique pouvait éviter l'exclusion de la brevetabilité établie par l'article 52(4) CBE. Il se référait à la jurisprudence relative à la brevetabilité des composés et des substances chimiques, en particulier à la décision T 144/83 (JO OEB 1986, 301).

La chambre a considéré qu'une revendication doit être jugée aux fins de l'article 52(4) CBE sur le fond, et non sur la forme (T 775/97). Comme indiqué dans la décision T 1077/93, l'exclusion au titre de l'article 52(4) CBE ne peut pas être simplement contournée par un texte des revendications définissant formellement la méthode comme une méthode cosmétique, si la méthode revêt en substance un caractère thérapeutique (voir point 3.1.2 des motifs). Par conséquent, en application des critères adoptés par les chambres pour

aufgestellten Kriterien für die kosmetische Verwendung von Stoffen muss die Patentierbarkeit eines als kosmetisch beanspruchten chirurgischen Verfahrens demzufolge verneint werden, wenn die kosmetische Verwendung in dem Anspruch nicht als ein dem beanspruchten Verfahren inhärentes technisches Merkmal, sondern nur als bloße Absicht des Anmelders beschrieben ist (s. auch G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, nach der ein Merkmal, das nur in der Vorstellung desjenigen besteht, der die beanspruchte Erfindung ausführt, als subjektives, nichttechnisches Merkmal anzusehen ist, das für die Beurteilung der Patentierbarkeit nicht relevant ist).

### **B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Gegen die öffentliche Ordnung verstoßende Erfindungen**

In der Sache **T 606/03** betraf die Patentanmeldung eine transgene Maus. In Anlehnung an die Entscheidung **T 315/03** (ABI. EPA 2006, 15) prüfte die Kammer, ob Regel 23d d) EPÜ anzuwenden war. Der Anspruch des Hauptantrags war auf eine Maus gerichtet, bei der die Veränderung der genetischen Identität zu einem mutierten Phänotyp führte. Es wurde nicht bestritten, dass die mutierte Maus in Fällen leiden würde, in denen es sich bei dem mutierten Gen um ein essenzielles Gen handelte. In der Patentanmeldung wurde erläutert, wie sich konditionale Mutationen einsetzen lassen, um die Zweckmäßigkeit von Genen und ihren Produkten als Target für die Medikamentenentwicklung auszuloten. Mit der Genfallentechnologie erzeugte mutierte Mäuse ließen "mitunter" auf die biologische Bedeutung eines bestimmten Gens schließen. Dieser Aussage entnahm die Kammer, dass nicht alle mutierten Mäuse von medizinischem Nutzen oder gar von wesentlichem medizinischen Nutzen wären, weil der zu erwartende Nutzen zumeist von früheren Forschungen zur Rolle des Target-Gens bei einem bestimmten Krankheitsbild abhängig wäre. Daher befand die Kammer, dass der Anspruch Mäuse mit einer genetisch veränderten Identität umfasste, bei denen das wahrscheinliche Leiden und der wahrscheinliche medizinische Nutzen für den Menschen oder das Tier nicht abgewogen waren. Somit fiel der beanspruchte Gegenstand unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 a) und Regel 23d d) EPÜ.

substances, patentability of a surgical method claimed as a cosmetic method had to be excluded if the cosmetic use was not expressed as a technical feature inherent in the claimed method, but only expressed in the claim as a mere intention of the applicant (see also G 2/88, OJ EPO 1990, 93, where a feature which was only reflected in the mind of the person carrying out the claimed invention was considered to be a subjective, non-technical feature which was not relevant for the assessment of patentability).

### **B. Exceptions to patentability – Inventions contrary to "ordre public"**

The patent application at issue in **T 606/03** related to a transgenic mouse. Following **T 315/03** (OJ EPO 2006, 15) the board considered whether Rule 23d(d) EPC applied. The claim of the main request extended to a mouse for which the modification in genetic identity resulted in a mutated phenotype. It was not disputed that in instances where the mutated gene was an essential one, the mutated mouse would suffer. The patent application explained how conditional mutations were useful to validate the utility of genes and their products as target for drug development. Mouse mutants obtained with the gene trap technology would "sometimes" disclose the biological significance of a particular gene. The board found it clear from this statement that not all mutated mice would be of medical benefit, let alone substantial medical benefit, because the benefit to be expected would, more often than not, depend on previous research having established the role of the targeted gene in a given pathology. The board thus concluded that the claim encompassed mice with a change in genetic identity for which no balance was struck between likely suffering and likely substantial medical benefit to man or animal. The claimed subject-matter thus fell within the category of exceptions to patentability pursuant to Article 53(a) EPC and Rule 23d(d) EPC.

l'utilisation cosmétique de substances, la brevetabilité d'une méthode chirurgicale revendiquée comme étant une méthode cosmétique doit être exclue si l'utilisation cosmétique n'a pas été présentée comme une caractéristique technique inhérente à la méthode revendiquée, mais uniquement comme une simple intention du demandeur dans la revendication (cf. également G 2/88, JO OEB 1990, 93, où une caractéristique qui n'existe que dans l'esprit de la personne exécutant l'invention revendiquée est considérée comme une caractéristique subjective et non-technique, sans intérêt pour l'appréciation de la brevetabilité).

### **B. Exceptions à la brevetabilité – Inventions contraires à l'ordre public**

La demande de brevet visée par la décision **T 606/03** porte sur une souris transgénique. Conformément à la décision **T 315/03** (JO OEB 2006, 15), la chambre a cherché à savoir si la règle 23quinquies d) CBE s'appliquait. La revendication de la requête principale couvre une souris qui, après modification de son identité génétique, présente un phénotype mutant. Il n'est pas contesté que dans les cas où le gène muté est un gène essentiel, la souris mutante souffre. La demande de brevet explique en quoi les mutations conditionnelles peuvent servir à valider l'utilité des gènes et de leurs produits en vue d'élaborer des médicaments. Les souris mutantes obtenues à l'aide de la technique du "piège à gènes" révèlent "parfois" l'importance biologique d'un gène particulier. De l'avis de la chambre, cette affirmation montre clairement que toutes les souris mutantes ne présentent pas un avantage médical, et encore moins un avantage médical substantiel, puisque l'avantage attendu dépend, le plus souvent, du fait que des recherches antérieures aient établi le rôle du gène visé dans une pathologie donnée. La chambre a donc conclu que la revendication englobait des souris génétiquement modifiées dont les souffrances probables n'étaient pas contrebalancées par un probable avantage médical substantiel pour l'homme ou l'animal. L'objet revendiqué entre donc dans la catégorie "exceptions à la brevetabilité" au titre de l'article 53 a) CBE et de la règle 23quinquies d) CBE.

Die Mäuse, die das Genfallenkonstrukt nach einem der Hilfsanträge trugen, waren allerdings nicht in ihrem Metabolismus beeinträchtigt, so dass die Verwertung der beanspruchten Erfindung kein Leiden implizierte. Daher fand der Test nach Regel 23d d) EPÜ keine Anwendung. Zwar handelte es sich bei den Mäusen, die durch Erwerb und Expression des Rekombinasegens aus diesen beanspruchten Mäusen "gewonnen" werden könnten, um mutierte Mäuse, die wahrscheinlich teilweise leiden würden; diese nachfolgenden Mäuse würden aber nicht beansprucht und fielen somit nicht unter die Erfindung, so dass sie außerhalb der Prüfungsbefugnis der Kammer lägen. Aus demselben Grund war der in T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) angeführte und in **T 315/03** bestätigte Test, der eine sorgfältige Abwägung der Leiden der Tiere und einer möglichen Gefährdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits umfasst, nicht anzuwenden.

However, the mice carrying the gene trap construct according to one of the auxiliary requests were not affected in their metabolism and the exploitation of the claimed invention therefore did not imply suffering. The Rule 23d(d) EPC test therefore did not apply. Although it was true that the mice which could be "derived" from these claimed mice by acquisition and expression of the recombinase gene would be mutated mice and that some of them would be likely to suffer, these subsequent mice were not claimed and therefore did not fall within the invention and were thus outside the board's power of investigation. For the same reason, the test enunciated in T 19/90 (OJ EPO 1990, 476) as confirmed by **T 315/03**, and involving a careful weighing up of the suffering of animals and possible risks to the environment on the one hand and the invention's usefulness to humankind on the other, did not apply.

Cependant, les souris porteuses de la construction piège à gènes selon l'une des requêtes subsidiaires ne sont pas affectées dans leur métabolisme et l'exploitation de l'invention revendiquée n'implique donc pas de souffrance pour ces animaux. Par conséquent, le critère de la règle 23quinquies d) CBE ne s'applique pas. Il est vrai que les souris qui peuvent être "dérivées" de ces souris revendiquées par acquisition et expression du gène de la recombinaise sont des souris mutantes dont certaines sont susceptibles de souffrir. Cependant, ces souris dérivées, n'étant pas revendiquées, elles ne sont pas comprises dans l'invention et ne relèvent donc pas du pouvoir d'investigation de la chambre. Pour la même raison, le critère énoncé dans la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476) et confirmé par la décision **T 315/03**, selon lequel il convient de peser soigneusement, d'une part, les graves réserves qu'appellent la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement, et, d'autre part, les avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité, ne s'applique pas.

## C. Neuheit

### 1. Zugänglichmachung – Veröffentlichung

In **T 267/03** wurde festgestellt, dass ein in einem Buch über Ferngläser fotografisch abgebildetes Fernglas mit der Angabe des Herstellers und dem ungefähren Herstellungsjahr ("ca. 1960"), das lange vor dem Anmeldetag des vorliegenden Patents lag, mit dem inneren Aufbau des Fernglases für dieses Patent Stand der Technik bildete (vgl. Nr. 2.1 der Gründe, s. auch auf S. 70).

## C. Novelty

### 1. Availability to the public – Publication

In **T 267/03** it was ruled that binoculars depicted photographically in a book on binoculars, with the manufacturer's name and an approximate date of manufacture ("ca. 1960") far earlier than the date of filing of the patent in suit, constituted prior art for that patent in respect of the binoculars' internal structure (see point 2.1 of the reasons, see also p. 70).

## C. Nouveauté

### 1. Accessibilité au public – Publication

Dans l'affaire **T 267/03**, la chambre a établi qu'une lunette binoculaire reproduite sous forme photographique dans un livre sur les télescopes, avec mention du fabricant et de l'année approximative de fabrication ("vers 1960"), bien antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet en question, représentait, quant à la structure interne de la lunette binoculaire, l'état de la technique pour ce brevet (cf. point 2.1 des motifs et p. 70).

### 2. Beweisfragen – Maßstab bei der Beweiswürdigung

In der Entscheidung **T 665/00** führte die Kammer aus, dass die vorgebrachten Beweismittel nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" zu bewerten sind. Darüber hinaus sind die Grundsätze der Beweisführung für sämtliche im Zusammenhang mit allen Einspruchsgründen behaupteten Tatsachen einschließlich der offenkundigen Vorbenutzung dieselben (vgl. dazu T 270/90, ABI. EPA 1993, 725, Nr. 2.1 der

### 2. Issues of proof – Standard of proof

In **T 665/00**, the board held that the evidence submitted had to be assessed in accordance with the principle of "unfettered consideration of the evidence". Moreover, the same principles of taking evidence applied to all the facts and arguments relied on in support of all the grounds of opposition, including public prior use (see, to that effect, T 270/90, OJ EPO 1993, 725, point 2.1 of the reasons). However, the

### 2. Questions relatives à la preuve – Degré de conviction de l'instance

Dans la décision **T 665/00**, la chambre a déclaré que les preuves produites doivent s'apprécier selon le principe de la "libre appréciation des moyens de preuves". Ensuite, les principes gouvernant l'administration de la preuve sont identiques pour tous les faits et éléments invoqués à l'appui de tous les motifs d'opposition y compris l'utilisation antérieure accessible au public (voir en ce sens T 270/90, JO OEB 1993,

Gründe). Die Kammer merkte aber an, dass bei der Ausübung der freien Beweiswürdigung Abstufungen in der Bewertung der Beweismittel zulässig sind. So müssen, wenn es darum geht, durch Abwägen der Wahrscheinlichkeit über eine Tatfrage zu entscheiden, die Beweismittel umso stichhaltiger sein, je schwerwiegender die Tatfrage ist und je folgenreicher für das Schicksal des Patents (T 750/94, ABI. EPA 1998, 32, Nr. 4 der Gründe). Das vorliegende Beweismaterial ist insbesondere dann sehr kritisch und genau zu prüfen, wenn diese Tatfrage ausschlaggebend dafür ist, ob die Kammer das Patent widerruft (s. auch S. 62).

### **3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik – Berücksichtigung von Beispielen**

In **T 1049/99** führte die Kammer aus, den Stand der Technik bilde nach Artikel 54 (2) EPÜ "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist". Im Falle einer zur allgemeinen Einsichtnahme offenen "schriftlichen Beschreibung" werde der gesamte Informationsgehalt dieser Beschreibung zugänglich gemacht. Darüber hinaus könnten beispielsweise durch eine in der schriftlichen Beschreibung enthaltene Lehre über die Durchführung eines Verfahrens weitere Informationen als zwangsläufiges Ergebnis der Ausführung dieser Lehre ebenfalls zugänglich gemacht werden (vgl. z. B. T 12/81, ABI. EPA 1982, 296, Nr. 7 – 10 der Gründe; T 124/87, EPOR 1989, 33; und T 303/86, EPOR 1989, 95, s. auch auf S. 29 und 48).

### **4. Neuheit der Verwendung**

#### **4.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung – Neuheit der therapeutischen Anwendung**

In **T 1020/03** waren die Ansprüche auf die Verwendung eines insulinähnlichen Wachstumsfaktors I bei der Herstellung eines Arzneimittels gerichtet, das einem Säugetier auf eine bestimmte diskontinuierliche Weise verabreicht werden sollte. Nach Auswertung der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) befand die Kammer, dass jede Verwendung, die unter Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ fällt,

board pointed out that the exercise of this unfettered discretion meant that varying standards of strictness could be applied in evaluating the evidence. Thus, where an issue of fact was being decided on the balance of probabilities, the more serious the issue and its consequences for the fate of the patent, the more convincing the evidence had to be (T 750/94, OJ EPO 1998, 32, point 4 of the reasons). In particular, if the board's decision on whether to revoke the patent depended on that issue of fact, the available evidence would have to be examined very critically and strictly (see also p. 62).

### **3. Determining the content of the relevant prior art – Taking examples into account**

In **T 1049/99** the board noted that according to Article 54(2) EPC the state of the art comprised "everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application". In the case of a "written description" open to public inspection, what is made available is all the information contained in that description. In some cases, the information contained in the written description, such as teaching on ways of carrying out a process, also provides access to other information necessarily resulting from the application of that teaching (see for example: T 12/81, OJ EPO 1982, 296, points 7 to 10 of the reasons; T 124/87, EPOR 1989, 33; and T 303/86, EPOR 1989, 95, see also on page 29 and 48).

### **4. Novelty of use**

#### **4.1 Second (further) medical use – Novelty of a therapeutical application**

In **T 1020/03** the claims were directed to the use of insulin-like growth factor-I in the preparation of a medicament for administering to a mammal in a specific discontinuous administration pattern. Analysing decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) the board found that any use to which Article 52(4), first sentence, EPC applied in circumstances where the composition had already been

725, point 2.1 des motifs). Mais la chambre a remarqué que l'exercice de la libre appréciation des moyens de preuve permet des degrés dans l'appréciation des moyens de preuve. Ainsi, lorsqu'il s'agit de trancher une question de fait en fonction de ce qui est le plus probable, plus cette question est grave et lourde de conséquences pour le sort du brevet, plus les éléments de preuve doivent être convaincants (T 750/94, JO OEB 1998, 32, point 4 des motifs). Notamment, si de cette question de fait dépend la décision de la chambre de révoquer le brevet, les éléments de preuve fournis à cet égard doivent être examinés avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique (voir aussi p. 62).

### **3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent – Prise en considération d'exemples**

Dans la décision **T 1049/99**, la chambre a estimé qu'aux termes de l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Dans le cas d'une "description écrite" offerte à l'inspection publique, c'est toute l'information contenue dans cette description qui est rendue accessible. Dans certains cas, en effet, l'information qui est contenue dans la description écrite comme l'enseignement par exemple des modes d'exécution d'un procédé, donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement (cf. T 12/81, JO OEB 1982, 296, points 7 à 10 des motifs ; T 124/87, EPOR 1989, 33 ; et T 303/86, EPOR 1989, 95, par exemple, voir aussi p. 29 et 48).

### **4. Nouveauté de l'utilisation**

#### **4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique – Nouveauté de l'application thérapeutique**

Dans l'affaire **T 1020/03**, les revendications portaient sur l'utilisation d'un facteur I de croissance, analogue à l'insuline, dans la préparation d'un médicament destiné à être administré à un mammifère selon un mode d'administration discontinu déterminé. Analysant la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), la chambre a estimé que toute indication à laquelle l'article 52(4) CBE première

sofern das Stoffgemisch bereits für eine therapeutische Verwendung vorgeschlagen wurde, einen Anspruch auf eine weitere medizinische Verwendung im zulässigen Format gewährbar mache, und zwar unabhängig davon, wie detailliert die Verwendung beschrieben sei, vorausgesetzt, sie sei neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die von der Großen Beschwerdekammer verwendete Formulierung "Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung" deute lediglich an, dass die Anmeldung in irgendeiner Weise beschränkt sei, damit sie die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber der bekannten Therapie erfülle, die dieses Stoffgemisch verwende. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass, wenn der beanspruchte Gegenstand das gemäß Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ unzulässige Verfahren zur therapeutischen Behandlung vermeidet, wie dies bei einem Anspruch der Fall sei, der entsprechend der zulässigen "schweizerischen Anspruchsform" formuliert sei, die Vereinbarkeit mit dieser Vorschrift nicht weiter zu prüfen sei, und gewiss nicht im Hinblick auf eine Eingrenzung der Anspruchsbreite.

Die Beschwerdekammer hob darauf ab, dass die ärztliche Freiheit nicht beeinträchtigt werde, da dem Patentinhaber lediglich ein Rechtsmittel gegenüber dem Hersteller des Stoffgemischs bzw. dem vertreibenden Händler verliehen werde. Dadurch, dass die Vermarktung von Arzneimitteln in den Vertragsstaaten von den zuständigen Behörden streng überwacht werde, lasse sich für die meisten Arzneimittel ermitteln, für welche therapeutische(n) Behandlung(en) sie vermarktet würden. Durch die Erteilung von Patenten auf zweite medizinische Verwendungen erhöhe man die Chancen, dass jemand die notwendige Forschung in Angriff nehme.

Aus diesen Gründen legt die Kammer die Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) dahin gehend aus, dass in der "schweizerischen Anspruchsform" formulierte Ansprüche gewährbar sein sollen, die auf die Verwendung eines Stoffgemischs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind, wobei die Neuheit der Anmeldung allein in der zu verabreichenden Dosis oder der Art der Anwendung bestehen könne.

suggested for some therapeutic use, would allow a further medical use claim in the approved format, irrespective of in what detail the use was specified, subject to the use being novel and inventive. The phrase "manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application" used by the Enlarged Board of Appeal merely indicated that the application was restricted in some way to make it novel and inventive over the known therapy using such composition. According to the board, if the subject-matter of the claim avoids the method of treatment by therapy prohibited in Article 52(4), first sentence, EPC as will be the case for a claim in the approved "Swiss" form, compliance with this provision does not need to be considered further, and certainly not for imposing restrictions on the breadth of the claim.

The board argued that there was no interference with the freedom of the physician because the patent proprietor would have a remedy only against the maker of, or dealer in the composition. The fact that the marketing of pharmaceuticals was tightly controlled within the contracting states by the relevant control authorities meant that for most pharmaceuticals it could be established for what therapeutic treatment(s) they were marketed. Allowing second medical use patents served to increase the possibilities of someone undertaking the necessary research.

For these reasons, the board interpreted decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) as allowing Swiss form claims directed to the use of a composition for manufacturing a medicament for a specified new and inventive therapeutic application, where the novelty of the application might lie only in the dose to be used or the manner of application.

phrase s'appliquait lorsque la composition avait déjà été suggérée pour une certaine utilisation thérapeutique, pouvait faire l'objet d'une nouvelle revendication relative à une indication médicale revêtant la forme approuvée, indépendamment des détails dans lesquels l'indication était spécifiée, sous réserve que cette dernière soit nouvelle et procède d'une activité inventive. Les termes "obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive" de la Grande Chambre de recours signalaient seulement que la demande, en étant limitée d'une certaine manière, devient nouvelle et inventive par rapport à la thérapie connue faisant appel à une telle composition. Selon la chambre, si l'objet de la revendication évite la méthode de traitement thérapeutique exclue par l'article 52(4) CBE première phrase, comme ce sera le cas d'une revendication du type "suisse" approuvée, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si ces dispositions ont été respectées, et certainement pas en vue d'imposer des restrictions en ce qui concerne l'étendue de la revendication.

La chambre a invoqué le fait que la liberté du médecin n'était pas entravée, car le titulaire du brevet disposerait seulement d'un moyen de recours contre un fabricant ou un vendeur de la composition. Le contrôle strict exercé par les autorités compétentes sur la commercialisation des produits pharmaceutiques dans les Etats contractants permet d'établir le plus souvent le ou les traitements thérapeutiques pour lesquels les produits pharmaceutiques sont commercialisés. L'admission de brevets portant sur une deuxième indication médicale permet d'accroître les possibilités d'effectuer les recherches nécessaires.

C'est pourquoi, selon l'interprétation de la chambre, la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67) admet les revendications de type suisse relatives à l'application d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, sachant que la nouveauté de l'utilisation peut résider uniquement dans la dose devant être employée ou dans le mode d'utilisation.

## 4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

### 4.2.1 Neuheit eines Anspruchs in schweizerischer Anspruchsform

In **T 292/04** bezog sich Anspruch 1 des Patents auf die Verwendung einer Haloperoxidase zur Herstellung eines antimikrobiellen Wirkstoffs und war in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst. Der Wirkstoff war einerseits zur Verwendung in den in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren bestimmt, andererseits aber zur Verwendung in nicht unter diese Vorschrift fallende Verfahren, so etwa zur Formulierung einer Kontaktlinsenlösung. Die Kammer wies darauf hin, dass sich aus der angeblich neu entdeckten technischen Wirkung, selektiv pathogene Bakterien abzutöten, den Grundsätzen der Entscheidung G 1/83 zufolge (ABI. EPA 1985, 60) für Anspruch 1 insofern keine Neuheit und erfinderische Tätigkeit ergebe, als dieser Anspruch sich auf die Verwendung einer Haloperoxidase zur Herstellung eines antimikrobiellen Wirkstoffs zur Verwendung in einem nicht unter Artikel 52 (4) EPÜ fallenden Verfahren beziehe. Vielmehr sei dieser Anspruch, der nicht auf eine therapeutische Verwendung des hergestellten Wirkstoffs beschränkt sei, dahin gehend zu verstehen, dass er sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines flüssigen antimikrobiellen Wirkstoffs beziehe. Die Beschwerdeführer hatten geltend gemacht, in den Dokumenten aus dem Stand der Technik werde diese neu entdeckte, im Streitpatent beschriebene technische Wirkung nicht offenbart. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass die Überlegungen aus G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen ließen, da Anspruch 1 nicht auf die neue Verwendung einer bekannten Verbindung, sondern auf die Verwendung einer bekannten Verbindung zur Herstellung eines Wirkstoffs gerichtet sei. Diese Art Anspruch sei von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 nur in dem besonderen Fall als neu erachtet worden, dass der beabsichtigte Zweck der Herstellung des Wirkstoffs in seiner anschließenden Verwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren bestehe.

## 4.2 Second (further) non-medical use

### 4.2.1 Novelty of a Swiss-type claim

In **T 292/04**, claim 1 of the patent referred to the use of a haloperoxidase in the manufacture of an antimicrobial agent and was drawn up in the form of a Swiss-type claim. The agent was intended for use in methods which are referred to in Article 52(4) EPC, but also in methods not referred to in this article. One such use was its application as a contact lens formulation. The board emphasised that, in accordance with the principles of decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), claim 1, as far as it referred to the use of a haloperoxidase in the manufacture of an antimicrobial agent for use in a method falling outside the provisions of Article 52(4) EPC could not derive novelty and inventive step from the allegedly newly discovered technical effect of selectively killing pathogenic bacteria. Rather the claim, which was not restricted to a therapeutic use of the manufactured agent, had to be understood as referring to a process for the manufacture of a liquid antimicrobial agent. The appellants had argued that the prior art documents did not disclose this newly discovered technical effect described in the patent in suit. However, the board pointed out that the reasoning of G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) did not apply as claim 1 was not directed to the new use of a known compound, but to the use of a known compound in the manufacture of an agent. This kind of claim was considered by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83 to be notionally novel for the special case only where the intended purpose of the manufacture of the agent was for this agent then to be used for the treatment of the human or animal body by surgery or therapy or in a diagnostic method.

## 4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique

### 4.2.1 Nouveauté d'une revendication de type suisse

Dans l'affaire **T 292/04**, la revendication 1 du brevet avait trait à l'utilisation d'une haloperoxydase dans la fabrication d'un agent antimicrobien et était rédigée sous la forme d'une revendication de type suisse. Cet agent était destiné à être utilisé dans des méthodes mentionnées à l'article 52(4) CBE, mais également dans des méthodes non visées par cet article. L'une de ces utilisations était son application en tant que formulation pour lentilles de contact. La chambre a souligné que, conformément aux principes de la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), la revendication 1, dans la mesure où elle concernait l'utilisation d'une haloperoxydase dans la fabrication d'un agent antimicrobien en vue d'une utilisation dans une méthode non couverte par les dispositions de l'article 52(4) CBE, ne permettait pas de conclure à la nouveauté et à l'activité inventive à partir de l'effet technique nouvellement découvert consistant à tuer sélectivement des bactéries pathogènes. Il convenait plutôt d'interpréter cette revendication, qui n'était pas limitée à une utilisation thérapeutique de l'agent obtenu, comme portant sur un procédé de fabrication d'un agent antimicrobien liquide. Les requérants avaient fait valoir que les documents de l'état de la technique ne divulguaient pas cet effet technique nouvellement découvert, décrit dans le brevet litigieux. Toutefois, la chambre a signalé que le raisonnement de la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) ne s'appliquait pas, puisque la revendication 1 ne portait pas sur la nouvelle utilisation d'un composé connu, mais sur l'utilisation d'un composé connu dans la fabrication d'un agent. Dans la décision G 6/83, la Grande Chambre de recours a considéré que les revendications de ce type étaient nouvelles dans le seul cas particulier où la fabrication de l'agent avait pour but une utilisation de cet agent pour le traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou dans une méthode de diagnostic.

#### 4.2.2 Neue Verwendung als funktionelles Merkmal in einem bekannten Verfahren

In der Sache **T 1049/99** vertrat die Kammer die Auffassung, dass sich die in den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 93 und 114) genannten Kriterien nicht ohne Weiteres auf Verfahrensansprüche übertragen ließen. Die Kammer erinnerte daran, dass gemäß diesen Entscheidungen ein neuer Zweck zusammen mit einer neuen technischen Wirkung der beanspruchten Verwendung eines bereits bekannten Produkts zu Neuheit verhelfen könne, und zwar selbst dann, wenn die Ausführungsart, mit der sich der neue Zweck erzielen lasse, identisch sei mit der bekannten Ausführungsart, da mit einem Verwendungsanspruch eigentlich die Verwendung eines bestimmten Gegenstands als Verwendung zur Erzielung einer Wirkung definiert werde. Von dieser Konstellation unterscheidet die Kammer einen Verfahrensanspruch, der die Verwendung eines bestimmten Gegenstands als Verwendung zur Herstellung eines Erzeugnisses definiert und damit unter Artikel 64 (2) EPÜ fällt. Eine Übertragung der Kriterien, die die Große Kammer in den vorstehend genannten Entscheidungen aufgestellt hat, würde bedeuten, dass ein mit einem bekannten Verfahren gewonnenes Erzeugnis geschützt würde, wobei der Schutz an der im Verfahren selbst entdeckten neuen Wirkung festgemacht würde, obwohl dieses Verfahren mit dem bekannten Verfahren identisch sei (s. auch S. 26 und 48).

In **T 1092/01** wurde ein Verfahren mit technischen Merkmalen beansprucht, die die in den zum Stand der Technik gehörenden Dokumenten D2 und D3 offenbarten Merkmale umfassten; das Verfahren wurde aber zu einem in diesen Dokumenten nicht offenbarten Verwendungszweck (Isomerisation von Lutein zu Zeaxanthin) eingesetzt. Allgemeiner ausgedrückt bezog sich Anspruch 1 auf ein bekanntes Verfahren, mit dem eine bislang unbekannte technische Wirkung erzielt wurde (die jedoch bei der Ausführung des Verfahrens möglicherweise inhärent auftrat). Die Kammer wandte die Erwägungen aus dem Fall G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) an, in dem sich der Anspruch auf eine Verwendung einer bekannten Verbindung bezog, die auf einer bislang unbekannten technischen Wirkung

#### 4.2.2 New use functional feature in a known process

In **T 1049/99** the board took the view that the criteria set out in decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114) could not simply be transferred to process claims. The board pointed out that, according to those decisions, a new purpose related to a new technical effect could render novel the claimed use of a product already known, even though the means of realisation making it possible to achieve the new purpose was identical to the known means of realisation, given that a use claim in reality defined the use of a particular physical entity to achieve an effect. The board distinguished this situation from that of a process claim which defined the use of a particular physical entity to achieve a product and, therefore, fell within the scope of Article 64(2) EPC. An extension of the criteria set out in the decisions of the Enlarged Board referred to above would result in protection of a product obtained by a process already known on the basis of the new effect discovered in the process itself, even though that process was identical to that already known (see also p. 26 and 48).

In **T 1092/01** the claimed subject-matter consisted of a process with technical features encompassing those disclosed in prior art documents D2 and D3, but which was applied for a use not disclosed in these documents (isomerization of lutein to zeaxanthin). In more general terms, claim 1 related to a known process with which a previously unknown technical effect was achieved (yet which might have inherently taken place in the course of carrying the process). The board applied the rationale of G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) where the claim related to the use of a known compound which was based on a previously unknown technical effect of the known compound. Thus, according to the board, the question was whether novelty could rely on a new effect which was brought about by known means.

#### 4.2.2 Nouvelle caractéristique fonctionnelle d'un procédé connu tenant à son utilisation

Dans l'affaire **T 1049/99**, la chambre a estimé que les critères énoncés dans les décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114) ne peuvent être purement et simplement transposés à des revendications de procédé. La chambre a rappelé que, selon ces décisions, un nouveau but associé avec un nouvel effet technique saurait conférer le caractère de la nouveauté à l'utilisation revendiquée d'un produit déjà connu, même si le mode de réalisation permettant de parvenir au nouveau but est identique au mode de réalisation connu, étant donné qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un effet. La chambre distingue de cette situation une revendication de procédé qui définit l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un produit et, par conséquent, tombe sous le coup de l'article 64(2) CBE. Une extrapolation des critères énoncés dans les décisions susmentionnées de la Grande Chambre conduirait à protéger un produit obtenu par un procédé connu sur la base de l'effet nouvellement trouvé dans le procédé lui-même, procédé pourtant identique à celui connu (voir aussi p. 26 et 48).

Dans la décision **T 1092/01**, l'objet revendiqué consistait en un procédé dont les caractéristiques techniques couvraient celles qui avaient été divulguées dans les documents de l'état de la technique D2 et D3, mais qui était appliqué en vue d'une utilisation non divulguée dans ces documents (isomérisation de la lutéine en zéaxanthine). D'une façon plus générale, la revendication 1 portait sur un procédé connu qui aboutissait à un effet technique jusqu'à présent inconnu (mais qui aurait pu avoir lieu de façon intrinsèque pendant la mise en œuvre du procédé). La chambre a suivi le raisonnement de la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), où la revendication portait sur l'utilisation d'un composé connu reposant sur un effet technique jusqu'à présent inconnu du composé connu. Par conséquent, la chambre a estimé

dieser Verbindung beruhte. Zu fragen war nach Auffassung der Kammer somit vorliegend, ob Neuheit sich aus einer neuen Wirkung ergeben kann, die mit bekannten Mitteln herbeigeführt wird. Aus G 2/88 lasse sich folgende Schlussfolgerung ableiten: Veranlasse die neu entdeckte Wirkung den Fachmann zu einer neuen, mit den bekannten Mitteln bislang nicht in Zusammenhang gebrachten Betätigung, so könne diese Wirkung einem auf die neue Betätigung (d. h. auf eine Verwendung oder ein Verfahren) gerichteten Anspruch Neuheit verleihen. Andernfalls könne Neuheit nicht bejaht werden.

## D. Erfinderische Tätigkeit

### 1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist der Aufgabe-Lösungs-Ansatz zwar nicht zwingend vorgeschrieben, doch erleichtert seine korrekte Anwendung die objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Zudem wird eine rückschauende Betrachtungsweise (Ex-post-facto-Analyse) vermieden, die unzulässigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht (T 564/89, T 645/92, T 795/93, T 730/96 und **T 631/00**).

### 2. Nächstliegender Stand der Technik bei Verfahrensansprüchen

In der Entscheidung **T 1285/01** machte die Kammer Ausführungen zur Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik bei Verfahrensansprüchen. Sie verwies auf die Rechtsprechung (T 641/89, T 20/94 und T 713/97) und stellte fest, dass im Falle von Erfindungen, die ein spezielles Verfahren zur Anwendung auf einen bestimmten chemischen Stoff mit notwendigerweise spezifischen Charakteristika betreffen, bei der Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik in erster Linie nur solche Druckschriften zu berücksichtigen sind, die ein gattungsgemäßes Anwendungsverfahren eben dieses bestimmten chemischen Stoffes mit seinen spezifischen Charakteristika beschreiben. Dies spiegelt zutreffend und in objektiver Weise die tatsächliche Situation wider, in der sich der Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents befand.

The board concluded from G 2/88 that, if the newly discovered effect led the skilled person to a new activity which was not connected with the known means before, such an effect could confer novelty on a claim which was directed to the new activity, ie a use or a process. If this was not so, novelty could not be acknowledged.

## D. Inventive step

### 1. Problem and solution approach

According to the boards' case law, although the problem and solution approach is not mandatory, its correct application facilitates the objective assessment of inventive step. The correct use of the problem and solution approach rules out an ex post facto analysis which inadmissibly makes use of knowledge of the invention (T 564/89, T 645/92, T 795/93, T 730/96 and **T 631/00**).

### 2. Closest prior art for process claims

In **T 1285/01** the board commented on the issue of ascertaining the closest prior art for process claims. Referring to the case law (T 641/89, T 20/94 and T 713/97), it pointed out that in the case of inventions concerning a special process for use with a particular chemical substance having necessarily specific characteristics, determining the closest prior art must involve above all considering only those documents which described a generically corresponding process for using precisely this particular chemical substance with its specific characteristics. This accurately and objectively reflected the actual situation in which the skilled person found himself on the priority date of the contested patent.

que la question était de savoir si la nouveauté peut reposer sur un nouvel effet occasionné par des moyens connus. La chambre a conclu de la décision G 2/88 que si l'effet nouvellement découvert incite l'homme du métier à une nouvelle activité sans rapport avec les moyens connus précédemment, cet effet peut conférer de la nouveauté à une revendication portant sur la nouvelle activité, à savoir une utilisation ou un procédé. Si ce n'est pas le cas, la nouveauté ne peut pas être reconnue.

## D. Activité inventive

### 1. Approche problème-solution

D'après la jurisprudence des chambres de recours, bien que l'approche "problème-solution" ne soit pas obligatoire, l'application correcte de cette méthode facilite une appréciation objective de l'activité inventive et permet en outre d'éviter de considérer les choses rétrospectivement, en se servant de sa connaissance de l'invention, ce qui serait inadmissible (T 564/89, T 645/92, T 795/93, T 730/96, **T 631/00**).

### 2. Etat de la technique le plus proche pour des revendications portant sur un procédé

Dans la décision **T 1285/01**, la chambre a formulé des observations sur la façon de déterminer l'état de la technique le plus proche pour des revendications portant sur un procédé. Se référant à la jurisprudence (T 641/89, T 20/94 et T 713/97), elle a constaté que, dans le cas d'inventions se rapportant à un procédé particulier appliqué à une certaine substance chimique ayant nécessairement des caractéristiques spécifiques, il convenait, pour déterminer l'état de la technique le plus proche, de se fonder avant tout sur les documents qui décrivent un procédé d'application propre à cette même substance chimique possédant lesdites caractéristiques spécifiques. Cela reflète d'une manière exacte et objective la situation dans laquelle se trouvait effectivement l'homme du métier à la date de priorité du brevet litigieux.

### 3. Technische Aufgabe

In **T 1329/04** entschied die Kammer, dass, da eine Erfindung so definiert sei, dass sie einen Beitrag zum Stand der Technik darstelle, d. h. eine technische Aufgabe löse und nicht bloß eine solche stelle, zumindest aus der Offenbarung in der Anmeldung glaubwürdig hervorgehen müsse, dass ihre Lehre tatsächlich die Aufgabe löse, deren Lösung sie beanspruche. Daraus folge, dass selbst dann, wenn die Umstände es erlaubten, auch ergänzende nachveröffentlichte Beweismittel zu berücksichtigen, diese nicht als einzige Grundlage für die Feststellung herangezogen werden dürften, dass die Anmeldung tatsächlich die Aufgabe löse, deren Lösung sie in Anspruch nehme. In **T 1306/04** bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 1329/04**, laut der es nicht angemessen ist, zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nachveröffentlichte Druckschriften heranzuziehen, wenn die in diesen Unterlagen dargelegte Wirkung nicht wenigstens in der Patentanmeldung selbst glaubhaft gemacht wird.

### 4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

#### 4.1 Behandlung nichttechnischer Aspekte

##### 4.1.1 Technischer Charakter

In einigen Entscheidungen befassten sich die Beschwerdekammern mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Fällen, in denen die Erfindung aus einer Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale besteht. Es ist ein implizites Erfordernis des EPÜ, dass eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muss, um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu sein (T 931/95, ABI. EPA 2001, 441, **T 914/02**). In **T 914/02** führte die Kammer aus, dass das Erfordernis technischer Überlegungen nicht ausreicht, um einem Verfahren, das ausschließlich auf gedanklichem Wege ausgeführt werden kann, technischen Charakter zu verleihen.

In **T 388/04** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) war die Beschwerdekammer 3.5.02 der Auffassung, dass die Frage, in welchem Umfang Gegenstände oder Tätigkeiten

### 3. Technical problem

In **T 1329/04** the board stated that the definition of an invention as being a contribution to the art, ie as solving a technical problem and not merely presenting one, required that it be at least made plausible by the disclosure in the application that its teaching did indeed solve the problem it purported to solve. Therefore, even if supplementary post-published evidence might in the proper circumstances also be taken into consideration, it could not serve as the sole basis for establishing that the application did indeed solve the problem it purported to solve. In **T 1306/04** the board confirmed decision **T 1329/04** relating to the unsuitability, when assessing inventive step, of taking post-published documents into consideration if the effect taught in these documents was not at least made plausible in the patent application per se.

### 4. Proof of inventive step

#### 4.1 Treatment of non-technical aspects

##### 4.1.1 Technical character

Some decisions by the boards of appeal were concerned with the assessment of inventive step in cases where the invention consisted of a mix of technical and non-technical features. Having technical character is an implicit requirement of the EPC which an invention has to meet in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (T 931/95, OJ EPO 2001, 441; **T 914/02**). In **T 914/02** the board stated that the involvement of technical considerations was not sufficient for a method which might exclusively be carried out mentally to have technical character.

In **T 388/04** (OJ EPO 2006, \*\*\*), Board of Appeal 3.5.02 held that the extent to which subject-matter or activities were excluded from patentability under

### 3. Problème technique

Dans la décision **T 1329/04**, la chambre a estimé que le fait de définir une invention comme une contribution apportée à l'état de la technique, en ce sens qu'elle apporte une solution à un problème technique et qu'elle ne se contente pas de le formuler, suppose qu'il soit au moins plausible à la lecture de l'exposé de la demande que son enseignement résout effectivement le problème qu'elle se propose de résoudre. C'est pourquoi, même si des moyens de preuve supplémentaires publiés ultérieurement peuvent également être pris en considération dans certaines circonstances, on ne saurait se fonder sur ces seuls moyens pour établir que la demande résout effectivement le problème qu'elle se propose de résoudre. Dans l'affaire **T 1306/04**, la chambre a confirmé la décision **T 1329/04**, selon laquelle il convient, pour l'appréciation de l'activité inventive, de ne pas prendre en considération des documents ultérieurs à la publication si la demande de brevet elle-même ne mentionne pas au moins comme plausibles les effets décrits dans ces documents.

### 4. Preuve de l'existence d'une activité inventive

#### 4.1 Traitement d'aspects non techniques

##### 4.1.1 Caractère technique

Dans certaines décisions, les chambres ont examiné l'activité inventive dans les cas où l'invention se composait d'un mélange de caractéristiques techniques et non techniques. L'existence d'un caractère technique est une condition implicite de la CBE, à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE. (T 931/95, JO OEB 2001, 441; **T 914/02**). Dans l'affaire **T 914/02**, la chambre a affirmé que l'intervention de considérations techniques ne suffit pas à conférer un caractère technique à une méthode susceptible d'être exclusivement exécutée mentalement.

Dans la décision **T 388/04** (JO OEB 2006, \*\*\*), la chambre de recours 3.5.02 a estimé que la mesure dans laquelle un objet ou des activités

nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, sich gedanklich von der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit unterscheidet und unabhängig von dieser betrachtet werden kann.

Article 52(2) and (3) EPC was notionally distinct from, and could be considered independently of the question of inventive step.

sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE est une notion distincte de la question de l'activité inventive et peut être examinée indépendamment de celle-ci.

#### 4.1.2 Ermittlung der technischen Merkmale

In der Sache **T 531/03** betraf das Streitpatent ein System für den Ausdruck von Rabattgutschriften in einem Einzelhandelsgeschäft. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.03 bestätigte die in T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) 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, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den Beitrag nichttechnischer und technischer Aspekte gleichberechtigt zu berücksichtigen, nicht mit dem EPÜ in Einklang stünde, da das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit bei einem solchen Ansatz auf Merkmale zurückgeführt würde, die nach der Definition im EPÜ keine Erfindung sind.

#### 4.1.2 Identifying technical features

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 3.4.03 confirmed T 641/00 (OJ EPO 2003, 352) 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 into account the contribution of non-technical and technical aspects on an equal footing in the assessment of inventive step would not 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.

#### 4.1.2 Détermination des caractéristiques techniques

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. La chambre de recours technique 3.4.03 a confirmé les principes énoncés dans la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352) et 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.

In **T 1001/02** betraf das kennzeichnende Merkmal vornehmlich eine gestalterische Maßnahme, mit der das Erscheinungsbild des gesamten Heizkörpers vereinheitlicht und verbessert werden soll. Da nach Auffassung der Kammer dieses Merkmal nicht als technisches Merkmal angesehen werden konnte, wurde es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt.

In **T 1001/02** the characterising feature principally involved a design element intended to harmonise and enhance the appearance of the whole radiator. The board consequently took the view that this feature could not be regarded as technical and therefore left it out of account in its assessment of inventive step.

Dans l'affaire **T 1001/02**, l'élément caractérisant se rapportait principalement à une mesure esthétique visant à uniformiser et à améliorer l'aspect d'un radiateur dans son ensemble. De l'avis de la chambre, cet élément ne pouvait pas être assimilé à une caractéristique technique, et il n'a donc pas été pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

In **T 619/02** (ABI. EPA 2007, \*\*\*) stellten der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ dar. Der zweite Hilfsantrag betraf ein Verfahren zur Herstellung eines parfümierten Erzeugnisses, das die Parfümierung mit einem Duftstoff umfasst, wobei der Duftstoff nach einem Verfahren ausgewählt wird, in dem das (unparfümierte) Erzeugnis

In **T 619/02** (OJ EPO 2007, \*\*\*) the main and the first auxiliary request did not constitute an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. The second auxiliary request defined a method of making a perfumed product comprising perfuming with an odour, the odour being selected following a procedure in which the (unperfumed) product itself or alternatively other

Dans la décision **T 619/02** (JO OEB 2007, \*\*\*), la revendication principale et la revendication subsidiaire ne constituaient pas une invention au sens de l'article 52(1) CBE. La seconde revendication subsidiaire définissait une méthode de fabrication d'un produit parfumé consistant à parfumer avec une odeur, ladite odeur étant sélectionnée selon une procédure dans laquelle le

selbst oder alternativ ein anderes gewünschtes Attribut als Träger verwendet wird. Die Beschwerdekammer 3.4.02 stellte fest, dass der Anspruch auf die Herstellung eines parfümierten Erzeugnisses gerichtet sei, der die Aufbringung des ausgewählten Duftstoffs auf das Erzeugnis erforderlich mache und damit einen Prozess oder eine Tätigkeit definiere, die ihrer Natur nach technisch seien und zum technischen Gebiet des Parfümiers gehörten. Die Kammer bestätigte die Entscheidungen T 641/00 und T 172/03, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz rein technischer Natur sei und dementsprechend das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nur auf der Grundlage der technischen Aspekte der Unterscheidungsmerkmale und der durch die beanspruchte Erfindung gegenüber dem Stand der Technik erzielten Wirkung festgestellt werden könne.

Die Kammer stellte fest, dass das beanspruchte Verfahren vom nächstliegenden Stand der Technik dahingehend abweiche, dass der Duftstoff nach einem bestimmten Selektionsverfahren ausgewählt worden sei. Jedoch seien weder das Selektionsverfahren, noch der daraus resultierende ausgewählte Duftstoff technischer Natur gewesen. Haben die Unterscheidungsmerkmale einer Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik im Rahmen der beanspruchten Erfindung keine technische Funktion oder erzielen keine technische Wirkung, abgesehen von einem vielleicht kommerziell viel versprechenden, jedoch rein ästhetischen oder emotionalen und daher technisch willkürlichen Effekt, so kann nach Auffassung der Kammer eine spezifische objektive technische Aufgabe durch die Erfindung nicht als gelöst gelten (s. auch S. 17).

#### 4.1.3 Technische Aufgabe

In **T 125/04** zitierte die Kammer die Entscheidung T 244/00, der zufolge das Entwerfen von Diagrammen in der Regel eine nichttechnische Aufgabe ist. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Diagramme Informationen auf eine Weise übermitteln, die ein Betrachter intuitiv als besonders ansprechend, einleuchtend oder logisch empfindet.

desired attribute was used as target. Board of Appeal 3.4.02 stated that the claim was directed to the manufacture of a perfumed product and required imparting the selected odour to the product, and hence defined a process or activity that was technical by its very nature and pertained to the general technical field of perfumery. The board confirmed T 641/00 and T 172/03 that the assessment of inventive step according to the problem and solution approach was fundamentally of a technical nature and accordingly the presence of an inventive step could only be established on the basis of the technical aspects of both the distinguishing features of, and the effects achieved by the claimed invention over the closest state of the art.

The board stated that the claimed method differed from the closest state of the art in that the odour had been selected following a certain selection procedure. However, neither the selection procedure nor the resulting selected odour were of a technical nature. The board concluded that if, apart from a possibly commercially promising but purely aesthetic or emotional and therefore technically arbitrary effect, the distinguishing features of an invention over the closest state of the art do not, in the context of the claimed invention, perform any technical function or achieve any technical effect, no specific objective problem of a technical nature can be considered to be solved by the invention (see also p. 17).

#### 4.1.3 Technical problem

In **T 125/04** the board cited T 244/00, stating that, in general, the task of designing diagrams was non-technical. This was so even if the diagrams arguably conveyed information in a way which a viewer might intuitively regard as particularly appealing, lucid or logical.

produit (non parfumé) proprement dit ou tout autre attribut souhaité, était utilisé comme cible. La chambre de recours 3.4.02 a déclaré que la revendication portait sur la fabrication d'un produit parfumé, qu'elle nécessitait de transmettre l'odeur sélectionnée au produit, et qu'elle définissait donc un procédé ou une activité qui était technique de par sa nature même et relevait du domaine technique général de la parfumerie. La chambre a confirmé les décisions T 641/00 et T 172/03, à savoir que l'appréciation de l'activité inventive selon l'approche problème-solution est essentiellement de nature technique et que, par conséquent, la présence d'une activité inventive ne peut être établie que sur la base des aspects techniques des caractéristiques distinctives de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche ainsi que sur la base des aspects techniques des effets obtenus par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Selon la chambre, la méthode revendiquée différait de l'état de la technique le plus proche en ce que l'odeur avait été sélectionnée selon une procédure de sélection déterminée. Toutefois, ni la procédure de sélection, ni l'odeur sélectionnée en résultant ne présentaient de caractère technique. La chambre a conclu que si, exception faite d'un effet potentiellement prometteur sur le plan commercial, mais purement esthétique ou émotionnel et, partant, techniquement arbitraire, les caractéristiques distinctives d'une invention par rapport à l'état de la technique le plus proche ne remplissent, dans le cadre de l'invention revendiquée, aucune fonction technique ou ne produisent aucun effet technique, l'on ne saurait considérer que l'invention résout un problème objectif spécifique de caractère technique (voir aussi p. 17).

#### 4.1.3 Problème technique

Dans l'affaire **T 125/04**, la chambre s'est référée à la décision T 244/00 et a estimé que la conception de diagrammes ne revêt pas généralement un caractère technique, même si l'on peut soutenir que les diagrammes transmettent des informations d'une manière qu'un observateur peut considérer intuitivement comme particulièrement séduisante, limpide ou logique.

In der Sache **T 49/04** bezog sich die Anmeldung auf ein Verfahren und auf ein Gerät zur Verbesserung der Darstellung eines natürlichsprachlichen Texts auf einem (Computer-) Bildschirm. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.03 folgte eher T 643/00 als **T 125/04** (Technische Beschwerdekammer 3.5.01, wenn auch in anderer Besetzung) und befand, dass bei der Gestaltung und Nutzung grafischer Schnittstellen technische Aspekte eine Rolle spielen können. Außerdem habe die Bildschirmanzeige eines natürlichsprachlichen Texts in einer Art und Weise, die durch eine bessere Lesbarkeit dem Nutzer ein effizienteres Arbeiten ermögliche, vor allem damit zu tun, **wie**, d. h. in welcher physischen Anordnung, dem Leser der kognitive Inhalt des Texts vermittelt werde, und könne deshalb als Beitrag zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe betrachtet werden.

In **T 318/03** betraf die Erfindung ein Verfahren zur Zuweisung von optimalen Betriebsparametern, insbesondere Betriebsfrequenzen. Der Anmeldung lag die objektive Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zur Zuweisung von Funkfrequenzen in einem Funknetz mit unterschiedlich großen Funkzellen anzugeben, mit dem Störungen von Signalen durch Signale anderer Sender reduziert werden. Die Technische Beschwerdekammer 3.5.03 stellte fest, dass diese Aufgabe ein technisches Problem darstellt. Das beanspruchte Verfahren beeinflusst das sich ergebende physikalische Funkfeld und löst somit das Problem durch technische Mittel.

## 4.2 Kombination von Dokumenten

In **T 302/02** stellte die Kammer fest, dass, wenn sich eine Erfindung aus einer neuen Kombination von Merkmalen aus verschiedenen Gebieten der Technik zusammensetze, sich eine Erörterung der Frage, ob sie nahe liegend sei, in der Regel auf mindestens ebenso viele Dokumente stütze, wie Gebiete der Technik abgedeckt werden. Die Kammer schloss sich dem in T 552/89 vertretenen Standpunkt an, wonach eine technische Aufgabe aus "einzelnen Teilaufgaben" bestehen könne. Die Zahl der einzelnen Teilaufgaben hänge selbstredend davon ab, wie detailliert der zu beurteilende Anspruch formuliert sei, und aus der angeführten Entscheidung lasse sich nicht ableiten, dass man ab einer bestimmten Zahl das Vorliegen

In **T 49/04** the application related to a method and an apparatus for enhancing the presentation of a text in a natural language on a (computer) display. Technical Board of Appeal 3.4.03 followed T 643/00 rather than **T 125/04** (Technical Board of Appeal 3.5.01, albeit with a different composition) and stated that technical aspects could not be ruled out in the design and use of a graphic interface. Furthermore, the presentation of natural language text on a display in a manner which improved readability, enabling users to perform their task more efficiently, related to **how**, ie by what physical arrangement of the text, cognitive content was conveyed to the reader and could thus be considered as contributing to a technical solution to a technical problem.

In **T 318/03** the invention related to a method for allocating optimum operating parameters, in particular operating frequencies. The objective problem posed in the application was to indicate a method for allocating radio frequencies in a radio network having cells of differing sizes with a view to reducing the extent to which signals are subject to interference from other transmitters' signals. Technical Board of Appeal 3.5.03 found that this was a technical problem. The claimed method influenced the resulting physical radiation field and thus solved the problem by technical means.

## 4.2 Combination of documents

In **T 302/02** the board stated that if an invention consisted of a new combination of features taken from different technical areas, a discussion as to whether or not it was obvious would normally involve at least as many documents as technical areas combined in it. The board adopted the approach taken in T 552/89 according to which a technical problem might be made up of "individual problems". The number of individual problems obviously depended on the degree of detail in the claim under consideration and the cited decision did not suggest that beyond a certain number the presence of an inventive step might be taken for granted. On the contrary, it was considered obvious to try to solve the individual problems as

Dans l'affaire **T 49/04**, la demande portait sur une méthode et un dispositif visant à améliorer la présentation d'un texte dans un langage naturel sur un écran (d'ordinateur). La chambre de recours technique 3.4.03 a suivi la décision T 643/00 plutôt que la décision **T 125/04** (chambre de recours technique 3.5.01 quoique dans une composition différente) et a affirmé que la conception et l'utilisation d'une interface graphique peuvent impliquer des aspects techniques. En outre, la présentation, sur un écran, d'un texte en langage naturel, d'une manière qui en améliore la lisibilité, permettant ainsi à l'utilisateur d'effectuer son travail plus efficacement, se rapporte au **mode** de transmission du contenu cognitif au lecteur, c'est-à-dire à l'agencement physique du texte, et elle peut donc être considérée comme contribuant à la solution technique d'un problème technique.

Dans l'affaire **T 318/03**, l'invention portait sur un procédé d'octroi de paramètres d'exploitation optimaux, en particulier de fréquences d'exploitation. Le problème objectif que la demande se proposait de résoudre consistait à indiquer un procédé d'octroi de fréquences radio dans un réseau de radiocommunications doté de cellules de taille variable, grâce auquel le fonctionnement défectueux des signaux est atténué par des signaux d'autres émetteurs. La chambre de recours technique 3.5.03 a estimé que ce problème constituait un problème technique. Le procédé revendiqué exerce une influence sur le champ radio physique qui en résulte et résout ainsi le problème par des moyens techniques.

## 4.2 Combinaison de documents

Dans l'affaire **T 302/02**, la chambre a constaté que, si une invention consiste en une nouvelle combinaison de caractéristiques issues de différents domaines techniques, l'examen visant à déterminer si la solution est évidente ou non portera normalement sur un nombre de documents au moins égal au nombre de domaines techniques qui y sont combinés. La chambre a repris l'approche adoptée dans l'affaire T 552/89, selon laquelle un problème technique peut être constitué de "sous-problèmes". Le nombre de sous-problèmes dépend manifestement du degré de précision de la revendication considérée, et la décision citée ne dit pas qu'au-delà d'un certain nombre de sous-problèmes, la présence d'une

einer erfinderischen Tätigkeit voraussetzen könne. Es sei im Gegenteil davon auszugehen, dass versucht werde, die einzelnen Teilaufgaben zu lösen, sofern die entsprechenden Lösungen im Anspruch "lediglich aneinander gereiht" seien.

### 4.3 Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

In **T 1212/01** bezog sich das Patent auf Pyrazolopyrimidine zur Behandlung von Impotenz (Viagra). Der Patentinhaber verwies auf rund dreißig wissenschaftliche Aufsätze, um zu belegen, dass ein technisches **Vorurteil** dahin gehend bestehe, dass blutdrucksenkende Medikamente Impotenz verursachen und kein Mittel zu deren Behandlung darstellen. Die Beschwerdekammer vertrat hingegen die Auffassung, dass man vom Inhalt einer solchen Auswahl aus dem Stand der Technik nicht per se darauf schließen könne, dass hiermit ein technisches Vorurteil gegen die orale Behandlung der erektilen Dysfunktion beim Mann ins Leben gerufen werde. Ein solches Vorurteil könne nur anhand des Nachweises festgestellt werden, dass in Bezug auf die technische Lösung in den betreffenden Fachkreisen vor dem Prioritätstag des Streitpatents ein relativ weit verbreiteter Fehler oder eine falsche Vorstellung im Hinblick auf die technische Erfindung bestand. Dieses Vorurteil müsse in den Fachkreisen weit verbreitet oder allgemein vorherrschend sein. Im vorliegenden Fall treffe dies nicht zu.

Zudem befand die Beschwerdekammer, dass die Feststellung **wirtschaftlichen Erfolgs** als Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit zwei beweisrechtliche Schritte voraussetze – zum einen den Nachweis des wirtschaftlichen Erfolgs und zum anderen den Nachweis, dass dieser Erfolg in der beanspruchten Erfindung gründe und nicht in einem oder mehreren anderen Faktoren. Viagra war in verschiedenen Zeitschriften mit diversen Preisen ausgezeichnet und gelobt worden. Die Beschwerdekammer teilte mit, dass diese Auszeichnungen relevant gewesen wären, wenn sie von Kreisen verliehen worden wären, die auf dem Gebiet des Patentrechts firm seien, um die nicht nahe liegende Natur des technischen Beitrags zum Stand der Technik zu honorieren, den die beanspruchte Erfindung darstelle. Seien die Auszeichnungen dagegen für den Beitrag des Produkts zur Steigerung der Lebensqualität, für

long as the corresponding solutions were "merely aggregated together" in the claim.

### 4.3 Secondary indicia in determining inventive step

In **T 1212/01** the patent related to pyrazolopyrimidinones for the treatment of impotence (Viagra). The patentee referred to some thirty scientific articles to demonstrate the existence of a **technical prejudice** whereby drugs which lowered blood pressure were a cause of impotence rather than a form of treatment for that condition. The board, however, stated that the contents of such a selection from the prior art could not be considered per se as creating a technical prejudice against oral treatment of male erectile dysfunction. Such a prejudice could only be established by proving that, in relation to the technical solution, a relatively widespread error or misapprehension about the technical invention existed among skilled workers in the relevant field before the priority date of the patent in suit. The prejudice must be widely or universally held by experts in the relevant field. This was not the situation in the present case.

The board added that establishing **commercial success** as an indication of inventive step required two evidentiary steps – first, to show that there had been commercial success and, second, to show that such success resulted from the claimed invention and not from one or more other causes. Viagra had been the subject of various awards and praise in various journals. The board stated that the prizes would have been significant if awarded by persons who understood patent law for the unobvious nature of the technical contribution to the art made by the claimed invention. If however the prizes were awarded for the product's life-enhancing nature, or for the appellants' high standard of research, or for a high level of sales, then, for all that any of those reasons might well be prize-worthy, the prizes could have no significance in the context of inventive step. The board concluded that the evidence did not show that the

activité inventive va de soi. Au contraire, les tentatives visant à résoudre les sous-problèmes sont considérées comme allant de soi si la revendication n'est qu'un "simple agrégat" des solutions individuelles correspondantes.

### 4.3 Indices de l'activité inventive

Dans la décision **T 1212/01**, le brevet portait sur les pyrazolopyrimidinones utilisées pour traiter l'impuissance (Viagra). Le titulaire du brevet a fait référence à quelque trente articles scientifiques afin de démontrer l'existence d'un **préjugé** de l'homme du métier selon lequel les médicaments destinés à faire baisser la pression sanguine sont plutôt une cause d'impuissance qu'une forme de traitement de ce trouble. Cependant, la chambre a estimé que le contenu d'une telle sélection de documents de l'état de la technique ne pouvait pas être considéré en soi comme établissant un préjugé contre le traitement par voie orale d'un dysfonctionnement érectile chez l'homme. L'existence d'un tel préjugé ne peut être établie qu'en prouvant qu'il existait parmi les hommes du métier de ce domaine, avant la date de priorité du brevet litigieux, une erreur ou une méprise relativement répandue en rapport avec la solution technique de l'invention. Le préjugé doit être largement ou universellement partagé par les experts du domaine concerné, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce.

La chambre a ajouté que, pour que le **succès commercial** soit reconnu comme un indice d'activité inventive, il fallait prouver, premièrement, qu'il y avait eu succès commercial, et deuxièmement, que ce succès était dû à l'invention revendiquée et non à un ou plusieurs autres facteurs. Le Viagra avait remporté diverses récompenses et fait l'objet d'éloges dans différentes revues. La chambre a estimé que les prix auraient eu une importance significative s'ils avaient été décernés par des personnes connaissant le droit des brevets, pour le caractère non-évident de la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention revendiquée. Si toutefois les prix ont été décernés pour l'amélioration de la qualité de vie des patients, pour la qualité des recherches effectuées par le requérant ou pour le volume des ventes, ils ne sauraient avoir une quelconque importance dans le contexte de l'activité

den hohen Recherchenstandard des Beschwerdeführers oder für einen hohen Absatz verliehen worden, dann seien dies zwar Gründe, die eine Auszeichnung rechtfertigen könnten, doch könnten sie keinerlei Relevanz in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit haben. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass sich anhand der Beweismittel nicht feststellen lasse, dass die **"Auszeichnungen und das Lob"** in der beanspruchten erfinderischen Tätigkeit begründet seien.

#### 4.4 Vergleichsversuche

In **T 496/02** fasste die Kammer die Rechtsprechung zu Vergleichsversuchen zusammen. Danach kann ein mittels Vergleichsversuch demonstrierter Effekt als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden; "hierzu eignen sich nur Versuche, die sich an der Strukturnähe zur Erfindung orientieren, weil ausschließlich hierin das Überraschungsmoment zu suchen ist" (T 181/82, ABI. EPA 1984, 401). Der Beweispflicht kann dadurch nachgekommen werden kann, dass Vergleichsversuche mit nachgestellten Varianten vorgelegt werden, bei denen die mit der Erfindung gemeinsamen Merkmale so gewählt werden, dass sie identisch sind, so dass eine näher an der Erfindung liegende Variante zur Verfügung steht und damit die den Unterscheidungsmerkmalen der Erfindung zuzuschreibende vorteilhafte Wirkung damit eindeutiger nachgewiesen wird. Hierfür kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, dass die mit dem Patentgegenstand verglichene nachgestellte Variante nur in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweicht (s. dazu T 35/85, T 197/86, ABI. EPA 1989, 371, T 40/89).

Nach **T 1213/03** obliegt es dem Anmelder/Patentinhaber, eine behauptete, in der eingereichten Anmeldung nicht erwähnte, verbesserte Wirkung des Anspruchsgegenstands im gesamten beanspruchten Bereich gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nachzuweisen (s. auch T 355/97 und T 197/86). In der vorliegenden Sache konnten die eingereichten Vergleichsversuche nicht beweisen, dass die Optimierung der Bleichwirkung in dem gesamten beanspruchten Bereich stattfand.

**"prizes and praises"** had resulted from the claimed inventive step.

#### 4.4 Comparative tests

In **T 496/02** the board summarised the jurisprudence on comparative tests, which says that an effect demonstrated by means of a comparative test can be regarded as an indication of inventive step; "the only tests suitable for this are those which are concerned with the structural closeness to the invention, because it is only here that the factor of unexpectedness is to be sought" (T 181/82; OJ EPO 1984, 401). The onus of proof may be discharged by submitting comparative tests with newly prepared variants of the closest state of the art making identical the features common with the invention in order to have a variant lying closer to the invention so that the advantageous effect attributable to the distinguishing features of the invention is thereby more clearly demonstrated. It may be necessary for this purpose to modify the comparative elements in such a way that the newly prepared variant being compared with the subject-matter of the patent differs from the invention only in respect of this distinguishing feature (see T 35/85, T 197/86, OJ EPO 1989, 371, T 40/89).

According to **T 1213/03** it is for the applicant/patentee to furnish evidence of an improved effect of the subject-matter of a claim, which was asserted but not mentioned in the application as filed, in the whole of the claimed area vis-à-vis the closest prior art (see also T 355/97 and T 197/86). In the case in question, the comparative tests submitted failed to prove that the bleaching effect had been optimised in the whole of the claimed area.

inventive, même si, par ailleurs, tous ces aspects sont tout à fait dignes d'être récompensés. La chambre est parvenue à la conclusion que les moyens de preuve fournis ne permettaient pas d'établir que les **"prix et éloges"** étaient liés à l'activité inventive de l'invention revendiquée.

#### 4.4 Exemples comparatifs

Dans la décision **T 496/02**, la chambre a rappelé la jurisprudence relative aux essais comparatifs, selon laquelle un effet démontré au moyen d'un essai comparatif peut être considéré comme recelant une activité inventive; "seuls conviennent pour cela des essais axés sur la proximité de structure par rapport à l'invention, car c'est uniquement de là que doit provenir l'effet inattendu" (T 181/82; JO OEB 1984, 401). Il est possible de s'acquitter de la charge de la preuve en soumettant des essais comparatifs effectués avec de nouvelles variantes, les caractéristiques communes à ces variantes et à l'invention étant choisies de manière à ce qu'elles soient identiques, afin de disposer d'une variante plus proche de l'invention, et de démontrer ainsi plus clairement l'effet avantageux attribuable aux caractéristiques distinctives de l'invention. A cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de comparaison, de manière que la nouvelle variante que l'on compare à l'objet du brevet ne diffère de l'invention que par cette caractéristique distinctive (voir à ce sujet T 35/85, T 197/86, JO OEB 1989, 371, T 40/89).

Selon la décision **T 1213/03**, si le demandeur/titulaire du brevet affirme que l'objet de la revendication présente, par rapport à l'état de la technique le plus proche, un effet amélioré non mentionné dans la demande telle que déposée et valable dans tout le domaine revendiqué, il lui appartient d'en apporter la preuve (cf. T 355/97 et T 197/86). En l'espèce, les essais comparatifs soumis par le demandeur n'ont pas permis de prouver que l'optimisation de l'effet décolorant se produisait dans l'ensemble du domaine revendiqué.

### E. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ

In **T 870/04** war die Schlüsselfrage zur Beurteilung der Übereinstimmung der Patentanmeldung mit den Erfordernissen des EPÜ, ob die darin offenbarte Erfindung "gewerblich anwendbar" sei. Wie die Kammer feststellte, ging aus der Rechtsprechung hervor, dass der Begriff "Gewerbe" weit auszulegen sei und sich auf jegliche fortgesetzte, selbständige und auf finanziellen (kommerziellen) Gewinn ausgerichtete Tätigkeiten von Unternehmen im Bereich der Herstellung, Extraktion oder Verarbeitung erstrecke (vgl. z. B. T 144/83, ABI. EPA 1986, 301, Nr. 5 der Gründe). Mit dem Erfordernis des Artikels 57 EPÜ, dass die Erfindung auf mindestens einem gewerblichen Gebiet "hergestellt oder benutzt" werden können muss, werde verdeutlicht, dass eine "praktische" Anwendung der Erfindung offenbart werden müsse. Die bloße Tatsache, dass ein Stoff (hier: ein Polypeptid) auf irgendeine Weise hergestellt werden könne, bedeute nicht unbedingt, dass dieses Erfordernis erfüllt sei, wenn nicht außerdem eine Gewinn bringende Einsatzmöglichkeit für diesen Stoff existiere.

Die Kammer wies des Weiteren darauf hin, dass biotechnologische Erfindungen relativ häufig natürlich vorkommende Stoffe betreffen (z. B. ein Protein, eine DNA-Sequenz usw.). In Fällen, in denen die Struktur und Funktion des Stoffes geklärt und Mittel zu seiner Extraktion oder Herstellung in großen Mengen bereitgestellt würden, ergebe sich die gewerbliche Anwendbarkeit aus der Möglichkeit, die offenbarten Informationen und technischen Mittel zu nutzen, um den Stoff herzustellen und ihn entweder in einer mit seiner natürlichen Funktion zusammenhängenden Funktion zu verwenden oder in einer anderen, bislang unbekannten (nun offenbarten) Funktion, oder aber als Ausgangsstoff zur Herstellung nutzbringender Analoga oder Derivate mit verbesserten Merkmalen. Sei die grundlegende Bedeutung einer Funktion für die menschliche Gesundheit allgemein bekannt, so lege die Identifizierung eines Stoffes, der diese Funktion erfülle, eine praktische Anwendung bei einer Krankheit bzw. einem pathologischen Zustand, die auf einen Mangel an diesem Stoff zurückzuführen seien, unmittelbar nahe, wie etwa bei Insulin, dem menschlichen Wachstumshormon

### E. The requirement of industrial applicability under Article 57 EPC

In **T 870/04** the key question for the assessment of compliance with the requirements of the EPC was whether the invention as disclosed in the application was "susceptible of industrial application". The board noted that the case law indicated that the notion of "industry" had to be interpreted broadly to include all manufacturing, extracting and processing activities of enterprises that were carried out continuously, independently and for financial (commercial) gain (cf. eg T 144/83 OJ EPO 1986, 301, see point 5 of the reasons). The requirement of Article 57 EPC that the invention "can be made or used" in at least one field of industrial activity emphasised that a "practical" application of the invention had to be disclosed. Merely because a substance (here: a polypeptide) could be produced in some ways did not necessarily mean that this requirement was fulfilled, unless there was also some profitable use for which the substance could be employed.

The board also noted that biotechnological inventions were quite often concerned with substances found in nature (eg a protein, a DNA sequence, etc.). In cases where the structure and function of the substance was elucidated and means were provided for extracting it or producing it in large amounts, industrial applicability existed in relation to the possibility of exploiting the information and technical means disclosed in order to manufacture the substance and use it for some function related to its natural one or for some other previously unknown (now disclosed) function or as a starting material for making useful analogs or derivatives with some improved features. If a function was well known to be essential for human health, then the identification of the substance having this function would immediately suggest a practical application in the case of a disease or condition caused by a deficiency, as was the case, for example, for insulin, human growth hormone or erythropoietin. In such cases, an adequate description would ensure in accordance with the requirements of Article 57 EPC that "the invention can be made or used in industry".

### E. Exigence d'applicabilité industrielle selon l'article 57 CBE

Dans l'affaire **T 870/04**, la question essentielle pour évaluer la conformité de la demande avec les exigences de la CBE était de savoir si l'invention telle que divulguée dans la demande était "susceptible d'application industrielle". La chambre a fait observer que selon la jurisprudence, la notion d'"industrie" doit être interprétée dans un sens large, de manière à englober toutes les activités de fabrication, d'extraction et de traitement exercées par les entreprises de façon ininterrompue, indépendante et dans un but lucratif (commercial) (cf. par exemple la décision T 144/83, JO OEB 1986, 301, point 5 des motifs). La condition posée par l'article 57 CBE, à savoir que l'objet de l'invention doit pouvoir "être fabriqué ou utilisé" au moins dans un domaine de l'activité industrielle, souligne qu'une application "pratique" de l'invention doit être divulguée. Le simple fait qu'une substance (en l'occurrence un polypeptide) puisse être produite de telle ou telle manière ne signifie pas nécessairement que cette condition est remplie, sauf s'il existe également un usage commercial de cette substance.

La chambre a également fait observer que les inventions biotechnologiques portent assez souvent sur des substances présentes dans la nature (protéines, séquences d'ADN, etc.). Dans les cas où la structure et la fonction de la substance ont été élucidées et si des moyens sont proposés pour l'extraire ou la produire en grandes quantités, on considère que l'invention est susceptible d'application industrielle dans la mesure où il est possible d'exploiter les informations et les moyens techniques divulgués afin de fabriquer la substance et de l'utiliser pour remplir une fonction en rapport avec sa fonction naturelle, ou toute autre fonction auparavant inconnue (et désormais divulguée), ou de l'utiliser comme matériau de départ pour fabriquer des analogues ou des dérivés utiles possédant des caractéristiques améliorées. Si une fonction est bien connue pour être essentielle à la santé humaine, l'identification de la substance possédant cette fonction suggère immédiatement une application pratique dans le cas d'une maladie ou d'un trouble causé par une carence, comme c'était le cas par exemple pour l'insuline, l'hormone de croissance humaine ou

oder Erythropoietin. In derartigen Fällen werde durch eine geeignete, den Erfordernissen von Artikel 57 EPÜ entsprechende Beschreibung gewährleistet, dass "die Erfindung gewerblich hergestellt oder benutzt werden kann".

Werde ein im menschlichen Körper natürlicherweise vorkommender Stoff zwar identifiziert und womöglich auch strukturell beschrieben und auf irgendeine Weise verfügbar gemacht, sei seine Funktion jedoch entweder nicht bekannt oder zu komplex und werde nicht vollständig verstanden, und könne bisher keine Krankheit und kein pathologischer Zustand speziell auf einen Überschuss oder einen Mangel an diesem Stoff zurückgeführt werden, und werde für diesen Stoff auch keine andere praktische Verwendung vorgeschlagen, so könne gewerbliche Anwendbarkeit nicht anerkannt werden. Zwar sei die Rechtsprechung im Allgemeinen Anmeldern gegenüber großzügig, doch müsse eine Grenze zwischen noch patentfähigen Entdeckungen und Entdeckungen gezogen werden, die einfach nur als interessantes Forschungsergebnis einzustufen seien, das für sich genommen die Identifizierung einer praktischen gewerblichen Anwendung noch nicht erlaube. Forschungsergebnisse könnten eine überaus verdienstvolle wissenschaftliche Leistung darstellen, ohne zwangsläufig eine gewerblich nutzbare Erfindung zu sein. Im vorliegenden Fall sei zwar das beanspruchte BDP1-Polypeptid als ein im menschlichen Körper vorkommender Stoff mit einzigartigen Eigenschaften beschrieben worden, doch sei fraglich, ob auch eine Offenbarung oder ein Anhaltspunkt dazu geliefert worden sei, wie diese Eigenschaften des BDP1 verwertet werden könnten.

Nach Ansicht der Kammer bestand kein Zweifel daran, dass ein BDP1-Polypeptid neben den im Stand der Technik bereits enthaltenen als ein weiteres Werkzeug zur Erforschung der komplexen zellulären Informationsübertragungs Kanäle und ihrer Auswirkungen auf die Regulierung von intrazellulären Prozessen sowie möglicherweise von krankhaften Zuständen "hergestellt und genutzt" werden könnte. Doch werde die ganze Mühe, einen Weg zu seiner gewerblichen Verwertung zu ersinnen oder aufzufinden, dem Leser aufgebürdet, der entsprechende Arbeiten durchführen müsse, um nach einer gewinn-

In cases where a substance, naturally occurring in the human body, was identified, and possibly also structurally characterised and made available through some method, but either its function was not known or it was complex and incompletely understood, and no disease or condition had yet been identified as being attributable to an excess or deficiency of the substance, and no other practical use was suggested for the substance, then industrial applicability could not be acknowledged. While the jurisprudence had tended to be generous to applicants, there had to be a borderline between what could be accepted, and what could only be categorised as an interesting research result which per se did not yet allow a practical industrial application to be identified. Even though research results might be a scientific achievement of considerable merit, they were not necessarily an invention which could be applied industrially. In the case at issue, while the claimed BDP1 polypeptide was described as a substance found in the human body and as having unique properties, the question arose whether any disclosure or suggestion had been made as to how these properties of BDP1 might be exploited.

The board observed that no doubt existed that a BDP1 polypeptide could be "made and used" as a further tool, in addition to the many already available in the art, for exploring the complex cellular signal transduction pathways and their implications in the regulation of cellular processes and, possibly, disease states. But the whole burden was left to the reader to guess or find a way to exploit it in industry by carrying out work in search of some practical application geared to financial gain, without any confidence that any practical application existed. The board considered that no such suggestion could be derived from

l'érythropoïétine. Dans de tels cas, une description adéquate garantit, conformément aux exigences de l'article 57 CBE, que "l'objet de l'invention peut être fabriqué ou utilisé dans l'industrie".

Lorsqu'une substance naturellement présente dans le corps humain est identifiée, éventuellement décrite quant à sa structure, et isolée grâce à un procédé, mais que sa fonction est soit inconnue, soit complexe et imparfaitement comprise, qu'aucune maladie ou aucun trouble n'a jusqu'alors été identifié comme étant causé par un excès de cette substance ou par une carence, et qu'aucune autre utilisation pratique de cette substance n'est proposée, l'invention portant sur cette substance ne saurait être considérée comme susceptible d'application industrielle. Certes, la jurisprudence a eu tendance à être favorable aux demandeurs, mais il doit y avoir une limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne peut entrer que dans la catégorie des résultats de recherche intéressants ne permettant pas encore, à eux seuls, d'identifier une application industrielle pratique. Même les résultats de recherche qui constituent des réalisations scientifiques remarquables ne sont pas nécessairement des inventions susceptibles d'application industrielle. Dans l'affaire concernée, bien que le polypeptide BDP1 revendiqué ait été décrit comme une substance présente dans le corps humain et possédant des propriétés uniques, il s'est posé la question de savoir si un mode d'exploitation possible de ces propriétés du BDP1 avait été divulgué ou suggéré.

La chambre a relevé qu'un polypeptide BDP1 peut sans aucun doute être "fabriqué et utilisé" comme un outil supplémentaire, s'ajoutant à ceux qui existent déjà dans l'état de la technique, pour explorer les voies de transduction complexes des signaux cellulaires et leurs implications pour la régulation des processus cellulaires et éventuellement de certains états pathologiques. Mais il reste au lecteur à déduire ou à trouver un moyen de l'exploiter industriellement en cherchant une application pratique lucrative, sans avoir la certitude qu'une telle application pratique existe. La chambre a estimé que rien dans la

orientierten praktischen Anwendung zu forschen, ohne die Gewissheit zu haben, dass eine derartige Anwendung überhaupt existiere. Nach Auffassung der Kammer ließ sich ein entsprechender Anhaltspunkt weder der Anmeldung selbst noch dem Stand der Technik entnehmen.

Obgleich die fragliche Anwendung ein Produkt (Polypeptid), ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine mögliche Verwendung für wissenschaftliche Grundlagenforschung beschrieb, wurde kein praktischer Weg aufgezeigt, ihn auf mindestens einem gewerblichen Gebiet zu verwerten. In dieser Hinsicht reiche ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die anhand von weiteren Forschungsarbeiten mit dem beschriebenen Werkzeug erreicht werden könnten oder auch nicht, nicht aus, um das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen. Es sei nicht Zweck einer Patenterteilung, ein noch nicht erforschtes Gebiet für einen Anmelder zu reservieren.

## II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

### A. Ausreichende Offenbarung – Beweismittel

Der Sachverhalt in **T 1241/03** unterschied sich von demjenigen in der Sache T 665/90, wonach Vergleichsbeispiele genau unter den im Streitpatent angegebenen Bedingungen ausgeführt werden müssen. Die Kammer betonte, dass sich der T 665/90 zu Grunde liegende Fall auf ein **chemisches Verfahren** beziehe. Die zuständige Kammer habe befunden, dass die unzureichende Offenbarung einer Erfindung dadurch nachgewiesen werden müsse, dass der Versuch, die Erfindung nachzuarbeiten, trotz Einhaltung der in den Beispielen angegebenen Bedingungen unweigerlich fehlschlage. Dieses Erfordernis sei nicht erfüllt, wenn das **patentierete Verfahren** unter Bedingungen ausgeführt werde, die zwar durch den Anspruch abgedeckt seien, sich aber in vielerlei Hinsicht von den im Beispiel des Streitpatents genannten Bedingungen unterschieden.

Im betreffenden Fall beziehe sich der strittige Anspruch jedoch auf ein **Erzeugnis**, nämlich auf eine pharmazeutische Zubereitung. Das Herstellungsverfahren sei im Anspruch nicht enthalten, und der Anspruch umfasse

the application itself or from the prior art.

In the board's judgment, although the application at issue described a product (a polypeptide), means and methods for making it, and its prospective use thereof for basic science activities, it identified no practical way of exploiting it in at least one field of industrial activity. In this respect, it was considered that a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable by carrying out further research with the tool as described was not sufficient for fulfilment of the requirement of industrial applicability. The purpose of granting a patent was not to reserve an unexplored field of research for an applicant.

## II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

### A. Sufficiency of disclosure – Evidence

In **T 1241/03** the board distinguished T 665/90, which required comparative examples to be carried out in strict adherence with the conditions given in the patent in suit. The board pointed out that the case underlying decision T 665/90 referred to a **chemical process**. The competent board had found that, as proof that an invention had been insufficiently disclosed, it was required that the attempt to repeat it must fail despite following the conditions given in the examples. This requirement was not fulfilled where the **patented process** was repeated under conditions covered by the claim but differing in many respects from those applying in the contested patent's example.

However, the claim at issue before the board in the present case referred to a **product**, namely a pharmaceutical composition. The method of preparation was not reflected in the claim and the claim encompassed all products having

demande elle-même ou dans l'état de la technique ne permettait d'opérer une telle déduction.

De l'avis de la chambre, bien que la demande en question décrive un produit (un polypeptide), les moyens et les méthodes pour sa fabrication, ainsi que son utilisation possible pour des activités scientifiques de base, elle n'identifie aucun moyen pratique permettant de l'exploiter dans au moins un domaine de l'activité industrielle. A cet égard, la chambre a estimé qu'une mention vague et spéculative des objectifs qui pourraient ou non être atteints en réalisant de plus amples recherches avec l'outil décrit n'est pas suffisante pour remplir l'exigence d'applicabilité industrielle. La délivrance d'un brevet n'a pas pour finalité de réserver à un demandeur un domaine de recherche inexploré.

## II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

### A. Possibilité d'exécuter l'invention – Preuve

Dans la décision **T 1241/03**, la chambre a établi une distinction entre la présente espèce et l'affaire T 665/90, qui exigeait que des exemples comparatifs soient appliqués dans le respect strict des conditions indiquées dans le brevet litigieux. La chambre a fait observer que l'affaire sous-jacente à la décision T 665/90 se rapportait à un **procédé chimique**. La chambre compétente avait estimé qu'afin de prouver l'impossibilité d'exécuter l'invention, il est nécessaire que l'invention ne puisse pas être reproduite même lorsque les conditions spécifiées dans les exemples sont respectées. Cette condition n'est pas remplie lorsque le **procédé breveté** est reproduit dans des conditions qui sont certes couvertes par la revendication, mais qui diffèrent à maints égards de celles appliquées dans les exemples du brevet contesté.

Or, en l'espèce, la revendication en cause portait sur un **produit**, à savoir une composition pharmaceutique. Le mode de préparation n'était pas mentionné dans la revendication et celle-ci englobait donc tous les produits

alle Erzeugnisse, die das im Anspruch angegebene kennzeichnende technische Merkmal aufwiesen, unabhängig vom jeweiligen Herstellungsverfahren.

the technical characterising feature indicated in the claim, irrespective of their method of production.

présentant les caractéristiques techniques distinctives qu'elle indiquait, quel que soit leur mode de production.

## B. Patentansprüche

### 1. Deutlichkeit

#### 1.1 Grundsätze für die Fassung der Ansprüche

##### 1.1.1 Allgemeines

In **T 1074/00** wurde der Gegenstand des strittigen Anspruchs u. a. durch seine Fähigkeit definiert, mit einer bestimmten DNA-Sequenz "unter stringenten Bedingungen zu hybridisieren". Der Beschwerdeführer hatte behauptet, dies sei für den Fachmann nicht deutlich, da das Referenzdokument keine eindeutige Definition enthalte und es verschiedene Arten von stringenten Bedingungen gebe. Die Kammer hob jedoch darauf ab, dass man in Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ nicht fragen müsse, ob der Anspruch im absoluten Sinne klar sei, sondern ob er unter Berücksichtigung der besonderen Natur des Gegenstands hinreichend klar sei. Die Kammer befand, dass der Ausdruck "Hybridisierung unter stringenten Bedingungen" in der Gentechnik wohl bekannt sei und in der Patentpraxis seit vielen Jahren als quasi-strukturelles Merkmal zur Definierung von DNA-Ansprüchen verwendet werde. Die Tatsache, dass verschiedene Versuchsprotokolle zur Beurteilung einer Hybridisierung unter stringenten Bedingungen herangezogen werden könnten, bedeute nicht, dass diese Protokolle, was die ermittelte Nukleotidsequenz betreffe, zu verschiedenen Ergebnissen führen würden. Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass der Gegenstand dieses Anspruchs auch durch ein weiteres, sich auf die biologische Aktivität beziehendes funktionelles Merkmal definiert werde. Rechtsunsicherheit hinsichtlich des gewährten Schutzes könne durch die Existenz verschiedener Versuchsprotokolle nur dann entstehen, wenn es DNA-Sequenzen gäbe, die dieses weitere funktionelle Merkmal erfüllten **und** die unter verschiedenen Versuchsbedingungen zu mehrdeutigen Ergebnissen führten. Dafür habe der Beschwerdeführer aber keine konkreten Beweismittel vorgelegt.

## B. Claims

### 1. Clarity

#### 1.1 Principles governing the text of claims

##### 1.1.1 General

In **T 1074/00**, the subject-matter of the claim at issue was defined inter alia by its capability of "hybridizing under stringent conditions" to a certain DNA sequence. The appellant had maintained that this was not clear for the skilled person since the reference document did not give an unambiguous definition and different sets of stringent conditions existed. The board, however, emphasised that the question to be asked in the context of Article 84 EPC was not whether the claim was clear in absolute terms, but whether it was sufficiently clear, having regard to the particular nature of the subject-matter. It observed that the term "hybridisation under stringent conditions" was well-known in the art of genetic engineering and had been used in patent practice for numerous years as a quasi-structural feature for defining DNA claims. The board found that, although different experimental protocols might be applied for assessing hybridisation under stringent conditions, this did not mean that these protocols would lead to different results as far as the detected nucleotide sequence was concerned. Moreover, it had to be taken into account that the present claim defined its subject-matter also by a further functional feature relating to the biological activity. Uncertainty about the protection conferred could be caused by the existence of different experimental protocols only if there were DNA sequences which fulfilled this further functional feature requirement **and** which, when subject to different experimental conditions, led to ambiguous results. However, no concrete evidence in this respect had been submitted by the appellant.

## B. Revendications

### 1. Clarté

#### 1.1 Principes régissant la forme des revendications

##### 1.1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 1074/00**, l'objet de la revendication en cause était notamment défini par sa capacité à "être hybridé dans des conditions stringentes" avec une certaine séquence d'ADN. Le requérant avait fait valoir que l'expression "conditions stringentes" n'était pas claire pour l'homme du métier puisque le document de référence ne définissait pas clairement le terme "stringentes" et qu'il existait différentes catégories de conditions stringentes. La chambre a toutefois souligné que la question qu'il convenait de se poser eu égard à l'article 84 CBE n'était pas de savoir si la revendication était claire en termes absolus, mais si elle était suffisamment claire, compte tenu de la nature particulière de l'objet revendiqué. Elle a fait observer que l'expression "hybridation dans des conditions stringentes" était courante dans le domaine du génie génétique et qu'elle avait été employée pendant de nombreuses années dans la pratique afférente aux brevets en tant que caractéristique quasi structurelle pour définir des revendications ADN. De l'avis de la chambre, le fait que différents protocoles expérimentaux puissent être appliqués afin d'évaluer l'hybridation dans des conditions stringentes ne signifiait pas que ces protocoles aboutiraient à des résultats différents en ce qui concerne la séquence de nucléotides détectée. Il convenait en outre de considérer que l'objet de la revendication en question était également défini par une autre caractéristique fonctionnelle afférente à l'activité biologique. L'incertitude relative à la protection conférée ne pouvait être imputable à l'existence de différents protocoles expérimentaux que si l'on avait à faire à des séquences d'ADN qui remplissent cette autre exigence fonctionnelle **et** qui aboutissent à des résultats ambigus lorsqu'elles sont soumises à différentes conditions expérimentales. Or le requérant n'avait produit aucune preuve concrète à cet égard.

### 1.1.2 Angabe aller wesentlichen Merkmale

In **G 1/04** (ABI. EPA 2006, 334) wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass die Ansprüche nach Artikel 84 EPÜ den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird, und deutlich sein müssen. Das bedeutet, dass ein unabhängiger Anspruch im Sinne von Regel 29 EPÜ alle zur Festlegung der Erfindung wesentlichen Merkmale ausdrücklich nennen sollte und dass die Bedeutung dieser Merkmale für den Fachmann schon allein aus dem Wortlaut des Anspruchs klar hervorgehen sollte. Das Gleiche muss entsprechend auch für einen Anspruch gelten, der einen gemäß Artikel 52 (4) EPÜ aus dem Schutzbereich eines Patents ausgenommenen Gegenstand betrifft. Diese Erfordernisse dienen dem übergeordneten Ziel der Rechtssicherheit.

Die Große Beschwerdekammer war der Auffassung, dass ein Diagnostizierverfahren im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ naturgemäß und notwendigerweise mehrere Schritte umfasst. Ist die Diagnosestellung als deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase eine rein gedankliche Tätigkeit, so stellen zum einen das Merkmal, das die zu Heilzwecken erfolgende Diagnose betrifft, und zum anderen die Merkmale der der Stellung der Diagnose vorgeschalteten und für diese grundlegenden Schritte die wesentlichen Merkmale eines Diagnostizierverfahrens im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ dar. Um die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu erfüllen, muss ein unabhängiger Anspruch, der sich auf ein solches Diagnostizierverfahren bezieht, daher diese Merkmale einschließen.

Die wesentlichen Merkmale, die notwendig sind, um eine bestimmte Erfindung deutlich und vollständig festzulegen, sind größtenteils technischer Art. Soll jedoch ein nichttechnisches Merkmal als für die Festlegung der Erfindung grundlegend angesehen werden, so muss es ebenfalls als wesentliches Merkmal in den unabhängigen Anspruch aufgenommen werden. Obwohl also die Stellung der Diagnose an sich eine rein intellektuelle Tätigkeit ist, sofern sie nicht mit Hilfe einer Apparatur erfolgt, so ist doch das Merkmal, das sich auf sie bezieht, ein derartiges wesentliches Merkmal, das in den unabhängigen Anspruch aufgenommen werden muss. Das Gleiche gilt für ein Merkmal eines Verfahrensschritts nicht-

### 1.1.2 Indication of all essential features

In **G 1/04** (OJ EPO 2006, 334) the Enlarged Board recalled that Article 84 EPC required the claims to define the subject-matter for which patent protection was sought, and that they must be clear. An independent claim within the meaning of Rule 29 EPC should explicitly specify all of the essential features needed to define the invention, and the meaning of these features should be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone. The same should apply *mutatis mutandis* in respect of a claim relating to the subject-matter excluded from patent protection under Article 52(4) EPC. These requirements served the overriding purpose of legal certainty.

The Enlarged Board took the view that a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC had an inherent and inescapable multi-step nature. If diagnosis as the deductive medical or veterinary decision phase was a purely intellectual exercise, the feature pertaining to the diagnosis for curative purposes and the features relating to the preceding steps which were constitutive for making the diagnosis represented the essential features of a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC. Thus, in order to satisfy the requirements of Article 84 EPC, an independent claim relating to such a method must include these features.

The essential features necessary for clearly and completely defining a particular invention were for the most part of a technical nature. But, if a non-technical feature was to be regarded as constitutive for defining the invention, it must likewise be included as an essential feature in the independent claim. Thus, although diagnosis *stricto sensu* was a purely intellectual exercise unless it was carried out by a device, the feature pertaining to it was such an essential feature as to be included in the independent claim. The same applied to a feature relating to a method step of a non-technical nature belonging to the preceding steps which were constitutive for making the diagnosis for curative purposes. As regards in particular the

### 1.1.2 Indication de toutes les caractéristiques essentielles

Dans l'affaire **G 1/04** (JO OEB 2006, 334), la Grande Chambre de recours a rappelé que, selon l'article 84 CBE, les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée, et être claires. Cela signifie qu'une revendication indépendante, au sens de la règle 29 CBE, doit énoncer explicitement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, et que la signification de ces caractéristiques doit ressortir clairement, pour l'homme du métier, du seul libellé des revendications. Le même principe devrait s'appliquer par analogie à une revendication portant sur l'objet exclu de la protection par brevet au titre de l'article 52(4) CBE. Ces exigences servent l'objectif supérieur que constitue la sécurité juridique.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4) CBE comporte forcément des étapes multiples. Si le diagnostic, en tant que phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, représente une activité purement intellectuelle, la caractéristique relative au diagnostic à finalité curative, et les caractéristiques relatives aux étapes précédentes, dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic, constituent les caractéristiques essentielles d'une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4) CBE. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l'article 84 CBE, une revendication indépendante relative à une telle méthode doit comprendre ces caractéristiques.

Les caractéristiques essentielles requises pour définir, de façon claire et complète, une invention donnée sont dans l'ensemble de nature technique. Cependant, si une caractéristique non technique doit être considérée comme fondamentale pour définir l'invention, elle doit être également incluse dans la revendication indépendante, en tant que caractéristique essentielle. Ainsi, bien que le diagnostic *stricto sensu* constitue une activité purement intellectuelle, sauf s'il est établi par un dispositif, la caractéristique qui le concerne revêt un caractère tellement essentiel qu'elle doit être incluse dans la revendication indépendante. Le même principe s'applique à une caractéristique relative à une étape de méthode, de nature non technique,

technischer Art, der zu den der Stellung der Diagnose zu Heilzwecken vorge-schalteten und für diese grundlegenden Schritten zählt. Insbesondere muss das nichttechnische Merkmal der zu Heil-zwecken erfolgreichen Diagnose als wesentliches Merkmal in den betref-fenden unabhängigen Anspruch auf-genommen werden, wenn sich seine grundlegende Bedeutung eindeutig aus der betreffenden europäischen Patent-anmeldung bzw. dem betreffenden europäischen Patent als Ganzes ergibt. Das ist dann der Fall, wenn die Anmel-dung bzw. das Patent ein Verfahren zur Gewinnung von diagnostisch relevanten Erkenntnissen offenbart, anhand deren sich die festgestellte Abweichung einem bestimmten Krankheitsbild zuordnen lässt.

In **T 818/03** war die Kammer der Auffas-sung, dass ein Verfahrensanspruch, der die Schritte zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses nicht hinrei-chend klar angibt, dennoch als klar ange-sehen werden kann, wenn das zu erzie-lende Ergebnis klar definiert wird, und dass ein Anspruch, der ein Verfahren zur Erzielung eines nicht ganz klar defi-nierten Ergebnisses angibt, ebenfalls noch als klar angesehen werden kann, wenn die zur Erzielung dieses Ergeb-nisses notwendigen Schritte hinrei-chend klar dargelegt werden. Einem Anspruch mangle es jedoch an Klar-heit, wenn er wie vorliegend sowohl die notwendigen Verfahrensparameter als auch die relevanten charakteristischen Merkmale des Ergebnisses nicht klar genug darlege.

In **T 914/02** zielte das beanspruchte Verfahren darauf ab, die optimalen Anordnungen für das Laden von Brenn-stoffbündeln im Kern eines Kernreaktors zu ermitteln. Es bestand aus einer Abfolge von Schritten, die nach Auffas-sung der Kammer rein abstrakt sein können, da in keinem Stadium die Verwendung irgendeines technischen Hilfsmittels vorgesehen war. Der Beschwerdeführer versuchte, allein aus der angeblichen Komplexität der vorge-schlagenen Lösung zu folgern, dass diese den Einsatz eines technischen Hilfsmittels, insbesondere eines Compu-ters, impliziere. Die Kammer vermochte keine derartige das Denkvermögen überfordernde Komplexität zu erkennen. Darüber hinaus zog die Kammer grund-sätzlich in Zweifel, ob Komplexität dazu dienen kann, die Einstufung einer Tätig-keit als gedankliche Tätigkeit auszu-

non-technical feature pertaining to diag-nosis for curative purposes, it was to be included as an essential feature in the respective independent claim if its essentialness was unambiguously inferable from the respective European patent application or European patent as a whole. This was the case if the appli-cation or patent in question disclosed a method for obtaining findings of diagnostic relevance which allowed the attribution of the detected deviation to a particular clinical picture.

In **T 818/03** the board considered that a method claim which did not state suffi-ciently clearly the steps by which a parti-cular result was achieved might still be considered clear provided the result to be achieved was clearly defined, and a claim which defined a method of achieving some less than clearly defined result might also still be considered clear provided the steps that needed to be taken to achieve that result were suffi-ciently clearly defined. However, a claim must be considered to lack clarity if, as here, it set out insufficiently clearly both the necessary parameters of the method and the relevant characteristic features of the result.

In **T 914/02** the claimed method aimed at identifying optimum fuel bundle loading arrangements in a nuclear reactor core. It consisted of a series of steps which might be purely abstract, as at no stage was the use of any technical means implied. The appellant sought to derive from the alleged sheer complex-ity of the proposed solution an implied use of technical means, in particular a computer. The board found no such alleged mentally irresolvable complexity. Furthermore, according to the board, it was doubtful as a matter of principle whether complexity could be used to disqualify an activity as a mental activity. Rather, it would appear generally that if computer means were indeed indispen-sable, they should be included in the claim as an essential feature of the invention (see also p. 15).

relevant des étapes précédentes dont l'exécution est nécessaire à l'établis-sement du diagnostic à finalité curative. En ce qui concerne, en particulier, la carac-téristique non technique qui se rapporte au diagnostic à finalité curative, elle doit être incluse, en tant que caractéristique essentielle, dans la revendication indé-pendante concernée, si son caractère essentiel peut être déduit sans ambi-güité de la demande de brevet européen ou du brevet européen en question dans son ensemble. Tel est le cas si la demande ou le brevet en question divulgue une méthode d'obtention de résultats pertinents pour le diagnostic qui permettent d'attribuer l'écart détecté à un tableau clinique particulier.

Dans l'affaire **T 818/03**, la chambre a estimé qu'une revendication relative à une méthode qui n'énonce pas avec suffisamment de clarté les étapes permettant d'obtenir un résultat particu-lier, pouvait néanmoins être tenue pour claire si le résultat à atteindre était claire-ment défini, et qu'une revendication définissant une méthode d'obtention d'un résultat dont la définition est pour le moins obscure pouvait elle aussi être considérée comme claire si les étapes nécessaires à l'obtention du résultat étaient définies avec suffisamment de clarté. Cependant, force est de cons-tater l'absence de clarté d'une revendi-cation qui, comme en l'espèce, n'expose pas avec suffisamment de clarté et les paramètres requis de la méthode et les aspects caractéristiques pertinents du résultat.

Dans l'affaire **T 914/02**, la méthode revendiquée visait à identifier des dispo-sitions optimales d'enfournement de faisceaux de combustible dans le cœur d'un réacteur nucléaire. Elle consistait en une série d'étapes pouvant être pure-ment abstraites, étant donné que l'utili-sation de moyens techniques n'était à aucun moment sous-entendue. Le demandeur a cherché à déduire d'une prétendue complexité pure de la solu-tion proposée, l'utilisation implicite de moyens techniques, notamment d'un ordinateur. La chambre n'a pas constaté cette complexité alléguée, intellectuelle-ment insoluble. De plus, selon la chambre, il était sur le principe douteux que la complexité puisse être invoquée pour ôter à une activité son caractère d'activité intellectuelle. Au contraire, si des moyens informatiques étaient réel-lement indispensables, il semblerait

schließen. Seien Computer als Hilfsmittel tatsächlich unentbehrlich, so sei vielmehr im Allgemeinen davon auszugehen, dass sie als wesentliches Merkmal der Erfindung in den Anspruch aufgenommen werden müssten (s. auch S. 15).

### 1.1.3 Funktionelle Merkmale – Standardtest

In **T 151/01** wurde der fragliche Erzeugnisanspruch gegenüber den Ausführungsformen des Stands der Technik durch ein funktionelles Merkmal dahin gehend eingeschränkt, dass der in der Zusammensetzung vorhandene Bestandteil nur in einer "therapeutischen Menge" vorhanden sein dürfe. Die Kammer hegte keinen Zweifel daran, dass der Fachmann in den meisten Fällen sehr gut in der Lage sei zu entscheiden, ob eine bestimmte Menge eines nicht-steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoffs eine therapeutische Wirkung habe oder nicht. Um jedoch die Untergrenze der therapeutischen Menge eines gegebenen nicht-steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoffs bestimmen, d. h. mit anderen Worten den Schutzbereich der Ansprüche genau festlegen zu können, sei ein **Standardtest** erforderlich, da das Ergebnis stark von der verwendeten Versuchsmethode abhängt. Da in der Beschreibung kein solcher Test angegeben werde und dem Fachmann ein solcher auch nicht bekannt sei, zog die Kammer die Schlussfolgerung, dass der Anspruch das Erfordernis von Artikel 84 EPÜ nicht erfülle.

### 1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen – Disclaimer

Zur Begründung der Ausschlussbestimmung "nicht therapeutische Verwendung" am Anfang des streitigen Anspruchs hatte sich der Beschwerdeführer in der Sache **T 67/02** auf G 1/03 und G 2/03 (ABI. EPA 2004, 413 und 448) berufen, wonach "Disclaimer" für nach Artikel 52 bis 57 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommene Gegenstände zulässig seien. Die Kammer stellte jedoch fest, dass im vorliegenden Fall eine eindeutige Abgrenzung zwischen kosmetischer Anwendung und therapeutischer Behandlung nicht gezeigt werden konnte. Die Ausschlussbestimmung führte daher nach Ansicht der Kammer zu einem Mangel an Klarheit des beanspruchten Gegenstandes.

### 1.1.3 Functional features – Standard tests

In **T 151/01** the product claim at issue was intended to be restricted vis-à-vis the prior art embodiments by a functional feature, namely that the amount of the ingredient present in the composition must be a "therapeutic amount". The board had no doubt that the skilled person was perfectly able in most cases to decide whether a certain amount of a given non-steroidal anti-inflammatory agent had a therapeutic effect or not. However, it pointed out that, in order to establish the lower limit of the therapeutic amount for a given non-steroidal anti-inflammatory agent, in other words, in order to clearly establish the scope of protection of the claims, a **standard test** was required, since the result would strongly depend on the experimental method used. As there was no such test in the description or known to the skilled person, the board concluded that the claim did not fulfil the requirement of Article 84 EPC.

### 1.2 Exceptions to the principles – Disclaimers

To justify the exclusion expressed by the formulation "non-therapeutic use" at the beginning of the disputed claim, the appellant in **T 67/02** had cited G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2004, 413 and 448), which had ruled that disclaimers were admissible for subject-matter not patentable under Articles 52 to 57 EPC. However, the board found that in the present case it was not possible to identify a clear distinction between cosmetic use and therapeutic treatment. The board therefore took the view that the exclusion rendered the claimed subject-matter unclear.

normalement nécessaire de les inclure dans la revendication en tant que caractéristique essentielle de l'invention (voir aussi p. 15).

### 1.1.3 Caractéristiques fonctionnelles – Test standardisé

Dans l'affaire **T 151/01**, une caractéristique fonctionnelle, à savoir la présence du constituant dans la composition en "quantités thérapeutiques", était censée restreindre la revendication de produit vis-à-vis des modes de réalisation connus de l'état de la technique. De l'avis de la chambre, il ne fait aucun doute que l'homme du métier est parfaitement capable, dans la plupart des cas, de déterminer si une quantité donnée d'un anti-inflammatoire non stéroïdien a ou non un effet thérapeutique. La chambre a toutefois fait observer que pour établir la quantité thérapeutique minimale d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est-à-dire pour délimiter clairement l'étendue de la protection conférée par les revendications, un **test standardisé** était nécessaire, le résultat étant fortement tributaire de la méthode expérimentale utilisée. Un tel test ne figure pas dans la description et n'est pas connu de l'homme du métier : la chambre en a déduit que la revendication ne satisfaisait pas à la condition de l'article 84 CBE.

### 1.2 Exceptions à ces principes – Disclaimer

Pour justifier la disposition d'exclusion "utilisation non thérapeutique" au début de la revendication contestée, la requérante, dans l'affaire **T 67/02**, avait invoqué les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413 et 448), selon lesquelles les disclaimers étaient admissibles pour les objets exclus de la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE. La chambre a toutefois constaté qu'en l'espèce, il n'était pas possible de mettre en évidence une délimitation claire entre l'application cosmétique et le traitement thérapeutique. La disposition d'exclusion conduisait donc, de l'avis de la chambre, à un manque de clarté de l'objet revendiqué.

## 2. Auslegung der Ansprüche – Heranziehen von Beschreibung und Zeichnungen

In **T 1156/01** hatte die Prüfungsabteilung die Klarheit der Ansprüche 1 bis 19 beanstandet, weil der Gegenstand der Ansprüche einen unüblichen Parameter umfasste, nämlich die Stärke eines Vliesstoffs, wie auf Seite 13 der Anmeldung definiert. Die Kammer vertrat ebenfalls die Auffassung, dass bei einer durch Parameter charakterisierten Erfindung das Verfahren und die Mittel zur Messung entweder – sofern sinnvoll – vollständig im Anspruch enthalten sein müssten oder – wenn das Verfahren so lang sei, dass es der Knappheit des Anspruchs abträglich wäre – nach Maßgabe der Regel 29 (6) EPÜ durch Bezugnahmen auf die Beschreibung anzugeben seien. Eine solche Definition zur Bestimmung des Parameters in den Anspruch aufzunehmen, wäre nur dann überflüssig, wenn zu beweisen wäre, dass der Fachmann von vornherein wisse, welches Verfahren und welche Bedingungen anzuwenden seien, etwa, weil das Verfahren auf dem betreffenden technischen Gebiet allgemein üblich sei oder alle auf diesem Gebiet bekannten Verfahren zur Bestimmung des Parameters im entsprechenden Messgenauigkeitsbereich zum gleichen Ergebnis führen würden (T 412/02).

In **T 992/02** hielt es die Kammer trotz eines Hinweises auf den allgemeinen Grundsatz, dass die Ansprüche als solche deutlich sein müssten, angesichts des Erfordernisses der Knappheit in Artikel 84 EPÜ für gerechtfertigt, das Verfahren zur Messung eines die beanspruchte Zusammensetzung charakterisierenden Parameters (Bildungsrate leichter Ionen) nicht in den Anspruch aufzunehmen. Im betreffenden Fall sei dies möglich, weil das Verfahren in der Beschreibung deutlich dargelegt sei und keinerlei Unklarheit bestehe.

In der Entscheidung **T 56/04** betonte die Kammer, dass ein Anspruch, der ein unklares technisches Merkmal enthalte, verhindere, dass der darunter fallende Gegenstand zweifelsfrei erkannt werden könne. Dies gelte erst recht, wenn das unklare Merkmal den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abgrenzen solle. Die Kammer vertrat daher die Auffassung, dass ein im Anspruch verwendeter **vager oder unklarer Begriff**, dessen genaue Defini-

## 2. Interpretation of claims – Use of description and drawings

In the case **T 1156/01** the clarity of claims 1 to 19 had been objected to by the Examining Division because the subject-matter of the claims included an unusual parameter, namely the strength of the non-woven fabric as defined on page 13 of the application. The board agreed that if the invention was characterised by parameters, the method of and means for measurement should appear completely in the claim itself, whenever this is reasonable, or by reference to the description in accordance with Rule 29(6) EPC, if the method is so long that it would impair the conciseness of the claim. The introduction into the claim of such a definition for the determination of a parameter would only be superfluous where it could be shown that the skilled person would know from the outset which method and conditions to employ because, for instance, this methodology was the methodology commonly used in the technical field, or all the methodologies known in the relevant technical field for determining this parameter would yield the same result within the appropriate limit of measurement accuracy (T 412/02).

In **T 992/02**, the board, whilst noting the general principle that the claims must be clear per se, took the view that the non-inclusion in the claim of the method whereby one of the parameters characterising the composition claimed (level of formation of volatiles) could be measured was justified in the light of the requirement under Article 84 EPC that the claims be concise. It considered that such a conclusion could be reached in the case in hand because the method was clearly identified in the description and did not give rise to any ambiguity.

In **T 56/04** the board pointed out that a claim containing an unclear technical feature prevented its subject-matter from being identified beyond doubt. That was particularly the case if the unclear feature was meant to delimit the claimed subject-matter from the state of the art. The board therefore took the view that a **vague or unclear term** which was used in the claim and a precise definition which was to be found only in the description could be allowed

## 2. Interprétation des revendications – Utilisation de la description et des dessins

Dans l'affaire **T 1156/01**, la division d'examen avait soulevé une objection de manque de clarté à l'encontre des revendications 1 à 19, au motif que leur objet comprenait un paramètre inhabituel, à savoir la résistance du non-tissé telle que définie à la page 13 de la demande. La chambre a estimé que si l'invention est caractérisée par des paramètres, la méthode et les moyens permettant de les mesurer doivent figurer intégralement dans la revendication, lorsque cela est raisonnable, ou bien la revendication doit comporter un renvoi à la description, conformément à la règle 29(6) CBE, si le texte exposant la méthode est d'une telle longueur que cela pourrait nuire à la concision de la revendication. Il ne serait superflu de faire figurer de telles indications dans la revendication dans le but de définir un paramètre que s'il pouvait être démontré que l'homme du métier connaissait dès le départ la méthode et les conditions à appliquer, du fait, par exemple, que cette méthodologie était couramment utilisée dans le domaine technique en question ou que toutes les méthodologies connues dans ce domaine pour déterminer ce paramètre aboutiraient au même résultat dans la même plage de précision des mesures (T 412/02).

Dans l'affaire **T 992/02**, la chambre, tout en rappelant le principe général que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, a estimé que l'exigence de concision prévue par l'article 84 CBE justifiait de ne pas introduire dans la revendication la méthode permettant de mesurer un des paramètres (taux de formation de légers) caractérisant la composition revendiquée. Elle a estimé qu'une telle conclusion était possible dans le cas présent car la méthode était clairement identifiée dans la description et ne donnait lieu à aucune ambiguïté.

Dans la décision **T 56/04**, la chambre a souligné qu'une revendication comportant une caractéristique technique imprécise, ne permet pas d'identifier avec certitude l'objet auquel elle se rapporte. Cela vaut à plus forte raison lorsque la caractéristique imprécise est censée délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. La chambre a donc estimé qu'un **terme vague ou imprécis** employé dans une revendication et dont seule la descrip-

tion nur in der Beschreibung zu finden ist, nur in Ausnahmefällen zugelassen werden kann, um den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen. In entsprechender Anwendung von Regel 29 (6) EPÜ liegt ein solcher **Ausnahmefall** vor, wenn sich die genaue Definition des vagen oder unklaren Begriffs – aus welchen Gründen auch immer – nicht in den Anspruch aufnehmen lässt, aber für den Fachmann aus der Beschreibung eindeutig und unmittelbar ersichtlich ist. In dem **T 56/04** zu Grunde liegenden Fall verneinte die Kammer das Vorliegen eines Ausnahmefalles. Die in der Beschreibung offenbarte konkrete Angabe "etwa 1 mm" hätte statt des Begriffs "geringfügig kleiner als ..." in den Anspruch selbst aufgenommen werden können.

### 3. Product-by-Process-Ansprüche – Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In **T 394/03** entschied die Kammer, dass eine mit einem Verfahren erreichte höhere Qualität eines Produkts im Allgemeinen kein strukturelles Merkmal in einem Product-by-Process-Anspruch ist, das Neuheit oder erfinderische Tätigkeit begründet. Im vorliegenden Fall wurde ein dekoriertes Keramikprodukt beansprucht, das sich von bekannten Erzeugnissen dieser Art nur durch die bessere Qualität unterschied, die durch das erfindungsgemäße Verfahren erreicht wurde (s. auch S. 102).

## III. ÄNDERUNGEN – TEILANMELDUNGEN

### A. Artikel 123 (2) EPÜ

#### 1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

##### 1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 860/00** (Nr. 1.1 der Gründe) wurde darauf hingewiesen, dass auch die in der Patentanmeldung implizierte Offenbarung – d. h. das, was für jeden Fachmann zwangsläufig aus der Patentanmeldung als Ganzes hervorgeht (etwa auf Grund von grundlegenden naturwissenschaftlichen Gesetzen) – im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ relevant ist.

only in exceptional cases to delimit the claimed subject-matter from the state of the art. Such an **exception** pursuant – *mutatis mutandis* – to Rule 29(6) EPC exists if the precise definition – for whatever reason – cannot be incorporated into the claim, and the precise definition of the vague or unclear term is unambiguously and directly identifiable by a skilled person from the description. In **T 56/04** the board said that an exception was not involved. The specific value of "approximately 1 mm" disclosed in the description could have been incorporated into the claim itself instead of "slightly less than ...".

### 3. Product-by-process claims – Requirement that the claimed product must be patentable

In **T 394/03** the board ruled that improved product quality achieved by means of a process did not generally constitute, in a product-by-process claim, a structural feature giving rise to novelty or inventive step. In the present case, a decorated ceramic product was claimed which differed from known products of this type only by virtue of its better quality, which had been achieved by means of the process according to the invention (see also p. 102).

## III. AMENDMENTS – DIVISIONAL APPLICATIONS

### A. Article 123(2) EPC

#### 1. Content of the application as originally filed

##### 1.1 General issues

As pointed out in **T 860/00** (point 1.1 of the reasons), the disclosure implicit in the patent application – ie what any person skilled in the art would consider necessarily implied by the patent application as a whole (eg in view of basic scientific laws) – is relevant for the requirements of Article 123(2) EPC.

tion fournit une définition exacte, n'est admissible qu'en cas exceptionnel pour délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Lorsque l'on applique par analogie la règle 29(6) CBE, un tel **cas exceptionnel** est constitué si la définition exacte ne peut pas être reprise dans la revendication pour quelques raisons que ce soit, et que la définition exacte du terme vague ou imprécis contenue dans la description soit claire pour l'homme du métier et immédiatement identifiable par ce dernier. Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision **T 56/04**, la chambre a estimé que l'on n'était pas en présence d'un cas exceptionnel. L'indication concrète divulguée dans la description ("1 mm environ") aurait pu être substituée dans la revendication proprement dite aux termes "légèrement inférieur à ...".

### 3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention – Exigence de brevetabilité du produit revendiqué

Dans l'affaire **T 394/03**, la chambre a décidé que, de manière générale, la qualité supérieure d'un produit obtenue au moyen d'un procédé n'est pas, dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, une caractéristique structurelle constitutive de la nouveauté ou de l'activité inventive. Dans l'affaire examinée, la revendication portait sur un produit en céramique décoré qui ne se différenciait des produits connus de ce type que par la qualité supérieure obtenue au moyen du procédé de l'invention (voir aussi p. 102).

## III. MODIFICATIONS – DEMANDES DIVISIONNAIRES

### A. Article 123(2) CBE

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

##### 1.1 Généralités

Dans la décision **T 860/00** (point 1.1 des motifs), la chambre a rappelé que même la divulgation contenue implicitement dans la demande de brevet – c'est-à-dire ce que tout homme du métier considérerait comme nécessairement contenu dans la demande de brevet prise dans son ensemble (par exemple eu égard aux lois scientifiques fondamentales) – est pertinente aux fins de l'application de l'article 123(2) CBE.

In der Sache **T 3/03** urteilte die Kammer, dass eine Änderung, die in der Verallgemeinerung einer für bestimmte Ausführungsformen erzielten Wirkung bestand, nicht zulässig war. Die für bestimmte Ausführungsformen erzielten Ergebnisse ließen sich nämlich vorliegend nicht verallgemeinern, da es von den besonderen Umständen der Verwendung einschließlich der Art des verwendeten Additivs abhing, ob die Filtrierbarkeit verbessert wurde.

In **T 1146/01** hatte die Kammer zu klären, ob ein einzelner Messwert eines ausgewählten Merkmals bzw. einer ausgewählten Eigenschaft einer Probe, der nur in einem einzigen Beispiel offenbart wurde, für den beanspruchten Gegenstand allgemein ungeachtet der übrigen Parameter derselben Probe und von diesen unabhängig relevant sein kann. Der Sachverhalt in diesem Fall unterschied sich von demjenigen in der Sache T 201/83 (ABI. EPA 1984, 481), in der festgestellt wurde, dass eine Änderung, die auf einem bestimmten, in einem spezifischen Beispiel beschriebenen Wert beruht, zulässig ist, sofern der Fachmann ohne Weiteres erkennen kann, 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 Ausmaße bestimmt (Nr. 12 der Gründe). In **T 1146/01** urteilte die Kammer, dass der Leser durch die Festlegung eines neuen Bereichs anhand von Einzelwerten, die ausgewählten Beispielen entnommen waren und keine unmittelbare Verbindung zueinander aufwiesen, hingegen mit neuen Informationen konfrontiert wurde, die sich nicht unmittelbar aus dem Wortlaut der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten ließen.

In **T 653/03** wurde der ursprünglich in Anspruch 1 verwendete Begriff "Dieselmotor" durch den Begriff "Verbrennungsmotor" ersetzt. Damit wurde die Eignung des beanspruchten Verfahrens ganz allgemein auf jede Art von Verbrennungsmotor ausgedehnt. Die Kammer urteilte, dass sich die Behandlung von Abgasen in der ursprünglichen Anmeldung immer auf einen Dieselmotor bezog und dass der Fachmann daraus nicht ableiten konnte, dass der Gegenstand des erteilten Patents ein für jede Art von Verbrennungsmotor geeignetes

In **T 3/03** the board decided that an amendment consisting in the generalisation of an effect obtained for particular embodiments was not admissible. In the case in point, the results obtained for particular embodiments could not be generalised since the particular circumstances of use, including the type of additive used, determined whether or not filterability was improved.

The board in **T 1146/01** had to answer the question of whether one measurement of a selected characteristic or property of a sample disclosed only in an individual example could be relevant to the generality of the claimed subject-matter, separately from and irrespectively of the other parameters inherent to the same sample. The situation in this case was different from the case in T 201/83 (OJ EPO 1984, 481). In T 201/83 an amendment was allowed on the basis of a particular value described in a specific example, provided the skilled person could readily have recognised that 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 (point 12 of the reasons). In **T 1146/01**, however, the board stated that formulating a new range on the basis of individual values taken from selected examples, which were not at all directly related to each other, meant that the reader was confronted with new information not directly derivable from the text of the application as originally filed.

In **T 653/03**, the original term "diesel engine" in claim 1 was replaced by the term "combustion engine". Thus the suitability of the claimed method was generalised to any type of combustion engine. The board decided that the treatment of exhaust gas in the original application was always related to a diesel engine, and it could not be inferred by the skilled person that the subject-matter of the granted patent extended to a method which was suitable for any type of combustion engine. The technical contribution was

Dans l'affaire **T 3/03**, la chambre a décidé que la modification consistant à généraliser un effet obtenu pour certains modes de réalisation n'était pas admissible. En effet, les résultats obtenus pour certains modes de réalisation ne pouvaient pas, en l'espèce, être généralisés car ils étaient liés à certaines conditions d'utilisation, et notamment au type d'additif utilisé, indépendamment du fait que la filtrabilité soit améliorée ou non.

Dans l'affaire **T 1146/01**, la chambre devait répondre à la question de savoir si une seule mesure d'une caractéristique ou propriété choisie d'un échantillon divulgué seulement dans un seul exemple pouvait être pertinente pour apprécier le caractère général de l'objet revendiqué, indépendamment des autres paramètres inhérents à ce même échantillon. Les circonstances de cette espèce étaient différentes de celles de l'affaire T 201/83 (JO OEB 1984, 481). Dans la décision T 201/83, la chambre avait admis une modification se fondant sur une valeur particulière décrite dans un exemple spécifique, 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 conforme à l'invention, dans son ensemble, d'une manière singulière et à un degré notable (point 12 des motifs). La chambre a estimé dans la décision **T 1146/01** que, si une nouvelle plage de valeurs était formulée à partir de valeurs tirées d'exemples choisis et non liés directement les uns aux autres, le lecteur se trouvait confronté à de nouvelles informations non déductibles directement du texte de la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire **T 653/03**, le terme initial "moteur diesel" de la revendication 1 avait été remplacé par le terme "moteur à combustion". L'applicabilité de la méthode revendiquée était donc généralisée à tout type de moteur à combustion. La chambre a estimé que le traitement des gaz d'échappement proposé dans la demande initiale était toujours lié à un moteur diesel et que l'homme du métier ne pouvait pas déduire que l'objet du brevet délivré s'étendait à une méthode adaptée à tout type de moteur à combustion. La contribution technique

Verfahren abdeckte. Der technische Beitrag bestand darin, dass das geänderte Verfahren sich für jede Art von Verbrennungsmotor eignete, während es in der ursprünglichen Fassung nur für Dieselmotoren geeignet war. Die Verallgemeinerung war daher nicht zulässig.

Zum Isolieren bzw. Herausgreifen einzelner Merkmale aus einer Merkmalskombination wurde in **T 25/03** zunächst ausgeführt, dass es nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Beschränkung eines Anspruchs auf eine bevorzugte Ausführungsform gemäß Artikel 123 (2) EPÜ in der Regel nicht statthaft ist, aus mehreren ursprünglich für diese Ausführungsform in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen einzelne herauszugreifen. Eine derartige Änderung sei nur dann gerechtfertigt, wenn zwischen den betreffenden Merkmalen kein klar erkennbarer funktioneller oder struktureller Zusammenhang bestehe (s. z. B. T 1067/97, Nr. 2.1.3 der Gründe). Da Anspruch 1 sich vorliegend daraus ergebe, dass aus der besonderen, in der Ausführungsform nach Abbildung 4 als wesentlich offenbarten Kombination einzelne Schritte herausgegriffen wurden, der Beschwerdeführer sich jedoch nicht auf andere Teile der eingereichten Fassung der Anmeldung bezog, auf welche die vorgeschlagene Änderung hätte gestützt werden können, und auch die Kammer keine hierfür in Betracht kommenden Teile erkennen konnte, erfülle Anspruch 1 in der gemäß dem ersten Hilfsantrag geänderten Fassung nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

In der Sache **T 1241/03** wurde die in einem Anspruch erfolgte Verweisung auf eine Kombination von Verbindungen in spezifischen, an verschiedenen Stellen der Anmeldung ausdrücklich offenbarten Konzentrationen angesichts der allgemeinen Offenbarung der eingereichten Fassung der Anmeldung von der Kammer nicht als über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehende Änderung des Patents gewertet (Nr. 7 der Gründe, s. auch auf S. 39).

## 1.2 Offenbarung in den Zeichnungen

In **T 23/02** stellte die Kammer fest, dass die Tatsache, dass die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung keinen Hinweis auf das Verfahren zur Messung des durchschnittlichen Durch-

that the amended method was suitable for any type of combustion engine, whereas in the original form it was suitable only for a diesel engine. The generalisation was not allowable.

With regard to isolation and extraction of combined features, **T 25/03** first recalled that according to the established case law of the boards of appeal, if a claim was restricted to a preferred embodiment, it was normally not admissible under Article 123(2) EPC to extract isolated features from a set of features which had originally been disclosed in combination for that embodiment. That kind of amendment would only be justified in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship among said features (see for example T 1067/97, point 2.1.3 of the reasons). In the case at issue the board concluded that since claim 1 resulted from the extraction of isolated steps from the specific combination disclosed as essential in the embodiment of Figure 4, and since the appellant had not referred to other parts of the application as filed that could support the proposed amendment, and no such parts had been identified by the board, claim 1 as amended in accordance with the first auxiliary request did not meet the requirements of Article 123(2) EPC.

In **T 1241/03**, in view of the general disclosure of the application as filed, the reference in a claim to a combination of compounds in specific concentrations, explicitly disclosed in different passages of the application, was not considered by the board to be an amendment of the patent which extended beyond the content of the application as originally filed (point 7 of the reasons; see also p. 39).

## 1.2 Disclosure in drawings

In **T 23/02**, the board said that although the claims as originally filed contained no reference to a method of measurement for the average particle diameter, that did not mean that any method could

consistait en ce que la méthode modifiée était applicable à tout type de moteur à combustion alors que, dans sa forme initiale, elle était uniquement applicable aux moteurs diesel. La généralisation n'était donc pas admissible.

En ce qui concerne l'isolation et l'extraction de caractéristiques combinées, la décision **T 25/03** a tout d'abord rappelé la jurisprudence constante des chambres de recours en la matière, à savoir que si une revendication est limitée à un mode de réalisation préféré, il n'est normalement pas permis au regard de l'article 123(2) CBE d'extraire des caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques qui avaient été initialement exposées les unes combinées aux autres pour ce mode de réalisation. Ce type de modification ne serait justifié qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste entre ces caractéristiques (cf. par exemple T 1067/97, point 2.1.3 des motifs). En l'espèce, la chambre a conclu que, puisque la revendication 1 résultait de l'extraction de certaines étapes isolées à partir de la combinaison spécifique présentée comme essentielle dans le mode de réalisation de la figure 4, et comme le requérant ne faisait référence à aucun autre passage de la demande telle que déposée qui aurait été susceptible d'étayer la modification proposée et que la chambre n'a, elle non plus, rien identifié de tel dans la demande, la revendication 1 modifiée conformément à la première requête subsidiaire ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1241/03**, la chambre a estimé que, compte tenu de l'exposé général figurant dans la demande telle que déposée, la référence faite dans une revendication à une combinaison de composants à des concentrations spécifiques, divulguée explicitement dans différents passages de la demande, ne constituait pas une modification du brevet allant au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement (point 7 des motifs, voir aussi p. 39).

## 1.2 Divulgaration dans les dessins

Dans la décision **T 23/02**, la chambre a déclaré que, bien que les revendications déposées initialement ne comportent aucune référence à une méthode de mesure du diamètre moyen des parti-

messers der Partikel enthielten, nicht bedeute, dass zur Bestimmung dieses Parameters jedes beliebige Verfahren verwendet werden könne. Die Ansprüche ließen allenfalls zweifelhaft erscheinen, wie der durchschnittliche Durchmesser der Partikel ermittelt werden sollte, insbesondere weil dem Fachmann bekannt sei, dass dem Messverfahren bei der Analyse der Partikelgröße entscheidende Bedeutung zukomme. Daher würde der Fachmann die Beschreibung und die Zeichnungen heranziehen, um zu ermitteln, wie der durchschnittliche Durchmesser der Partikel gemessen werden solle. Hierbei würde er zu dem Schluss gelangen, dass die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung bei richtiger Auslegung im Lichte der ursprünglichen Beschreibung bereits Einschränkungen hinsichtlich des Messverfahrens für den durchschnittlichen Durchmesser der verschiedenen Partikel enthielten. Darüber hinaus leiste das Verfahren zur Messung des durchschnittlichen Partikeldurchmessers einen technischen Beitrag, da es sich auf den tatsächlichen Wert dieses Parameters auswirke.

### 1.3 Disclaimer – Entscheidungen, in denen die in G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien angewandt wurden

In der Entscheidung **T 1049/99** gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass ein Fachmann, der unter Einsatz von geeigneten und angemessenen Mitteln zur Lösung der vom Beschwerdegegner formulierten, **auf demselben Gebiet der Technik** wie die fragliche Erfindung liegenden Aufgabe an der Erfindung gearbeitet hätte, die Lehre aus Dokument D21 entgegen dem Vorbringen des Beschwerdegegners (Patentinhabers) berücksichtigt hätte. Dass ein Dokument im veröffentlichten Stand der Technik nur schwer auffindbar oder für den Fachmann "schwer zugänglich" sei, lasse zudem entgegen den Ausführungen des Beschwerdegegners in der mündlichen Verhandlung noch nicht den Schluss zu, dass es sich hierbei um eine zufällige Vorwegnahme handle (s. auch S. 26 und 29).

In **T 217/03** urteilte die Kammer in der Frage, ob das Dokument (D1) eine zufällige Vorwegnahme darstelle, dass sich D1 nicht ausdrücklich mit der beanspruchten Erfindung zu Grunde liegenden technischen Aufgabe befasse. Dies sei jedoch für die Bejahung einer zufäl-

be used to determine that parameter. If anything, the claims raised doubts as to how the average particle diameter had to be determined, in particular because the skilled person would be aware of the fact that the method of measurement was of a decisive nature in particle size analysis. Therefore the skilled person would use the description and drawings when deciding how the average particle diameter was to be measured, and would come to the conclusion that when properly interpreted in the light of the original description, the claims as originally filed already contained restrictions as to the method of measurement for the average particle diameter of the various particles. Furthermore, the method of measurement for the average particle diameter did provide a technical contribution because it affected the actual value of that parameter.

### 1.3 Disclaimers: decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03

In **T 1049/99** the board concluded that contrary to what the respondent (proprietor) claimed, the skilled person would have taken the teaching of document D21 into consideration when working on the invention in search of a solution to the technical problem defined by the respondent, using appropriate and relevant means to resolve his problem **in the same technical field** as that of the patent in suit. Moreover, contrary to the respondent's conclusions at the hearing, the board concluded that the fact that a document was difficult to find in published prior art or was difficult for the skilled person to access was not sufficient to justify the conclusion that it constituted an accidental anticipation (see also on p. 26 and 29).

In **T 217/03**, on the issue of whether document D1 was an accidental anticipation, the board stated that D1 did not deal explicitly with the technical problem underlying the claimed invention. However, that was not decisive for accepting D1 as an accidental anticipa-

cules, cela ne voulait pas dire que n'importe quelle méthode pouvait être employée pour déterminer ce paramètre. Si les revendications laissaient la place à un doute quelconque, c'était sur la manière dont le diamètre moyen des particules devait être déterminé, car l'homme du métier se serait rendu compte que la méthode de mesure était décisive pour analyser la taille des particules. Il se serait donc appuyé sur la description et les dessins pour décider comment mesurer le diamètre moyen des particules, et serait parvenu à la conclusion que, si on les interprète correctement à la lumière de la description initiale, les revendications telles que déposées initialement contenaient déjà des restrictions quant à la méthode de mesure du diamètre moyen des différentes particules. De plus, la méthode de mesure du diamètre moyen des particules apportait effectivement une contribution technique car elle affectait la valeur de ce paramètre.

### 1.3 Disclaimers – Décisions appliquant les critères posés par G 1/03 et G 2/03

Dans la décision **T 1049/99**, la chambre a conclu que contrairement à ce que soutenait l'intimée (titulaire du brevet), l'enseignement du document D21 aurait été considéré par l'homme du métier, travaillant sur l'invention, pour trouver une solution au problème technique défini par l'intimée en utilisant des moyens appropriés et pertinents pour résoudre son problème **dans le même domaine technique** que celui dont relève le présent brevet. En outre, contrairement aux conclusions de l'intimée lors de l'audience, la chambre a souligné que le fait qu'un document soit difficile à trouver dans l'état de la technique publié ou soit "difficilement accessible" pour l'homme de métier, ne suffit pas pour en conclure qu'il représente une antériorisation fortuite (voir aussi p. 26 et 29).

Dans la décision **T 217/03**, où la question se posait de savoir si le document (D1) constituait une antériorisation fortuite, la chambre a estimé que D1 ne traitait pas explicitement du problème technique qui sous-tendait l'invention revendiquée, mais que cela n'était pas

ligen Vorwegnahme durch D1 nicht entscheidend. D1 beziehe sich auf dasselbe allgemeine Gebiet der Technik wie der Gegenstand von Anspruch 10, und dieses Dokument sei weder so unerheblich für die beanspruchte Erfindung noch liege es so weitab von dieser, dass der Fachmann es bei der Arbeit an der Erfindung nicht berücksichtigt hätte (s. G 1/03, ABI. EPA 2004, 413; Nr. 2.2.2 der Gründe). Die Offenbarung von D1 könne daher nicht als zufällige Vorwegnahme angesehen werden. Folglich erfülle der in Anspruch 10 enthaltene Disclaimer nicht die für eine zufällige Vorwegnahme geltenden Voraussetzungen.

In **T 1050/99** vertrat der Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Auffassung, dass die Entscheidung G 1/03 auf seinen Fall nicht anwendbar sei. Da sich das betreffende Merkmal (ein als "Ausschlussmerkmal" umformulierter früherer Disclaimer) auf einen Gegenstand beziehe, der in der eingereichten Fassung der Anmeldung "offenbart" werde, müsse die darauf gestützte Änderung als bloßer "Verzicht" auf einen Teil der offenbarten Erfindung und nicht als Disclaimer gewertet werden, so seine Argumentation. Folglich sei das in der Entscheidung G 1/03 festgelegte, für "nicht offenbarte" Disclaimer geltende Kriterium vorliegend nicht anwendbar. Nach Auffassung der Kammer fiel die Änderung "unter Ausschluss von..." zweifellos unter die Definition eines Disclaimers. Auch war für den im Anspruch ausgeschlossenen Gegenstand eine Grundlage in der Anmeldung vorhanden. Dieser Gegenstand wurde jedoch als **Teil der Erfindung** und nicht als auszuschließender oder zu vermeidender Bereich dargestellt. In diesem Sinne **handelte es sich bei dem Disclaimer in Wirklichkeit um einen "nicht offenbarten" Disclaimer**, da die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine Offenbarung des Disclaimers als solchen enthielt. Unter Zurückweisung des Vorbringens des Berufungsgegners zur Auslegung der zweiten Entscheidungsformel von G 1/03 gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass die in der Entscheidung G 1/03 getroffenen Feststellungen zur Zulässigkeit von in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimern auf den vorliegenden Fall uneingeschränkt anwendbar seien.

tion. The board concluded that D1 related to the same general technical field as that of the subject-matter of claim 10 and was not from a technical point of view so unrelated and remote that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when working on the invention (see G 1/03, OJ EPO 2004, 413, point 2.2.2 of the reasons). Thus the disclosure of D1 could not be considered to constitute an accidental anticipation. Therefore the disclaimer in claim 10 did not fulfil the conditions required to render it admissible.

In **T 1050/99** the respondent (patentee) disputed the fact that decision G 1/03 applied to his case, arguing that as the feature in question (earlier disclaimer reformulated as an "exclusion" feature) related to subject-matter which was "disclosed" in the application as filed, the amendment derived therefrom was to be regarded as a mere "waiver" of part of the disclosed invention rather than as a disclaimer. Consequently, in his view, the criteria applying to "undisclosed" disclaimers as set out in G 1/03 did not apply. In the board's view there was no doubt that the amendment "with the exclusion of..." answered to the definition of a disclaimer. Moreover, there was a basis in the application for the subject-matter which was excluded in the claim. However, that subject-matter was presented as a **part of the invention**, not as an area that was to be excluded or avoided. In that sense, **the disclaimer was in fact an "undisclosed" disclaimer** because there was no disclosure in the application as filed of the disclaimer per se. Dismissing the respondent's arguments regarding the interpretation of point 2 of the order of G 1/03, the board concluded that the ruling of G 1/03, which dealt with the allowability of disclaimers not disclosed in the application as filed, was fully applicable to the present case.

décisif pour considérer D1 comme une antériorisation fortuite. La chambre a conclu que D1 se rapportait au même domaine technique général que celui de l'objet de la revendication 10 et que, d'un point de vue technique, il n'était pas à ce point étranger à l'invention revendiquée et éloigné d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération lors de la réalisation de l'invention (cf. G 1/03, JO OEB 2004, 413, point 2.2.2 des motifs). Selon la chambre, ce qui est exposé dans le document D1 ne pouvait donc pas constituer une antériorité fortuite. Dès lors, le disclaimer contenu dans la revendication 10 ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être admissible.

Dans l'affaire **T 1050/99**, l'intimé (titulaire du brevet) contestait le fait que la décision G 1/03 s'applique à son cas. Il faisait valoir, en effet, que, dans la mesure où la caractéristique en question (disclaimer antérieur reformulé en caractéristique "d'exclusion") se rapportait à un objet "divulgué" dans la demande telle qu'elle avait été déposée, la modification qui en découlait devait être considérée comme une simple "renonciation" à une partie de l'invention divulguée et non comme un disclaimer. Par conséquent, selon lui, les critères définis par la décision G 1/03 pour les disclaimers "non divulgués" n'étaient pas valables. La chambre a estimé qu'il ne faisait aucun doute que la modification "à l'exclusion de..." répondait à la définition d'un disclaimer. De plus, l'objet exclu de la revendication trouvait un fondement dans la demande. Cependant, cet objet était présenté comme un **élément de l'invention**, et non comme un domaine devant être exclu ou évité. En ce sens, **le disclaimer était effectivement un disclaimer "non divulgué"**, car le disclaimer en soi n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée. Ecartant les arguments de l'intimé concernant l'interprétation du point 2 du dispositif de la décision G 1/03, la chambre a conclu que la décision G 1/03, qui traite de l'admissibilité des disclaimers qui ne sont pas divulgués dans la demande telle que déposée, s'appliquait pleinement à la présente espèce.

In **T 1102/00** stellte sich ebenfalls die Frage nach der Definition eines Disclaimers. Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, dass der im Stand der Technik offenbarte neuheitsschädliche Gegenstand durch den Disclaimer rechtmäßig ausgeschlossen werde. Die Kammer wies darauf hin, dass die Einspruchsabteilung offenbar nicht geprüft hatte, ob der Disclaimer eine Grundlage in der Anmeldung in der eingereichten Fassung hatte; diese Frage sei jedoch dafür entscheidend, welche Kriterien bei der Beurteilung der Zulässigkeit des Disclaimers anzuwenden seien. Die Kammer war nicht überzeugt, dass die vom Beschwerdeführer angeführte Stelle der eingereichten Fassung der Anmeldung eine Grundlage für den fraglichen Disclaimer bot. Selbst wenn man anerkenne, dass der (wie im Disclaimer) durch den Ausdruck "lignées cellulaires de mammifères" definierte Gegenstand genau mit dem (wie in der Anmeldung) durch den Ausdruck "cultures de cellules de mammifères" definierten Gegenstand übereinstimme, **könne aus der Offenbarung der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht geschlossen werden, dass der Anmelder** einen solchen Gegenstand aus dem von ihm angestrebten Schutzbereich **ausklammern wollte**. Die Kammer gelangte daher zu der Auffassung, dass sich für den Disclaimer keine Grundlage in der eingereichten Fassung der Anmeldung finde. Daraufhin wandte die Kammer die in G 1/03 für die Beurteilung der Zulässigkeit eines in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbarten Disclaimers festgelegten Kriterien an.

In **T 970/02** stellte die Kammer fest, dass ein "negatives" Merkmal aufgenommen worden war, um Neuheit gegenüber E3 zu begründen, und dass dieses Dokument als nächstliegender Stand der Technik auch für die Frage der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung war. Da die Änderung und der angebliche "Disclaimer" jedoch nach Auffassung der Kammer eindeutig durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt wurden, waren die in G 1/03 festgesetzten Bedingungen im vorliegenden Fall nicht anwendbar.

In **T 285/03** befand die Kammer, dass die vom Beschwerdeführer beantragte Änderung in der von ihm vertretenen Auslegung auf einen Disclaimer hinauslief, wenngleich dieser nicht in der üblichen Form abgefasst war. Dieser

**T 1102/00** likewise considered the definition of a disclaimer. In its decision, the opposition division had held that the disclaimer correctly excluded the novelty-destroying matter disclosed in the prior art. The board observed that the opposition division had apparently not examined the question of whether the disclaimer had a basis in the application as filed, that question being decisive for the criteria to be applied in assessing its allowability. The board was not convinced that the passage in the application as filed cited by the appellant provided a basis for the disclaimer at issue. Even if it were acknowledged that the subject-matter defined by the expression "lignées cellulaires de mammifères" (as in the disclaimer) corresponded exactly to that defined by the expression "cultures de cellules de mammifères" (as in the application), **it could not be inferred from the disclosure of the application as filed that the applicant intended to exclude** such subject-matter from the scope of protection sought. Thus the board came to the conclusion that the disclaimer had no basis in the application as filed. It then applied the criteria established by G 1/03 to be applied in assessing the allowability of a disclaimer which was not disclosed in an application as filed.

In **T 970/02**, the board acknowledged the fact that the "negative" feature was introduced in order to establish novelty with respect to E3, and that this document as closest prior art was also of relevance in respect of inventive step. In the board's view, however, since the amendment and the alleged "disclaimer" were clearly supported by the original disclosure the conditions set out in G 1/03 did not apply to the case in point.

In **T 285/03** the board found that the interpretation offered by the appellant amounted to a disclaimer although it was not phrased in the usual form. However, that disclaimer was not based on a particular prior art disclosure,

Dans l'affaire **T 1102/00**, la question de la définition du disclaimer a également été soulevée. Dans sa décision, la division d'opposition avait estimé que le disclaimer excluait à juste titre l'élément destructeur de nouveauté divulgué dans l'état de la technique. La chambre a fait observer que la division d'opposition n'avait apparemment pas examiné la question de savoir si le disclaimer se fondait sur la demande telle que déposée, cette question étant décisive pour déterminer les critères à appliquer en vue de statuer sur son admissibilité. Elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue que le passage de la demande telle que déposée cité par le requérant fondait le disclaimer en question. Même si l'on admettait que l'objet défini par l'expression "lignées cellulaires de mammifères" (figurant dans le disclaimer) correspondait exactement à celui désigné par l'expression "cultures de cellules de mammifères" (figurant dans la demande), **on ne pouvait déduire de l'exposé de la demande telle que déposée que le demandeur avait l'intention d'exclure** l'objet en question de l'étendue de la protection demandée. La chambre est donc parvenue à la conclusion que le disclaimer n'avait aucun fondement dans la demande telle que déposée. Elle a par conséquent appliqué les critères fixés par G 1/03 pour statuer sur l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué dans une demande telle que déposée.

Dans la décision **T 970/02**, la chambre a reconnu que la caractéristique "négative" avait été introduite afin d'établir la nouveauté par rapport à E3, et que ce document qui représentait l'état de la technique le plus proche était également pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Cependant, de l'avis de la chambre, étant donné que la modification et le prétendu "disclaimer" se fondaient clairement sur la divulgation initiale, les conditions énoncées dans la décision G 1/03 ne s'appliquaient pas en l'espèce.

Dans la décision **T 285/03**, la chambre a estimé que l'interprétation proposée par le requérant équivalait à un disclaimer, bien que sa formulation ne revête pas la forme habituelle. Toutefois, ce disclaimer n'était pas fondé sur une

Disclaimer habe jedoch keine Grundlage in einer bestimmten – zufälligen oder anderweitigen – Offenbarung im Stand der Technik, sondern stelle den Versuch dar, den Anspruch gegen jede möglicherweise im Stand der Technik enthaltene Offenbarung abzugrenzen, was den in G 1/03 aufgestellten Grundsätzen zuwiderlaufe.

In **T 747/00** ging es um die in G 1/03 aufgestellte Bedingung (Nr. 2.2 der Entscheidungsformel), wonach ein Disclaimer **nicht mehr ausschließen sollte, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen** oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nicht-technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Da durch den Disclaimer ohne Not Gegenstände ausgeschlossen wurden, ohne dass eine neuheitsschädliche Offenbarung vorlag, schloss der Disclaimer nach Ansicht der Kammer unzulässigerweise mehr aus, als nötig war, um die Neuheit wiederherzustellen.

In der Entscheidung **T 10/01** war der Disclaimer weiter gefasst, als zur Wiederherstellung der Neuheit nötig war. Die Kammer führte jedoch unter Hinweis auf Nr. 3 der Gründe in G 1/03 aus, dass diese Entscheidung auch besage, dass ein Disclaimer, der weiter gefasst sei, als zur Wiederherstellung der Neuheit absolut notwendig sei, je nach den Umständen des Einzelfalls zugelassen werden könne, wenn sich dies als notwendig erweise, um eine sich ansonsten ergebende Unklarheit des Anspruchs zu beheben. Im vorliegenden Fall gab es jedoch keinen offensichtlichen Grund dafür, dass der Disclaimer breiter war als die Offenbarung in Dokument (1).

In **T 739/01** stellte die Kammer im Anschluss an G 1/03 fest, dass es für die Zulässigkeit von Disclaimern unerheblich ist, wenn das einschlägige Dokument aus dem Stand der Technik dem Fachmann Anhaltspunkte für die Annahme liefert, die besondere neuheitsschädliche Ausführungsform der Entgegenhaltung sei eine zufällige Vorwegnahme. Solange das Dokument, in dem diese Ausführungsform beschrieben wird, sich auf dasselbe Gebiet der Technik bezieht wie die angebliche Erfindung, steht die Vorwegnahme mit dieser in Zusammenhang und ist für sie nicht irrelevant. Dementsprechend verstieß Anspruch 1 des Hauptantrags in dieser Sache gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

whether accidental or not, but tried to delimit the claim against any potential prior art disclosure, contrary to the principles set out in G 1/03.

**T 747/00** relates to the condition set by G 1/03 (Order 2.2) that a disclaimer should **not remove more than is necessary** either **to restore novelty** or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons. The board concluded that since, in the absence of a novelty-destroying disclosure, the disclaimer removed subject-matter without any need to do so, that disclaimer necessarily removed more than was necessary to restore novelty, which was not allowable.

In **T 10/01** the scope of the disclaimer was broader than was necessary to restore novelty. The board nevertheless referred to point 3 of the reasons of G 1/03, saying that it could also be inferred from that decision that a disclaimer that was broader than strictly necessary to restore novelty might be allowed, depending on the circumstances of the case, if that proved necessary to prevent any lack of clarity in the claim that might otherwise result. However, in the case at issue there was no apparent justification for the disclaimer being broader than the disclosure in document (1).

In **T 739/01**, applying G 1/03, the board stated that with respect to the admissibility of disclaimers, it did not matter if the skilled person found reasons in the relevant prior art document that make him believe that the particular novelty-destroying embodiment in the context of the citation appeared accidental. As long as the document in which this embodiment was set out related to the same technical field as the alleged invention, the anticipation was related and not remote. Accordingly claim 1 of the main request in this case contravened Article 123(2) EPC.

divulgarion particulière de l'état de la technique, fortuite ou non, mais tenta d'encadrer la revendication par rapport à toute divulgation éventuelle de l'état de la technique, ce qui est contraire aux principes définis dans la décision G 1/03.

La décision **T 747/00** portait sur la condition posée par la G 1/03 (point 2.2 du dispositif) selon laquelle un disclaimer **ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire** soit pour **rétablir la nouveauté**, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. La chambre a conclu que, puisqu'en l'absence de divulgation destructrice de nouveauté, le disclaimer retranchait des éléments inutilement, ce disclaimer retranchait forcément plus que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté, ce qui n'est pas admissible.

Dans la décision **T 10/01**, le disclaimer avait une portée plus large que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté. La chambre, se référant au point 3 des motifs G 1/03, a toutefois déclaré que l'on pouvait également déduire de cette décision qu'un disclaimer plus large que ce qui serait strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté pouvait être admis en fonction des circonstances de l'espèce, si cela s'avérait nécessaire pour éviter un manque de clarté de la revendication. Toutefois, en l'espèce, rien ne justifiait apparemment que le disclaimer s'étende au-delà de l'exposé du document (1).

Dans l'affaire **T 739/01**, la chambre s'est appuyée sur la décision G 1/03 et a affirmé, eu égard à la recevabilité des disclaimers, que le fait, pour l'homme du métier, de trouver dans le document pertinent de l'état de la technique des motifs qui l'incitent à penser que le mode de réalisation particulier détruisant la nouveauté dans le cadre de la citation semblait fortuit, n'avait aucune importance. Dans la mesure où le document divulguant ce mode de réalisation se rapportait au même domaine technique que la prétendue invention, l'antériorité était connexe et non éloignée. La revendication 1 de la requête principale contrevenait donc en l'espèce à l'article 123(2) CBE.

## 2. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

In **T 1067/02** gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass der unklare Charakter einer im Rahmen des Erteilungsverfahrens an Anspruch 1 in der eingereichten Fassung vorgenommenen Änderung 1, nämlich die Aufnahme des Begriffs "*vollständig*", zwei unterschiedliche Auslegungen zuließ, die zwar beide technisch sinnvoll waren, von denen aber keine sich unmittelbar und eindeutig aus der allgemeinen Offenbarung der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten ließ. Folglich ging Anspruch 1 des Hauptantrags über die Gesamtlehre der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

## B. Artikel 123 (3) EPÜ

### 1. Berichtigung von Fehlern

In der Sache **T 749/03** verwies der Beschwerdegegner/Patentinhaber auf die Entscheidung T 190/99, in der unter Nr. 2.3 und 2.4 der Gründe die Möglichkeit erörtert wird, einen erteilten Anspruch zu ändern, um eine unrichtige technische Aussage, die mit der Gesamtoffenbarung des Patents offensichtlich unvereinbar ist, durch die richtige Angabe der betreffenden technischen Merkmale zu ersetzen. Dieser Entscheidung zufolge sollte der Fachmann bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen. Offensichtlich war der Sachverhalt im vorliegenden Fall **T 749/03** ähnlich gelagert: Anspruch 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung war für sich genommen technisch unsinnig, und auch durch bloße Hinzufügung seiner Merkmale zu den Merkmalen von Anspruch 1 erhielt man eine unzulänglich definierte Apparatur. Unter Berücksichtigung der gesamten Offenbarung des Patents konnte der Fachmann jedoch zu einer technisch sinnvollen Auslegung des Anspruchs gelangen.

In diesem Zusammenhang wurde auch auf die Entscheidung T 371/88 verwiesen, in der es um die Frage der Zulässigkeit einer Änderung eines erteilten Anspruchs ging, mit der ein restriktiver Begriff durch einen weniger restriktiven Begriff ersetzt werden sollte. Die Kammer urteilte, dass eine solche Ersetzung nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist, wenn die Prüfung des durch den

## 2. "Tests" for the allowability of an amendment

In **T 1067/02** the board came to the conclusion that the unclear nature of the amendment introduced upon grant in claim 1 as filed, ie the introduction of the term "*complete*", allowed two different interpretations and, although they were both technically sensible, neither of them was directly and unambiguously derivable from the general disclosure of the application as filed. Consequently, claim 1 of the main request extended beyond the overall teaching of the application as originally filed.

## B. Article 123(3) EPC

### 1. Correction of errors

In **T 749/03** the respondent/proprietor had made reference to T 190/99, which in points 2.3 and 2.4 discussed the possibility of amending a granted claim to replace an inaccurate technical statement, which was evidently inconsistent with the totality of the disclosure of the patent, with an accurate statement of the technical features. According to that decision, the skilled person, when considering a claim, should rule out interpretations which were illogical or did not make technical sense. It appeared that in **T 749/03** a similar situation arose – claim 5 as originally filed would, if taken alone, not make technical sense, and even the simple addition of its features to the features of claim 1 would result in an inadequately defined apparatus. However, by taking into account the whole disclosure of the patent the skilled person might arrive at a technically sensible interpretation of the claim.

In that context reference was also made to T 371/88, which concerned the admissibility of amending a granted claim to replace a restrictive term with a less restrictive term. The board in that case had ruled that such replacement was permissible under Article 123(3) EPC if examination of the extent of protection conferred by the granted claim resulted in the following

## 2. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

Dans l'affaire **T 1067/02**, la chambre est parvenue à la conclusion que le manque de clarté de la modification apportée lors de la délivrance à la revendication 1 telle que déposée, à savoir l'insertion du terme "*complète*", pouvait donner lieu à deux interprétations différentes et que, quoiqu'elles aient toutes deux du sens d'un point de vue technique, aucune d'elles ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé général contenu dans la demande telle que déposée. Par conséquent, la revendication 1 de la requête principale s'étendait au-delà de l'enseignement global de la requête initiale.

## B. Article 123(3) CBE

### 1. Correction des erreurs

Dans l'affaire **T 749/03**, l'intimé/titulaire du brevet a fait référence à la décision T 190/99, dont les points 2.3 et 2.4 des motifs traitent de la possibilité de modifier une revendication du brevet tel que délivré pour remplacer un énoncé technique erroné, qui n'est manifestement pas cohérent avec l'ensemble de l'exposé du brevet, par une description exacte des caractéristiques techniques. D'après cette décision, l'homme du métier, lorsqu'il examine une revendication, doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique. Or, dans la présente affaire **T 749/03**, on se trouvait dans une situation similaire : la revendication 5 telle que déposée initialement, considérée séparément, n'aurait pas eu de sens du point de vue technique, et même le simple ajout de ses caractéristiques à celles de la revendication 1 aurait abouti à un dispositif défini de manière inadéquate. Cependant, en prenant en compte l'ensemble de l'exposé du brevet, l'homme du métier aurait pu parvenir à une interprétation de la revendication qui aurait eu un sens du point de vue technique.

Dans ce contexte, il a également été fait référence à la décision T 371/88, qui portait sur la question de savoir si la modification d'une revendication visant à remplacer une formulation restrictive par une formulation moins restrictive était admissible. La chambre a estimé qu'une telle modification était possible au titre de l'article 123(3) CBE, à condition que l'examen de la protection

erteilten Anspruch bestimmten Schutzbereichs Folgendes ergibt: a) Der im erteilten Anspruch verwendete restriktive Begriff ist in seinem Kontext von der technischen Bedeutung her nicht so klar, dass er ohne Auslegung anhand der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents zur Ermittlung des Schutzbereichs herangezogen werden könnte; b) aus der Beschreibung und den Zeichnungen des Patents und auch aus dem Prüfungsverfahren bis zur Patenterteilung geht unverkennbar hervor, dass die weitere Ausführungsart zur Erfindung gehört und dass nie beabsichtigt war, sie vom Schutzbereich des Patents auszuschließen. Im vorliegenden Fall war die technische Bedeutung der das zweite (Transmissions)Gitter betreffenden Merkmale völlig klar, wenn man nur Anspruch 1 betrachtete. In der Kombination mit Anspruch 5 ergaben diese Merkmale jedoch nur unter Hinzuziehung der Beschreibung und der Zeichnungen einen Sinn. Daher war Voraussetzung a) erfüllt. Darüber hinaus stand außer Zweifel, dass der Anmelder auf diese Ausführungsform nicht verzichtet hatte. Damit war auch Voraussetzung b) erfüllt.

## 2. Kategoriewechsel

In der Entscheidung **T 1206/01** vom 23. September 2004 wird unter Nr. 4.2 der Gründe noch einmal hervorgehoben, dass ein Erzeugnisanspruch nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern Schutz für dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren zu seiner Herstellung verleiht. Daher wird der Schutzbereich durch einen Wechsel der Kategorie von einem gewährten Erzeugnisanspruch hin zu einem Verfahrensanspruch, der auf ein Verfahren oder mehrere Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses beschränkt ist, nicht erweitert.

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

In der Entscheidung **T 942/01** wurde für das Vorgehen in einem das Verhältnis von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ betreffenden Fall zusammenfassend in den Gründen unter 1.5.2 festgestellt, dass ein Patent im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden darf, wenn im Prüfungsverfahren gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wurde (s. z. B. G 1/93, ABI. EPA 1994, 541,

conclusions: (a) the restrictive term in the granted claim was not so clear in its technical meaning in the given context that it could be used to determine the extent of protection without interpretation by reference to the description and the drawings of the patent; (b) it was quite clear from the description and the drawings of the patent and also from the examination procedure up to grant that the further embodiment belonged to the invention and that it had never been intended to exclude it from the protection conferred by the patent. In **T 749/03**, having regard to claim 1 alone, the features relating to the second (transmission) grating were perfectly clear in their technical meaning. However, in combination with claim 5 they would only make sense if reference were made to the description and drawings. Therefore requirement (a) was met. Further, there could be no doubt that the applicant had not waived that embodiment. Hence requirement (b) was also met.

## 2. Change of category

**T 1206/01** of 23 September 2004, in point 4.2 of the reasons, clearly pointed out that according to the established case law of the boards of appeal a product claim conferred protection on the claimed product, regardless of the process or method by which it was prepared. Therefore a change of category from a granted product claim to a process claim restricted to one or more methods of preparing the product did not extend the protection thereby conferred.

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

To illustrate the approach applied in a typical case concerning the relationship between Article 123(2) and (3) EPC we can cite **T 942/01**, where in point 1.5.2 of the reasons it was stated that it was a principle in patent law (see for example G 1/93, OJ EPO 1994, 541, point 11 of the reasons) that a patent could not be maintained unamended in opposition procedure if a violation of Article 123(2) EPC had occurred during

conférée par la revendication du brevet délivré aboutisse aux conclusions suivantes : a) la formulation restrictive de la revendication du brevet délivré n'est pas, dans le présent contexte, d'une clarté technique telle qu'elle permette de déterminer l'étendue de la protection sans recourir à la description et aux dessins pour en interpréter la teneur ; b) il ressort clairement de la description et des dessins ainsi que de la procédure d'examen jusqu'à la délivrance que l'autre mode de réalisation fait partie de l'invention et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection conférée par le brevet. Dans la présente espèce, si l'on considère uniquement la revendication 1, il apparaît que les caractéristiques se rapportant au deuxième réseau (transmetteur) étaient parfaitement claires du point de vue technique. Toutefois, il aurait été indispensable de se référer à la description et aux dessins pour que ces caractéristiques, une fois combinées à la revendication 5, aient un sens. La condition a) était donc remplie. De plus, il était hors de doute que le déposant n'avait pas renoncé à ce mode de réalisation. La condition b) était donc elle aussi remplie.

## 2. Changement de catégorie

La décision **T 1206/01** du 23 septembre 2004 a clairement rappelé en son point 4.2 des motifs que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une revendication de produit confère une protection à ce produit, indépendamment du procédé ou de la méthode par lesquels il est préparé. Par conséquent, lorsque l'on procède à un changement de catégorie, c'est-à-dire lorsqu'une revendication de produit figurant dans le brevet délivré est changée en une revendication de procédé limitée à une ou plusieurs méthodes de préparation du produit, la protection conférée à ce produit ne s'en trouve pas étendue.

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

En résumé de l'approche appliquée à un cas d'espèce s'agissant du rapport entre les articles 123(2) et (3) CBE, on peut citer la décision **T 942/01** qui en son point 1.5.2 des motifs déclare que, selon un principe de la jurisprudence (voir notamment G 1/93, JO OEB 1994, 541, point 11 des motifs), un brevet ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié si une violation de l'article 123(2) CBE a

Nr. 11 der Gründe). Die Beschwerdegegner hatten sich im Einspruchsverfahren zu Recht gemäß Artikel 123 (2) EPÜ gegen die Streichung des betreffenden Merkmals gewandt, und der Beschwerdeführer hatte die Streichung daraufhin rückgängig gemacht, d. h. das gestrichene Merkmal wieder in Anspruch 1 aufgenommen. Eine derartige Rücknahme von unzulässigen Änderungen im Einspruchsverfahren ist nach dem EPÜ in der Regel möglich, es sei denn, die unzulässige Änderung stellt eine so genannte "beschränkende Erweiterung" dar, deren Rücknahme den Schutzbereich des Patents erweitern und damit gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ verstoßen würde (G 1/93, Leitsatz I). Ein derartiger Sachverhalt lag der von den Beschwerdegegnern angeführten Entscheidung T 1149/97 zu Grunde (Nr. 6.1.13 und 6.1.14 der Gründe). Diese Entscheidung war jedoch im vorliegenden Fall **T 942/01** nicht anwendbar, in dem es einzig und allein um eine unzulässige Erweiterung ging.

Die Beschwerdekammer 3.4.2 hat kürzlich in der Entscheidung **T 335/03** vom 26. Juli 2005 (Nr. 3 der Gründe) darauf hingewiesen, dass das EPÜ der Entscheidung G 1/93 zufolge (Nr. 6 und 14 der Gründe) keine Stütze für eine Fußnote in einem Anspruch bietet, die folgenden Wortlaut hat: "Dieses Merkmal ist Gegenstand einer unzulässigen Erweiterung. Es können keine Rechte aus diesem Merkmal hergeleitet werden". Mit anderen Worten, eine Fußnotenlösung in Konfliktsituation nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ ist unzulässig.

## D. Teilanmeldungen

### 1. Gegenstand der Teilanmeldungen

Die Einreichung einer Teilanmeldung wird durch Artikel 76 EPÜ geregelt. Dort heißt es in Absatz 1 Satz 2, dass eine Teilanmeldung "nur für einen Gegenstand eingereicht werden kann, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Eine Teilanmeldung muss also neben dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ gesondert und zusätzlich dem Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ entsprechen. Während Artikel 76 (1) EPÜ gewährleistet, dass eine Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Stammanmeldung hinausgeht, stellt

the examination procedure. In the case in point the respondents, during the opposition procedure, had correctly objected under Article 123(2) EPC to the deletion of the feature in question, and the appellant had consequently reacted by cancelling the deletion, ie by reintroducing the deleted feature into claim 1. Such a cancellation of unallowable amendments during the opposition proceedings was normally possible under the provisions of the EPC, except where the unallowable amendment was a "limiting extension", so that its cancellation would extend the protection conferred by the patent and therefore contravene the requirements of Article 123(3) EPC (G 1/93, headnote I). Such a situation was the basis for T 1149/97 (points 6.1.13 and 6.1.14 of the reasons), which had been cited by the respondents. However, that decision did not apply to the case at issue (**T 942/01**), which dealt with an unallowable extension only.

Board of Appeal 3.4.2 has recently noted in **T 335/03** of 26 July 2005 (point 3 of the reasons) that, according to G 1/93 (points 6 and 14 of the reasons), there is no basis in the EPC for providing a claim with a footnote to the following effect: "This feature is the subject of an inadmissible extension. No rights may be derived from this feature"; in other words, in cases of conflict between Article 123(2) and Article 123(3) the footnote solution is inadmissible.

## D. Divisional applications

### 1. Subject-matter of a divisional application

The filing of a divisional application is governed by Article 76 EPC which stipulates in paragraph 1, second sentence, that a divisional application "may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed". Thus, in the 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 Article 76(1) EPC requires a divisional application not to extend beyond the content of the earlier application, Article 123(2) EPC stipulates that, once the provisions of Article 76(1) EPC have

été constatée pendant la procédure d'examen. En l'espèce, pendant la procédure d'opposition, les intimés se sont opposés à juste titre à la suppression de la caractéristique en question au titre de l'article 123(2) CBE et le requérant a réagi en annulant la suppression, c'est-à-dire en réintroduisant dans la revendication 1 la caractéristique supprimée. En vertu de la CBE, il est normalement possible, au cours de la procédure d'opposition, d'annuler des modifications non admissibles, sauf lorsque la modification non admissible est ce que l'on appelle une "extension à effet limitatif", dont l'annulation étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux exigences de l'article 123(3) CBE (G 1/93, sommaire I). C'est une situation de ce type qui a donné lieu à la décision T 1149/97 (points 6.1.13 et 6.1.14 des motifs), citée par les intimés. Toutefois, cette décision ne s'appliquait pas à la présente espèce **T 942/01**, qui ne portait que sur une extension non admissible.

La chambre de recours 3.4.2 a rappelé récemment dans la décision **T 335/03** du 26 juillet 2005 (point 3 des motifs) que, conformément à la décision G 1/93 (points 6 et 14 des motifs), rien dans la CBE ne vient étayer la "solution de la note en bas de page" pour une revendication formulée en ces termes: "Cette caractéristique représente une extension non admissible dont il ne peut découler aucun droit". En d'autres termes, la solution de la note en bas de page en cas de conflit entre les paragraphes (2) et (3) de l'article 123 n'est pas admissible.

## D. Demandes divisionnaires

### 1. Objet de la demande divisionnaire

Le dépôt d'une demande divisionnaire est régi par l'article 76, paragraphe 1, deuxième phrase CBE, qui dispose qu'une demande divisionnaire "ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée". Par conséquent, dans le cas d'une demande divisionnaire, il doit être satisfait à l'exigence de l'article 76(1) CBE indépendamment de celle de l'article 123(2) CBE et en plus de celle-ci. L'article 76(1) CBE garantit qu'une demande divisionnaire ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande initiale, tandis que la seconde

Artikel 123 (2) EPÜ sicher, dass die Teilmeldung nach ihrer Einreichung, wenn die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt sind, nicht mehr so geändert werden kann, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (**T 402/00**, T 423/03).

Um festzustellen, ob die Teilmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt, ist zu prüfen, ob ihr technische Angaben hinzugefügt wurden, die der Fachmann der früheren Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht objektiv und eindeutig entnommen hätte (**T 402/00**, T 423/03).

In **T 90/03** verwies die Kammer auf die Entscheidung T 797/02, wonach die Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die in den **Ansprüchen** einer Teilmeldung definiert ist, den **Inhalt** der Teilmeldung als solchen bestimmt.

Laut Artikel 100 c) EPÜ darf das europäische Patent, wenn es auf einer Teilmeldung beruht, nicht so geändert werden, dass sein Gegenstand "über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". In **T 643/02** stellte die Kammer fest, dass der Begriff "**frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung**" nicht definiert wird und etwa bei einer Teilmeldung zu einer Teilmeldung entweder die Teilmeldung erster Generation oder die Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sein kann. Im vorliegenden Fall wurden jedoch dem strittigen europäischen Patent der Anmeldetag (20. September 1989) und der Prioritätstag (21. September 1988) der Stammanmeldung zuerkannt. Nach Artikel 76 (1) EPÜ gilt die Teilmeldung, soweit sie nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht. Im Lichte dieses Artikels ist die "frühere Anmeldung" gemäß Artikel 100 c) EPÜ die Anmeldung, deren Anmeldetag in der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Teilmeldung beansprucht wird (mit entsprechendem Prioritätsrecht). Demnach ist der "Inhalt der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung", über den der Gegenstand des europäischen Patents infolge von Änderungen nicht hinausgehen darf, derjenige der Stamm-

been met, the divisional application may not be amended after filing in such a way that it contains subject-matter extending beyond the content of the divisional application as filed (**T 402/00**, T 423/03).

In order to determine whether or not the divisional application offends against the provisions of Article 76(1) EPC, it has to be established whether technical information has been introduced into that divisional application which a skilled person would not have objectively and unambiguously derived from the earlier application as filed (**T 402/00**, T 423/03).

In **T 90/03** the board referred to the ruling in T 797/02 that the invention or group of inventions defined in the **claims** of a divisional determines the **content** of the divisional application per se.

Article 100(c) EPC provides that, if the patent is granted on a divisional application, the European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends "beyond the content of the earlier application as filed". In **T 643/02** the board stated that Article 100(c) EPC did not include a definition of the term "**earlier application as filed**", which may be either the parent application or the grandparent application as filed, eg in the case of a divisional application from a divisional application. In this case, however, the European patent in suit was accorded the same filing date (20 September 1989) and date of priority (21 September 1988) as the grandparent application. Article 76(1) EPC provides that, if the divisional application does not extend beyond the content of the earlier application as filed, it is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and has the benefit of any right to priority. In the light of this article, the "earlier application" to which Article 100(c) EPC refers is the application whose date of filing is claimed in the divisional application upon which the patent in suit is based (with the corresponding priority right). Accordingly, "the content of the earlier application as filed", beyond which according to Article 100(c) EPC the subject-matter of the European patent may not extend as a result of amendments, is that of the grandparent application as filed.

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 (**T 402/00**, T 423/03).

Afin de déterminer si une demande divisionnaire contrevient aux dispositions de l'article 76(1) CBE, il convient d'examiner si des informations techniques que l'homme du métier n'aurait pas déduites objectivement et sans ambiguïté de la demande initiale telle que déposée, ont été introduites dans cette demande (**T 402/00**, T 423/03).

Dans l'affaire **T 90/03**, la chambre s'est référée à la décision T 797/02, à savoir que l'invention ou le groupe d'inventions défini dans les **revendications** d'une demande divisionnaire détermine le **contenu** de la demande divisionnaire en soi.

L'article 100 c) CBE prévoit que si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, le brevet européen ne peut être modifié de manière qu'il contienne un objet qui s'étende "au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée". Dans l'affaire **T 643/02**, la chambre a déclaré que l'article 100 c) CBE ne contenait pas de définition de la "**demande initiale telle qu'elle a été déposée**" qui, par ex. dans le cas d'une demande divisionnaire d'une demande divisionnaire, peut être soit la demande immédiatement antérieure, soit la demande d'origine telle que déposée. Toutefois, dans le cas à trancher, le brevet européen attaqué s'était vu attribuer la même date de dépôt (20 septembre 1989) et la même date de priorité (21 septembre 1988) que la demande d'origine. L'article 76(1) CBE prévoit que dans la mesure où la demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée, cette demande divisionnaire est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficiera de tout droit de priorité. À la lumière de cet article, la "demande initiale" à laquelle l'article 100 c) CBE fait référence est la demande dont la date de dépôt est revendiquée dans la demande divisionnaire sur laquelle le brevet litigieux est fondé (avec le droit de priorité correspondant). Par conséquent, le "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée", au-delà duquel l'objet du

anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

## 2. Gültigkeit von Teilanmeldungen

Bei der Großen Beschwerdekammer sind derzeit drei Fälle anhängig, die die Gültigkeit von Teilanmeldungen betreffen (**T 39/03** unter dem Aktenzeichen **G 1/05**, **T 1409/05** unter dem Aktenzeichen **G 1/06** und **T 1040/04** unter dem Aktenzeichen **G 3/06**). Nach Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Beschwerdekammer entschieden, die ihr vorgelegten Rechtsfragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln. In **G 1/05** geht es um die Frage, ob eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging, während der Prüfung noch geändert werden kann, damit sie das Erfordernis des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt. **G 3/06** betrifft die Frage, ob ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die denselben Mangel aufweist, so geändert werden kann, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird. In **G 1/06** schließlich geht es darum, wie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ bei einer Kette von Teilanmeldungen, die aus dem jeweiligen Vorgänger ausgeschieden wurden, auszulegen sind.

In **T 39/03** (ABI. EPA 2006, 362) war die Kammer sich dessen bewusst, dass in Fällen, in denen eine Teilanmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt, die gängige Praxis des EPA darin besteht, es dem Anmelder zu gestatten, die Teilanmeldung zu jedem späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens so zu ändern, dass sie den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ entspricht, und die berichtigte Anmeldung, sofern sie auch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ im Hinblick auf die ursprünglich eingereichte Fassung genügt, als gültige Teilanmeldung zu werten, die als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gilt und deren Prioritätsrecht genießt (s. Richtlinien A-IV, 1.2.1 und 1.2.2, C-VI, 9.1.4 bis 9.1.6). Die Kammer hatte jedoch starke Bedenken, ob diese Praxis richtig ist, sowohl in Anbetracht der jüngsten Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Behandlung von Teilanmeldungen, die als Teilanmel-

## 2. Validity of divisional applications

Three currently pending cases (**T 39/03**, pending under Ref. No. **G 1/05**, **T 1409/05** pending under Ref. No. **G 1/06**, **T 1040/04** pending under Ref. No. **G 3/06**) before the Enlarged Board of Appeal concern questions with regard to validity of divisional applications. Having regard to Article 8 of its Rules of Procedure, the Enlarged Board of Appeal has decided to consider the points of law referred to it in consolidated proceedings. Case **G 1/05** concerns the question whether a divisional application, which at its filing date extended beyond the content of the earlier application as filed, can still be amended during examination in order to meet the requirement of Article 76(1), second sentence, EPC. **G 3/06** concerns the question whether a patent granted on a divisional application having the same deficiency could be amended in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC. Case **G 1/06** concerns the question how the requirements of Article 76(1) EPC are to be interpreted in the case of a sequence of divisional applications, each divided from its predecessor.

In **T 39/03** (OJ EPO 2006, 362) the board was well aware that, where a divisional application offends against the provisions of Article 76(1) EPC, it is the established practice of the EPO to allow the applicant at any later stage of the examining procedure to make amendments which bring it into line with Article 76(1) EPC, and to consider the corrected application, provided it also satisfies Article 123(2) EPC with regard to its version as filed, as a valid divisional application filed on the date of filing of the earlier application and having the benefit of any right of priority (see Guidelines A.IV, 1.2.1 and 1.2.2, C-VI, 9.1.4 to 9.1.6). The board, however, had strong reservations as to the correctness of this practice in the light of the recent case law regarding the treatment of divisional applications filed as divisional applications of earlier divisional applications, and concerning the provisions of Rule 25(1) EPC setting a

brevet européen ne peut s'étendre à la suite de modifications, selon l'article 100 c) CBE, est l'objet de la demande d'origine telle que déposée.

## 2. Validité des demandes divisionnaires

Trois affaires actuellement en instance devant la Grande Chambre de recours (**T 39/03**, en instance sous le n° **G 1/05** ; **T 1409/05**, en instance sous le n° **G 1/06** ; **T 1040/04**, en instance sous le n° **G 3/06**) portent sur des questions relatives à la validité de demandes divisionnaires. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé d'examiner ces questions de droit au cours d'une procédure commune. L'affaire **G 1/05** a trait à la question de savoir si une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, peut encore être modifiée au cours de l'examen de façon à ce qu'elle satisfasse à l'exigence de l'article 76(1), deuxième phrase CBE. L'affaire **G 3/06** porte sur la question de savoir si un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire présentant la même irrégularité peut être modifié de façon à ce qu'il réponde au motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE. L'affaire **G 1/06** traite de la façon dont il faut interpréter les exigences de l'article 76(1) CBE dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, chacune étant issue d'une division de la demande précédente.

Dans la décision **T 39/03** (JO OEB 2006, 362), la chambre n'était pas sans savoir que dans les cas où une demande divisionnaire porte atteinte aux dispositions de l'article 76(1) CBE, l'OEB a pour pratique constante de permettre au demandeur, à un stade ultérieur de la procédure d'examen, de modifier la demande divisionnaire de façon à ce qu'elle satisfasse aux exigences de l'article 76(1) CBE, et de considérer la demande corrigée, à condition qu'elle réponde également à l'exigence prévue à l'article 123(2) CBE concernant sa version telle que déposée, comme une demande divisionnaire valable, réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficiant de tout droit de priorité (cf. Directives, A.IV 1.2.1 et 1.2.2, C-VI, 9.1.4 à 9.1.6). Néanmoins, la chambre a émis de solides réserves quant au bien-fondé de cette pratique eu égard à la jurisprudence récente des chambres de recours

dungen zu früheren Teilanmeldungen eingereicht werden, als auch hinsichtlich Regel 25 (1) EPÜ, in der eine Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen gesetzt wird.

time limit for the filing of divisional applications.

relative au traitement des demandes divisionnaires déposées en tant que demandes divisionnaires de demandes divisionnaires initiales, et aux dispositions de la règle 25(1) CBE, qui fixe un délai pour le dépôt de demandes divisionnaires.

Deshalb legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

The board therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

Par conséquent, la chambre a saisi la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

1) Kann eine Teilanmeldung, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, später geändert werden, um sie zu einer gültigen Teilanmeldung zu machen?

(1) Can a divisional application which does not meet the requirements of Article 76(1) EPC because, at its actual filing date, it extends beyond the content of the earlier application, be amended later in order to make it a valid divisional application?

1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE parce qu'elle s'étend au-delà du contenu de la demande initiale à la date où elle est effectivement déposée, peut-elle être modifiée ultérieurement pour devenir une demande divisionnaire valable ?

2) Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dies auch dann noch möglich, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist?

(2) If the answer to question (1) is yes, is this still possible when the earlier application is no longer pending?

2) Dans l'affirmative, cela est-il encore possible lorsque la demande initiale n'est plus en instance ?

3) Falls die Frage 2 bejaht wird, unterliegt diese Möglichkeit weiteren sachlichen Einschränkungen, die über die Auflagen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ hinausgehen? Kann die berichtigte Teilanmeldung insbesondere auf Aspekte der früheren Anmeldung gerichtet werden, die nicht von den Aspekten umfasst werden, auf die die Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gerichtet war?

(3) If the answer to question (2) is yes, are there any further limitations of substance to this possibility beyond those imposed by Article 76(1) and 123(2) EPC? Can the corrected divisional application in particular be directed to aspects of the earlier application not encompassed by those to which the divisional as filed had been directed?

3) Dans l'affirmative, existe-t-il d'autres restrictions de fond à cette possibilité, au-delà de celles imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE ? La demande divisionnaire corrigée peut-elle notamment porter sur des éléments de la demande initiale non couverts par ceux auxquels la demande divisionnaire telle que déposée avait trait ?

Die Technische Beschwerdekammer 3.2.03 hat in Sachen **T 1040/04** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

By decision **T 1040/04** (OJ EPO 2006, \*\*\*), Technical Board of Appeal 3.2.03 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

Par la décision **T 1040/04** (JO OEB 2006, \*\*\*), la Chambre de recours technique 3.2.03 a soumis à la Grande Chambre de recours, la question de droit suivante :

Kann ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügte, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging, im Einspruchsverfahren so geändert werden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird und damit die genannten Erfordernisse erfüllt sind?

Can a patent which has been granted on a divisional application which did not meet the requirements of Article 76(1) EPC because at its actual date of filing it extended beyond the content of the earlier application be amended during opposition proceedings in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC and thereby fulfil said requirements?

Un brevet délivré sur le fondement d'une demande divisionnaire, qui, à sa date effective de dépôt, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE au motif qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, peut-il dans le cours d'une procédure d'opposition, être modifié de telle sorte qu'il réponde au motif d'opposition selon l'Article 100 c) CBE et, ainsi satisfasse aux dites exigences ?

In **T 1409/05** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.03 folgende Rechtsfragen vorgelegt:

By decision **T 1409/05** (OJ EPO 2006, \*\*\*), Technical Board of Appeal 3.4.03 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

Par la décision **T 1409/05** (JO OEB 2006, \*\*\*), la Chambre de recours technique 3.4.03 a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes :

1) Ist es bei einer Folge von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprüng-

(1) In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating

(1) Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale suivie

lichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, eine **notwendige und hinreichende** Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Kette den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ Satz 2 genügt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar, eindeutig und einzeln aus dem Offenbarungsgesamt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt?

2) Falls diese Bedingung **nicht** hinreichend ist, wird mit diesem Satz dann zusätzlich verlangt,

a) dass der Anspruchsgegenstand dieser Teilanmeldung in den Anspruchsgegenständen der vorangehenden Teilanmeldungen verschachtelt sein muss oder

b) dass sämtliche dieser Teilanmeldung vorangehenden Teilanmeldungen das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllen müssen?

#### IV. PRIORITÄT

##### A. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers

In **T 5/05** betonte die Kammer, dass nur solche Anmeldungen, die vom Anmelder der europäischen Anmeldung selbst oder seinem Rechtsnachfolger getätigt wurden, für die Erfüllung des sich aus Artikel 87 (4) EPÜ herleitenden Erfordernisses, dass es sich bei der prioritätsbegründenden Anmeldung um die erste Anmeldung handeln muss, relevant sind. Auf den **Erfinder** kommt es dabei nicht an. Anmeldungen verschiedener Anmelder stehen einander als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) oder gegebenenfalls 54 (3) EPÜ gegenüber. Auch das Argument der Beschwerdegegner, für die prioritätsrechtlichen Voraussetzungen sei eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend und die beiden 100%-Töchter der gleichen Muttergesellschaft seien wegen dieser Konzernverbundenheit nicht voneinander unabhängige Gesellschaften, wurde von der Kammer abgelehnt. Rechtshandlungen sind grundsätzlich der (juristischen) Person zuzurechnen, die sie vorgenommen hat. Ausnahmen hiervon bedürfen einer Rechtsgrundlage, die im Prioritätsrecht nicht vorhanden ist.

application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a **necessary and sufficient** condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1), second sentence, EPC, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?

(2) If the above condition is **not** sufficient, does said sentence impose the additional requirement

(a) that the subject-matter of the claims of said divisional be nested within the subject-matter of the claims of its divisional predecessors?  
or

(b) that all the divisional predecessors of said divisional comply with Article 76(1) EPC?

#### IV. PRIORITY

##### A. Priority right of the applicant or his successor in title

In **T 5/05** the board stressed that only European applications filed by the applicant himself or by his successor in title were relevant for the fulfilment of the requirement derived from Article 87(4) EPC that the application giving rise to a priority right must be the first application. The **inventor** was not relevant. Applications filed by various applicants figured alongside one another as state of the art within the meaning of Article 54(2) or (3) EPC. The board also rejected the respondent's argument that the economic aspect was relevant to the requirements relating to priority and that the two wholly-owned subsidiaries of the same parent company were not independent of each other in view of their association through the parent. Legal acts were in principle attributable to the (legal) person who had performed them. Exceptions to this needed a legal basis, which did not exist in the law relating to priority.

de demandes divisionnaires, chacune étant issue d'une division de la demande précédente, est-il **nécessaire et suffisant**, pour qu'une demande divisionnaire faisant partie de cette série satisfasse aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans ladite demande divisionnaire puisse être déduit directement, sans ambiguïté et séparément de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telle que déposée ?

(2) Si la condition ci-dessus n'est **pas** suffisante, la phrase précitée pose-t-elle comme exigence supplémentaire que

a) l'objet des revendications de cette demande divisionnaire soit emboîté dans l'objet des revendications des demandes divisionnaires précédentes ou que

b) toutes les demandes divisionnaires précédant la demande divisionnaire en question répondent aux exigences de l'article 76(1) CBE ?

#### IV. PRIORITE

##### A. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause

Dans l'affaire **T 5/05**, la chambre a souligné que seules les demandes déposées par le même demandeur ou celui de la demande européenne ou par son ayant cause entrent en ligne de compte pour remplir l'exigence découlant de l'article 87(4) CBE, selon laquelle la demande fondant la priorité doit être le premier dépôt. L'**inventeur** est sans importance en l'occurrence. Les demandes issues de demandeurs différents s'opposent en tant qu'état de la technique au sens de l'article 54(2) ou, le cas échéant, de l'article 54(3) CBE. La chambre a également rejeté l'argument avancé par les intimés, à savoir qu'il est déterminant d'adopter une approche économique concernant les conditions du droit de priorité et que les deux filiales à 100 % de la même société-mère ne sont pas des sociétés indépendantes l'une de l'autre, puisqu'elles font partie du même groupe. Les actes juridiques doivent par principe être attribués à la personne (morale) qui les a accomplis. Les exceptions à ce principe nécessitent une base juridique, qui n'existe pas en matière de droit de priorité.

## **B. Mehrmalige Ausübung des Prioritätsrechts für einen Vertragsstaat**

Zwei neue Entscheidungen widersprechen der in T 998/99 vertretenen Auffassung zur Erschöpfung des Prioritätsrechts. In der Entscheidung **T 15/01** (ABI. EPA 2006, 153) stellte die Kammer in Bezug auf die Erschöpfung des Prioritätsrechts fest, dass der Wortlaut von Artikel 87 (1) EPÜ verschiedene Interpretationen zulasse. Da das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsvereinbarung darstelle, solle die darin enthaltene Vorschrift den in dieser Vereinbarung festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen. Das Prioritätsrecht gelte generell als einer der Eckpfeiler der Pariser Verbandsvereinbarung. Sein Hauptzweck bestehe darin, für begrenzte Zeit die Interessen eines Patentanmelders, der internationalen Schutz für seine Erfindung erlangen wolle, zu wahren und so die negativen Auswirkungen des Territorialitätsprinzips zu mildern. Die aktuelle Fassung der Pariser Verbandsvereinbarung sehe insbesondere ausdrücklich die Möglichkeit vor, Mehrfach- und Teilprioritäten in Anspruch zu nehmen, und garantiere das Recht, Anmeldungen zu teilen, wobei auch für die Teilanmeldung das Prioritätsrecht der ursprünglichen Anmeldung erhalten bleibe (diese Grundsätze werden auch in Artikel 76 (1) Satz 2 und Artikel 88 (2) und (3) EPÜ anerkannt). In Anbetracht des oben Gesagten gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass die Prioritätsvorschriften der Pariser Verbandsvereinbarung auf eine Art und Weise auszulegen seien, die gewährleiste, dass der generelle Zweck, nämlich dem Anmelder die Erlangung internationalen Schutzes für seine Erfindung zu erleichtern, so weit wie möglich erfüllt werde. Die Kammer untersuchte die Umstände, unter denen sich die Frage der Erschöpfung stellen könnte, genauer (nämlich Teilung des Gegenstands der prioritätsbegründenden Anmeldung, um einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu vermeiden, Einreichung einer mit einem Mangel behafteten Nachanmeldung und Beseitigung des Mangels durch eine zweite Nachanmeldung, Kombination des ursprünglich offenbarten Gegenstands mit weiteren Verbesserungen und zusätzlichen Ausführungsformen, die während der Prioritätsfrist entwickelt wurden) und analysierte im Anschluss die jeweiligen Interessen. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass ein und dasselbe Prioritätsrecht in mehr als

## **B. Multiple exercise of the right of priority for one contracting state**

Two recent decisions contradict the position taken on the exhaustion of priority in T 998/99. In **T 15/01** (OJ EPO 2006, 153) the board pointed out that, with respect to the issue of exhaustion of priority, the wording of Article 87(1) EPC appeared to be open to different interpretations. Since the EPC constituted a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention, this provision was not intended to contravene the basic priority principles of this Convention. The right of priority was generally regarded as one of the cornerstones of the Paris Convention. Its basic purpose was to safeguard, for a limited period, the interests of a patent applicant in his endeavour to obtain international protection for his invention, thereby alleviating the negative consequences of the principle of territoriality. The Paris Convention in its present version explicitly recognised the possibility of claiming multiple and partial priorities and guaranteed the right to divide patent applications while preserving the benefit of the right of priority for the divisional application as well (principles also recognised in Articles 76(1), second sentence, and 88(2) and (3) EPC). In the light of the above, the board considered that the priority provisions contained in the Paris Convention had to be construed in a manner which ensured that the general purpose they served, namely to assist the applicant in obtaining international protection for his invention, was fulfilled as far as possible. Furthermore, the board examined more closely the circumstances under which the issue of exhaustion might arise (splitting up of the subject-matter of the priority application to avoid non-unity objections; filing of a deficient subsequent application and remedying it by means of a second filing; combination of the originally disclosed subject-matter with further improvements and additional embodiments developed during the priority period) and analysed the interests involved. It concluded that the same priority right might be validly claimed in more than one European patent application; there was no exhaustion of priority rights (see also p. 96, 101).

## **B. Exercice répété du droit de priorité pour un Etat contractant**

Deux nouvelles décisions vont à l'encontre de l'opinion exprimée dans la décision T 998/99 au sujet de l'épuisement de la priorité. Dans l'affaire **T 15/01** (JO OEB 2006, 153), la chambre a indiqué qu'en ce qui concerne la question de l'épuisement de la priorité, la formulation de l'article 87(1) CBE semble pouvoir faire l'objet d'interprétations différentes. Etant donné que la CBE représente un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, cette disposition n'est pas destinée à contrevenir aux principes fondamentaux de priorité de la Convention de Paris. Le droit de priorité est généralement considéré comme l'une des pierres angulaires de la Convention de Paris. Son objectif fondamental est de préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention, modérant ainsi les conséquences négatives du principe de territorialité. La Convention de Paris, dans sa version actuelle, reconnaît explicitement la possibilité de revendiquer des priorités multiples et partielles et garantit le droit de diviser les demandes de brevet, tout en conservant le bénéfice du droit de priorité, y compris pour les demandes divisionnaires (principes également reconnus aux articles 76(1), deuxième phrase, et 88(2) et (3) CBE). A la lumière de ce qui précède, la chambre a considéré que les dispositions sur la priorité de la Convention de Paris doivent être interprétées d'une manière garantissant que leur finalité générale, à savoir d'aider le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention, est atteinte autant que possible. La chambre s'est en outre livrée à un examen plus attentif des circonstances dans lesquelles le problème de l'épuisement peut se poser (division de l'objet de la demande établissant la priorité pour éviter une objection d'absence d'unité ; dépôt d'une demande ultérieure présentant une irrégularité à laquelle il est remédié par un deuxième dépôt ; combinaison de l'objet exposé à l'origine avec des perfectionnements et d'autres modes de réalisation mis au point au cours du délai de priorité) et à une analyse des intérêts qui sont en jeu. Elle a conclu que le même droit de priorité peut être valablement revendiqué dans plusieurs demandes de brevet européen ; il n'y a pas d'épuisement des droits de priorité (voir aussi p. 96, 101).

einer europäischen Patentanmeldung wirksam beansprucht werden könne; eine Erschöpfung von Prioritätsrechten gebe es nicht (s. auch S. 96, 101).

Auch in **T 5/05** bestätigte die Kammer, dass weder dem EPÜ noch der PVÜ zu entnehmen sei, dass es sich beim Prioritätsrecht um eine Ausnahmeregelung handle, die deshalb eng auszulegen sei und damit nur eine einmalige Ausübung des Prioritätsrechts für einen Vertragsstaat zulasse.

## C. Identität der Erfindung

### 1. Änderungen und Disclaimer

In **T 923/00** waren die eingereichte Anmeldung und die Prioritätsunterlage im Wesentlichen identisch. Die Kammer betonte, dass jegliche Entscheidung für oder gegen die Zulässigkeit von Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ eine Entscheidung für oder gegen das Recht auf die beanspruchte Priorität sei, und prüfte daher beide Fragen gemeinsam.

### 2. Grenzwertangaben

In **T 201/99** offenbarten die angeführten Prioritätsunterlagen in Bezug auf die mittlere Verweildauer des Materials im Granulator/Verdichter entweder eine Spanne "von ca. 1 - 6 Minuten" (Anspruch 1 in beiden Prioritätsanmeldungen) oder für alle Beispiele eine spezifische Verweildauer von "ca. 3 Minuten". Im Gegensatz hierzu beanspruchte Anspruch 1 des erteilten Patents eine mittlere Verweildauer von "1 - 10 Minuten". Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, dass der obere Wert von "6 Minuten" in den angeführten Prioritätsunterlagen nicht als Grenzwert offenbart worden sei (d. h. nicht als Wert, der möglicherweise mit der Funktion der Erfindung und mit ihrer Wirkung in Zusammenhang steht) und somit ein Merkmal darstelle, das verändert werden könne, ohne das Wesen der Erfindung zu ändern.

Diesem Argument schloss sich die Kammer nicht an. Auch wenn man die in den Prioritätsanmeldungen angegebene Spanne von "ca. 1 bis 6 Minuten" rein theoretisch als offene Spanne auslegen würde, die weit über "6 Minuten" hinausgehe, so betreffe der Wert von "10 Minuten" sowie z. B. die Spanne von über 6 Minuten bis

In **T 5/05** the board again confirmed that neither the EPC nor the Paris Convention contained any indication that the right of priority constituted an exception which therefore had to be interpreted narrowly and thus allowed the right of priority to be exercised only once for one contracting state.

## C. Identity of invention

### 1. Amendments and disclaimers

In **T 923/00** the application as filed and the priority document were in essence identical. The board emphasised that any conclusion in favour of or against the amendments' allowability under Article 123(2) EPC would also apply in favour of or against the applicant's entitlement to the claimed priority, and dealt with both issues jointly.

### 2. Definitions of limits

In **T 201/99** the cited priority applications disclosed, in respect of the mean residence time of the material in the granulator/densifier, either the range "from about 1-6 minutes" (claim 1 of both priorities) or, for all the examples, a specific residence time of "about 3 minutes". In contrast, claim 1 of the granted patent claimed a mean residence time of "1-10 minutes". The appellant had argued that the upper limit of "6 minutes" was not disclosed in the cited priorities as a cut-off value (ie as possibly related to the function of the invention and its effect) and thus constituted a feature which might be modified without changing the nature of the invention.

This argument was not accepted by the board, which held that, even if for the sake of argument the range of "about 1 to 6 minutes" given in the priority applications was interpreted as an open range extending far beyond "6 minutes", the value of "10 minutes" as well as, for instance, the range from above 6 minutes up to 10 minutes still consti-

De même, dans l'affaire **T 5/05**, la chambre a confirmé que ni la CBE ni la Convention de Paris n'indiquent que le droit de priorité constitue une disposition d'exception, qu'il conviendrait dès lors d'interpréter au sens strict et qui n'admettrait donc qu'un seul exercice du droit de priorité pour un Etat contractant.

## C. Identité de l'invention

### 1. Modifications et disclaimers

Dans l'affaire **T 923/00**, la demande telle que déposée et le document de priorité étaient foncièrement identiques. La chambre a souligné que toute conclusion favorable ou défavorable à l'admissibilité des modifications au titre de l'article 123(2) CBE s'appliquerait également en faveur ou en défaveur du droit à la priorité revendiquée, et a traité conjointement les deux questions.

### 2. Indication de valeurs limites

Dans l'affaire **T 201/99**, les documents de priorité qui étaient cités eu égard au temps de séjour moyen de la matière dans le granulateur/l'épaississeur divulguaient soit la marge "d'environ 1 à 6 minutes" (revendication 1 des deux documents de priorité), soit, pour tous les exemples, un temps de séjour spécifique "d'environ 3 minutes". En revanche, la revendication 1 du brevet délivré revendiquait un temps de séjour moyen de "1 à 10 minutes". Le requérant a fait valoir que le plafond de "6 minutes" n'était pas divulgué, dans les documents de priorité cités, comme étant une valeur limite (c'est-à-dire comme étant peut-être lié à la fonction de l'invention et à son effet) et qu'il constituait donc une caractéristique susceptible d'être modifiée sans que la nature de l'invention ne s'en trouve affectée.

La chambre n'a pas souscrit à cet argument, estimant que même si l'on interprète la marge "d'environ 1 à 6 minutes" figurant dans les documents de priorité comme une marge flexible allant bien au-delà de "6 minutes", il n'en reste pas moins que la valeur de "10 minutes" ainsi que, par exemple, la marge de plus de 6 à 10 minutes, constituent des sélections

10 Minuten eine Auswahl, die in den Prioritätsanmeldungen nicht offenbart worden sei. Ein Fachmann, der sein allgemeines Fachwissen anwende, könne folglich den Wert von "10 Minuten" nicht unmittelbar und eindeutig aus den Voranmeldungen herleiten.

In **T 250/02** befand die Kammer, dass der Gegenstand eines Anspruchs, der auf ein pflanzliches ätherisches Öl gerichtet sei, in dem der Gesamtanteil von Carvacrol und Thymol mindestens 55 Gew.-% und vorzugsweise 70 Gew.-% betrage, nicht unmittelbar und eindeutig aus einer Prioritätsunterlage abgeleitet werden könne, die ein pflanzliches Öl mit einem "Anteil an Thymol und Carvacrol von 55 % bis 65 %" offenbare.

#### **D. Erste Anmeldung in einem Verbandsland**

In der Sache **T 449/04** musste die Kammer zur Klärung der Frage, ob es sich bei der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, um die "erste Anmeldung" im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ handelte, den Gegenstand dieser Anmeldung mit dem Gegenstand der früheren Anmeldung D1 vergleichen (Artikel 87 (4) EPÜ). Bei ihrer Beurteilung folgte die Kammer der von der Großen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) vorgenommenen Auslegung von Artikel 87 EPÜ, wonach zum einen der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ eng auszulegen ist und zum anderen die Beschreibung der Erfindung in der früheren Veröffentlichung **als Ganzes** zu betrachten ist.

In der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, war der Kobaltgehalt des Stahls im Vergleich zu D1 ohne negative Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften verringert und somit die Aufgabe gelöst worden, einen martensitaushärtenden Stahl zu niedrigen Fertigungskosten bereitzustellen. Da D1 von der Bereitstellung eines martensitaushärtenden Stahls mit diesem niedrigeren Kobaltgehalt abhielt, war die in D1 offenbarte Erfindung nicht "dieselbe Erfindung" wie die Erfindung aus der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde. Allerdings enthielt die frühere Anmeldung D1 auch ein Vergleichsbeispiel mit einer Zusammensetzung, die in die Bereiche fiel, die für die Komponenten des in der vorliegenden Anmeldung wie auch in der

tuted selections not disclosed in the priority applications. It followed that for a skilled person applying his common general knowledge the value of "10 minutes", at least, was not derivable directly and unambiguously from the prior applications.

In **T 250/02** the board found that the subject-matter of a claim for a herbal essential oil in which the total amount of carvacrol and thymol was at least 55%, and preferably 70%, by weight of the said essential oil could not be derived directly and unambiguously from a priority document disclosing a herbal oil containing "thymol and carvacrol in levels of 55% to 65%".

#### **D. First application in a Paris Convention Country**

In **T 449/04**, in order to establish whether the application whose priority was claimed was the "first application" within the meaning of Article 87(1) EPC, the board had to compare the subject-matter of this application with the subject-matter of the earlier application D1 (Article 87(4) EPC). In its assessment the board followed the interpretation of Article 87 EPC given in Opinion G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) of the Enlarged Board of Appeal which states firstly that the concept of the "same invention" in Article 87(1) EPC had to be narrowly or strictly interpreted, and secondly, that the description of the invention of the earlier publication had to be considered **as a whole**.

The application whose priority was claimed had lowered the cobalt-content of the steel as compared to D1 without adversely affecting the mechanical properties, thus solving the problem of providing a maraging steel which is low in the production costs. Given the fact that D1 dissuaded from providing a maraging steel with this lowered cobalt content, the invention disclosed in D1 was not the "same invention" as the one disclosed in the application whose priority was claimed. Yet, at the same time, the earlier application D1 included a comparative example, the composition of which fell within the elemental ranges of the maraging steel claimed in the present application as well as the application whose priority was claimed, which led the examining division to the

qui n'ont pas été divulguées dans les documents de priorité. Un homme du métier faisant appel à ses connaissances générales ne pouvait donc pas déduire la valeur de "10 minutes" directement et sans équivoque des demandes antérieures.

Dans l'affaire **T 250/02**, la chambre a jugé que l'objet d'une revendication portant sur une huile essentielle végétale où la quantité totale de carvacrol et de thymol représente au minimum 55%, idéalement 70%, en poids de ladite huile essentielle, ne peut pas être déduit directement et sans équivoque d'un document de priorité qui divulgue une huile végétale contenant "du thymol et du carvacrol dans des proportions de 55 à 65 %".

#### **D. Première demande dans un pays de l'Union**

Dans l'affaire **T 449/04**, la chambre devait déterminer si la demande dont la priorité était revendiquée était bien la "première demande" au sens de l'article 87(1) CBE ; il lui fallait donc comparer l'objet de cette demande à celui de la demande antérieure D1 (article 87(4) CBE). Dans son appréciation, la chambre a suivi l'interprétation que la Grande Chambre de recours avait donnée de l'article 87 CBE dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), qui dispose premièrement que la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE doit être interprétée de manière étroite ou stricte et, deuxièmement, que la description de l'invention dans la publication antérieure doit être considérée **dans son ensemble**.

Dans la demande dont la priorité était revendiquée, la teneur en cobalt de l'acier avait été diminuée par rapport à D1 sans que cela en affecte les propriétés mécaniques, ce qui permettait de produire un acier maraging à faibles coûts. Etant donné que D1 déconseillait la production d'un acier maraging avec cette teneur réduite en cobalt, l'invention divulguée dans D1 n'était pas la "même invention" que celle divulguée dans la demande dont la priorité était revendiquée. La demande antérieure D1 comportait toutefois un exemple comparatif dont la composition s'inscrivait dans les plages élémentaires de l'acier maraging revendiquées dans la présente demande ainsi que dans la demande dont la priorité était revendiquée, ce qui avait amené la division

Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, beanspruchten martensitischhärtenden Stahls angegeben wurden; daher gelangte die Prüfungsabteilung zu dem Schluss, dass der betreffende Gegenstand bereits in D1 enthalten sei. Die Kammer wies aber darauf hin, dass "dieselbe Erfindung" im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ nicht die Vergleichsbeispiele umfasst, die in der früheren Anmeldung D1 klar und eindeutig vom Umfang der Erfindung ausgeschlossen sind. In Anbetracht der engen Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" nach Artikel 87 (1) EPÜ ist dieser Begriff auf die Merkmale der Erfindung beschränkt. Außerdem verwies die Kammer bei ihrer Argumentation auf T 693/97, wo befunden worden war, dass der Gegenstand des Vergleichsbeispiels nicht als weitere in der Prioritätsunterlage enthaltene Erfindung betrachtet werden kann, aus der sich ein Prioritätsrecht herleiten lässt, wenn dort nur eine Erfindung beschrieben wird.

#### **E. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch – Vorbenutzung und Prioritätsrecht**

In der Sache **T 665/00** standen die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Vorbenutzung, die in der Prioritätsunterlage beschriebene Erfindung und der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents im nachstehenden besonderen Verhältnis zueinander:

- a) Die mutmaßliche Vorbenutzung fand zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag des Streitpatents statt,
- b) der Gegenstand dieser Vorbenutzung war in der Prioritätsunterlage beschrieben,
- c) der Gegenstand der Vorbenutzung fiel unter die Ansprüche des Streitpatents, aber
- d) in der Prioritätsunterlage waren nicht unbedingt alle beanspruchten Gegenstände beschrieben.

Angesichts dieser besonderen Umstände stellte sich die Frage, ob die mutmaßliche Vorbenutzung für die Ansprüche neuheitsschädlich sein kann, obwohl sie in der Prioritätsunterlage beschrieben ist.

Die Kammer wies darauf hin, dass das Prioritätsrecht nach Artikel 88 (3) EPÜ nur die Merkmale der Patentanmeldung umfasst, die in der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist. Unterschiedliche Merkmale einer Patentanmeldung

conclusion that the subject-matter at issue was already contained in D1. However, the board emphasised that the "same invention" considered in Article 87(1) EPC did not encompass the comparative examples which were clearly and definitely excluded from the scope of the invention in the earlier application D1. Having regard to the strict and narrow interpretation of the term "the same invention" pursuant to Article 87(1) EPC, this term was focused on what constituted the elements of the invention. In its arguments the board referred also to T 693/97, where it was concluded that, when a sole invention was described in the priority document, the subject-matter of the comparative example could not be considered as another invention included in that document upon which a priority right could be based.

#### **E. Multiple priorities for one claim – Prior use and right of priority**

In **T 665/00**, there was a quite unusual relationship between the prior use claimed by the applicant, the invention disclosed in the priority document and the subject-matter of the disputed claims which can be summarised as follows:

- (a) the alleged prior use took place between the priority date and the filing date of the disputed patent,
- (b) the subject-matter of that prior use was described in the priority document,
- (c) the subject-matter of the prior use fell within the scope of the claims of the disputed patent, but
- (d) the priority document did not necessarily describe all the subject-matters claimed.

In those specific circumstances, the question arose whether the alleged prior use might be prejudicial to the novelty of the claims, even though it was described in the priority document.

The board observed that, under Article 88(3) EPC, the right of priority covered only those elements of the patent application included in the application whose priority was claimed. Different elements of a patent application could have different priority dates.

d'examen à conclure que l'objet en question était déjà contenu dans D1. La chambre a cependant souligné que la notion de "même invention" visée à l'article 87(1) CBE ne recouvrait pas les exemples comparatifs, lesquels étaient en l'espèce clairement et définitivement exclus de la portée de l'invention selon la demande antérieure D1. Compte tenu de l'interprétation étroite et stricte qui en est donnée, l'expression "même invention" vise avant tout ce qui constitue les éléments même de l'invention. Dans ses arguments, la chambre s'est également référée à la décision T 693/97, qui conclut que lorsqu'une seule invention est décrite dans le document de priorité, l'objet de l'exemple comparatif ne peut pas être considéré comme une autre invention comprise dans ce document et susceptible de fonder un droit de priorité.

#### **E. Priorités multiples pour une revendication – Usage antérieur et droit de priorité**

Dans l'affaire **T 665/00** l'usage antérieur invoqué par la requérante, l'invention décrite dans le document de priorité et l'objet des revendications du brevet litigieux se trouvaient dans une configuration bien spécifique qui peut se résumer de la façon suivante :

- a) le présumé usage antérieur se situait entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet litigieux,
- b) l'objet dudit usage antérieur était décrit dans le document de priorité,
- c) l'objet de l'usage antérieur tombait sous les revendications du brevet litigieux mais,
- d) le document de priorité ne décrivait pas nécessairement l'ensemble des objets revendiqués.

Dans ces circonstances particulières, la question se posait de savoir si ce présumé usage antérieur peut être préjudiciable à la nouveauté des revendications alors même qu'il est décrit dans le document de priorité.

La chambre a rappelé que, selon l'article 88(3) CBE le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande dont la priorité est revendiquée. Différents éléments d'une demande de brevet peuvent bénéficier

könnten unterschiedliche Prioritätstage haben. Die Große Beschwerdekammer des EPA habe in der Stellungnahme G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413, Nr. 6.7 der Gründe) befunden, dass der Ansatz, unterschiedliche Prioritätstage anzuerkennen, auch für einen Anspruch gelte, in dem ein generischer Begriff oder eine Formel verwendet werde, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht werde. In Anwendung dieser Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall befand die Kammer, dass von den verschiedenen Alternativen, die unter den Anspruch 10 des Streitpatents fallen (der auf einen Puder mit hohlen Mikrosphären gerichtet ist, deren spezifische Masse durch den generischen Begriff "unter 0,1 g/cm<sup>3</sup>" angegeben wird), für die nicht kompakten Puder mit den Mikrosphären des Typs "Expancel DE" der Prioritätstag in Anspruch genommen werden kann. Nach Auffassung der Kammer kann die geltend gemachte Vorbenutzung, die nach dem Prioritätstag stattfand und ein Produkt betraf, das dieselben Mikrosphären des Typs "Expancel DE" enthielt, nicht neuheitsschädlich für die Puder nach Anspruch 10 des Streitpatents mit denselben Mikrosphären sein, weil für diese der Prioritätstag in Anspruch genommen wurde.

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

### **A. Grundsatz des Vertrauensschutzes**

#### **1. Allgemeines**

In **J 17/04** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, es liege in der Verantwortung des EPA, Formblätter bereitzustellen, die allen verfahrensrechtlichen Möglichkeiten klar und eindeutig Rechnung tragen. Im betreffenden Fall sei es dem Anmelder nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes gestattet, sich auf eine mögliche Auslegung des Wortlauts des EPA-Formblatts zu stützen, auch wenn eine andere Auslegung geläufiger sei (s. auch S. 105 und 112).

#### **2. Elektronische Einreichung von Unterlagen**

In der Mitteilung des EPA vom 3. Dezember 2003 über die elektronische Einreichung von Unterlagen im Sinne von Regel 36 EPÜ, die im

In G 2/98 (OJ EPO 2001, 413, point 6.7 of the reasons), the Enlarged Board of Appeal had stated that the approach of recognising different priority dates also applied to a claim using a generic term or formula, provided that the use of such a term or formula gave rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters. Applying that case law to the case in hand, the board concluded that, of the different alternatives contained in claim 10 of the disputed patent (relating to a powder containing hollow microspheres the specific mass of which was described by the generic term "less than 0.1 g/cm<sup>3</sup>"), the non-compacted powders containing "Expancel DE" microspheres were covered by the claimed date of priority. According to the board, the prior use claimed, which took place after the date of priority and involved a product containing the same "Expancel DE" microspheres, could not therefore destroy the novelty of powders containing those microspheres according to claim 10 of the disputed patent, since they were covered by the date of priority.

## **V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS**

### **A. The principle of the protection of legitimate expectations**

#### **1. General issues**

The Legal Board of Appeal suggested in **J 17/04** that it was the EPO's responsibility to provide forms which catered for all procedural possibilities in a clear and unambiguous manner. In the case in point the applicant was allowed to rely on a possible interpretation of the text of the EPO form in accordance with the principle of the protection of legitimate expectations even if another interpretation was more current (see also p. 105 and 112).

#### **2. Electronic filing of documents**

The Notice from the EPO dated 3 December 2003 concerning the electronic filing of documents within the meaning of Rule 36 EPC, which was

de différentes dates de priorité. Dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413, point 6.7 des motifs), la Grande Chambre de recours de l'OEB a précisé que l'approche tendant à reconnaître des dates de priorité différentes s'appliquait également à une revendication dans laquelle est utilisé un terme ou une formule générique, à condition que l'utilisation de ce terme ou de cette formule conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis. Appliquant cette jurisprudence en l'espèce, la chambre a conclu que parmi les différentes alternatives que regroupe la revendication 10 du brevet en litige (concernant une poudre contenant des microsphères creuses dont la masse spécifique est caractérisée par le terme générique "inférieure à 0,1 g/cm<sup>3</sup>") les poudres non compactées contenant les microsphères "Expancel DE" bénéficient de la date de priorité revendiquée. Selon la chambre, l'usage antérieur invoqué se situant après la date de priorité et mettant en jeu un produit qui contenait les mêmes microsphères "Expancel DE", ne pouvait donc détruire la nouveauté des poudres contenant ces mêmes microsphères selon la revendication 10 du brevet litigieux, puisque ces dernières jouissaient de la date de priorité.

## **V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE**

### **A. Principe de la protection de la confiance légitime**

#### **1. Généralités**

Dans l'affaire **J 17/04**, la chambre de recours juridique a déclaré qu'il incombe à l'OEB de fournir des formulaires qui tiennent compte clairement et sans ambiguïté de toutes les possibilités en termes de procédure. En l'occurrence, le demandeur a été admis, en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, à se fonder sur une interprétation possible du texte du formulaire concerné de l'OEB, même si une autre interprétation était plus courante (voir aussi p. 105 et 112).

#### **2. Dépôt électronique de documents**

Dans le Communiqué de l'OEB, en date du 3 décembre 2003, relatif au dépôt électronique de documents au sens de la règle 36 CBE, qui est publié dans le

ABI. EPA 2003, 609 veröffentlicht wurde, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die elektronische Einreichung von Schriftstücken im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren **nicht** zulässig ist.

Im Ex-parte-Verfahren **T 991/04** hatte der Beschwerdeführer die Beschwerde schrift zusammen mit der Beschwerdebegründung statt auf dem Postweg oder per Telefax mit Hilfe des computergestützten Systems *epoline*<sup>®</sup> eingereicht, das das EPA für die Einreichung von Unterlagen zu einer europäischen Patentanmeldung bereitstellt. Die Kammer urteilte, dass die Beschwerde das Formerfordernis "schriftlich einzu legen" in Artikel 108 EPÜ zwar nicht erfülle, aber aus Gründen des Vertrauensschutzes als zulässig anzusehen sei. Nach Auffassung der Kammer durften Anmelder erwarten, vom EPA über das administrativ korrekte Vorgehen zur Einreichung von Unterlagen beim EPA informiert zu werden und einen entsprechenden Hinweis zu erhalten, wenn sie hierbei einen offensichtlichen Fehler begingen. Dieser Grundsatz gelte insbesondere im Zusammenhang mit dem neu eingeführten System *epoline*<sup>®</sup>, da wohl bekannt sei, dass die Nutzung des neuen Systems die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu begehen, erhöhe (s. auch S. 89).

Auch im Ex-parte-Verfahren **T 781/04** stellte die Kammer fest, dass eine Beschwerde, die auf elektronischem Wege eingereicht wird, nicht das Erfordernis in Artikel 108 EPÜ erfüllt, die Beschwerde schriftlich einzulegen. Allerdings war der Beschwerdeführer, der die Beschwerde auf elektronischem Wege (mit Hilfe von *epoline*<sup>®</sup>) eingereicht hatte, zu der Annahme verleitet worden, die Beschwerde sei ordnungsgemäß eingelegt worden. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes gebiete es daher, ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Irrtum zu korrigieren; die geeignete Abhilfe sei, hinsichtlich des Antrags des Beschwerdeführers die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zuzulassen. Der Sachverhalt unterscheide sich von demjenigen im Fall **T 514/05** (ABI. EPA 2006, \*\*\*), in welchem dem Formalprüfer aufgefallen war, dass die Beschwerde auf elektronischem Wege eingereicht worden war, und er der betreffenden Partei unter Hinweis darauf, dass dies nicht zulässig sei, geraten hatte, vor Fristablauf auf

published in the OJ EPO 2003, 609, states that the electronic filing of documents is **not** admissible in opposition and appeal proceedings.

In the ex parte case **T 991/04** the appellant had filed the notice of appeal together with the grounds of appeal not by regular mail or faxed letter but by using the technical means of the *epoline*<sup>®</sup> system provided for by the EPO for filing documents relating to a European patent application. The board held that the appeal did not comply with the formal requirement "filed in writing" in Article 108 EPC, but that it was deemed admissible on the basis of the principle of good faith. The board stated that applicants could expect to be informed by the EPO about the use of the correct administrative channels for filing documents with the EPO and, if they made a readily identifiable mistake, to be warned accordingly. This principle applied in particular with regard to the newly introduced *epoline*<sup>®</sup> system because it was well-known that mistakes were more likely under the new system (see also p. 89).

In the ex parte case **T 781/04** the board also stated that an appeal filed via electronic means did not comply with the requirement of Article 108 EPC that an appeal must be filed in writing. However, the appellant, who had filed the appeal via electronic means (*epoline*<sup>®</sup>), had been misled into believing that the appeal had been duly filed. Therefore the principle of good faith demanded that the appellant's error be rectifiable and the appropriate remedy would be to allow the appellant's request for restitutio in integrum. The board distinguished the facts of the case from **T 514/05** (OJ EPO 2006, \*\*\*) where the formalities officer had noted that the appeal had been filed electronically, had informed the party that this was not permitted and advised the party to file the appeal in the normal way before expiry of the deadline. No reaction had been received from the appellant. The board in **T 514/05** held that the appeal was deemed not to have been filed (see also p. 106).

JO OEB 2003 à la page 609, il est dit que le dépôt électronique de documents n'est **pas** permis pour les procédures d'opposition et de recours.

Dans l'affaire ex parte **T 991/04**, le requérant avait joint l'acte de recours aux motifs du recours non pas par courrier régulier ou par lettre télécopiée, mais en utilisant les moyens techniques du système *epoline*<sup>®</sup> proposé par l'OEB pour le dépôt de pièces afférentes à une demande de brevet européen. La chambre a estimé que le recours ne satisfaisait pas à l'exigence formelle prévue par l'article 108 CBE, selon laquelle le recours doit être "formé par écrit", mais qu'il était recevable en vertu du principe de la bonne foi. Les demandeurs peuvent attendre de l'OEB qu'il les informe concernant l'utilisation des voies administratives valables pour le dépôt de pièces auprès de l'OEB et qu'il les avertisse en cas d'erreur aisément identifiable. Ce principe s'applique particulièrement au système *epoline*<sup>®</sup> nouvellement introduit, dans la mesure où la probabilité d'erreurs est notamment plus élevée avec un nouveau système (voir aussi p. 89).

Dans l'affaire ex parte **T 781/04**, la chambre a également estimé qu'un recours formé par voie électronique ne satisfaisait pas à l'exigence prévue par l'article 108 CBE, selon laquelle le recours doit être formé par écrit. Toutefois, le requérant, dont le recours avait été formé par voie électronique (*epoline*<sup>®</sup>), avait été induit en erreur, en étant amené à penser que le recours avait été dûment formé. La chambre a donc considéré que le principe de la bonne foi exigeait que l'erreur du requérant soit rectifiable et que le remède approprié serait de faire droit à la requête en restitutio in integrum du requérant. La chambre a distingué les faits de la cause de ceux de l'affaire **T 514/05** (JO OEB 2006, \*\*\*), où l'agent des formalités avait fait observer que le recours avait été formé par voie électronique, avait informé la partie que cela n'était pas permis et lui avait conseillé de former son recours selon la procédure normale, avant l'expiration du délai. Le requérant n'avait pas réagi. Dans l'affaire **T 514/05**, la chambre a

gewöhnlichem Wege Beschwerde einzulegen. Nachdem der Beschwerdeführer hierauf nicht reagiert hatte, befand die Kammer in **T 514/05**, dass die Beschwerde als nicht eingelegt zu gelten habe (s. auch S. 106).

### 3. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz

In der Mitteilung des EPA vom 2. November 2005 über Teilanmeldungen (ABI. EPA 2005, 606) informierte das EPA die Öffentlichkeit, dass bis die Große Beschwerdekammer in der Sache **G 1/05** entschieden hat, alle Verfahren vor der ersten Instanz des EPA (Prüfungs- und Einspruchsabteilungen), bei denen die Entscheidung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, ausgesetzt werden. Auch vor den Beschwerdekammern können Fälle ausgesetzt werden. So wird beispielsweise die Sache **T 242/06** bis zur Entscheidung von **G 1/05** ausgesetzt.

In **T 739/05** sah die Kammer jedoch keinen Grund, das Verfahren auszusetzen und die Endentscheidung aufzuschieben, bis die Große Beschwerdekammer über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden habe, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung sein könnte. Die Kammer war der Auffassung, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wegen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes bei anhängigen Verfahren den Ausgang des Falles nicht beeinflussen könne. Wenn die in Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts festgeschriebene bestehende langjährige Praxis durch eine neue Entscheidung aufgehoben wird, gesteht die ständige Rechtsprechung den Anmeldern in anhängigen Verfahren eine Übergangszeit zu, in der sie sich auf die bisherige Praxis berufen können, bis die ändernde Entscheidung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

## B. Rechtliches Gehör

### 1. Allgemeiner Grundsatz

In **T 402/01** vom 21. Februar 2005 führte die Kammer aus, das Recht auf ein faires Verfahren umfasse den in Artikel 113 (1) EPÜ ausdrücklich veran-

### 3. Departure from previous case law and the principle of legitimate expectations

In the Notice from the EPO dated 2 November 2005 concerning divisional applications (OJ EPO 2005, 606) the EPO informed the public that, until the Enlarged Board of Appeal has issued its decision in case **G 1/05**, all proceedings before EPO first-instance departments (examining and opposition divisions) in which the decision depends entirely on the Enlarged Board's decision will be suspended. Cases before the boards of appeal may also be stayed. An example of a case which has been stayed pending the outcome of **G 1/05** is **T 242/06**.

In **T 739/05**, however, the board saw no reason to suspend the further prosecution and the final decision of the case until a decision of the Enlarged Board of Appeal was issued on an important point of law which might be of importance for the case under consideration. The board held that the decision of the Enlarged Board of Appeal could not affect the outcome of the case because of the principle of the protection of legitimate expectations relating to pending cases. Where existing long-standing practice laid down in publications of the European Patent Office is overruled by a new decision, consistent case law allows the applicants of pending cases a transitional period during which they may rely on the previous practice until the modifying decision is made available to the public.

## B. Right to be heard

### 1. The general principle

In **T 402/01** of 21 February 2005 the board noted that the right to a fair hearing comprises the right to be heard, explicitly required by Article 113(1) EPC,

considéré que le recours était réputé non formé (voir aussi p. 106).

### 3. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime

Dans la communiqué de l'OEB en date du 2 novembre 2005, relatif aux demandes divisionnaires (JO OEB 2005, 606) l'OEB a informé le public qu'en attendant que la Grande Chambre de recours ait statué dans l'affaire **G 1/05**, toutes les procédures devant les organes de première instance de l'OEB (divisions d'examen et d'opposition) sont suspendues dans les cas où la décision de l'organe de première instance dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours. Des procédures devant les chambres de recours peuvent être mises en suspens. **T 242/06** est un exemple d'une affaire où il est sursis à statuer jusqu'à ce que la décision **G 1/05** soit rendue.

Dans l'affaire **T 739/05** cependant, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de suspendre la procédure et la décision finale jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué sur une question de droit d'importance fondamentale, susceptible de présenter un intérêt majeur en l'espèce. La chambre a considéré que la décision de la Grande Chambre de recours ne pouvait pas affecter l'issue de l'affaire, en raison du principe de la protection de la confiance légitime relatif aux affaires en instance. Lorsqu'une pratique de longue date établie dans des publications de l'Office européen des brevets est infirmée par une nouvelle décision, la jurisprudence constante accorde aux demandeurs, en cas d'affaires en instance, une période de transition pendant laquelle ils peuvent se fonder sur la pratique antérieure jusqu'à ce que la décision qui modifie ladite pratique soit rendue publique.

## B. Droit d'être entendu

### 1. Généralités

Dans l'affaire **T 402/01** du 21 février 2005, la chambre a fait observer que le droit à une procédure équitable comprend le droit d'être entendu,

kerten Anspruch auf rechtliches Gehör und den durch Artikel 113 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ implizierten allgemeinen Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten. Der Kammer zufolge waren beide Bedingungen hier erfüllt. Beide Beteiligten hatten ausreichend Zeit, den neuen Aspekten des Falles Rechnung zu tragen, die mit der Beschwerdebegründung und damit über drei Jahre vor der mündlichen Verhandlung eingebracht worden waren. In der Frage der Gleichbehandlung urteilte die Kammer, dass keiner der Beteiligten ungebührlich benachteiligt würde, wenn sie den Fall auf der Grundlage der neuen Dokumente entschiede, da sowohl der Beschwerdeführer als auch der Beschwerdegegner sich darauf beschränken musste, den neuen Sachverhalt vor einer einzigen Instanz, d. h. im Beschwerdeverfahren, vorzutragen (s. auch S. 107).

## 2. Rechtliches Gehör und Zeitpunkt von Entscheidungen

In **T 966/02** hatte der Einsprechende zwei form- und fristgerechte Einsprüche eingereicht. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der zweite Schriftsatz kein Einspruch war, sondern nur eine Zusatzeingabe zum ersten Einspruch darstelle und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 im Vergleich zu der nur im 2. Schriftsatz (Einspruch) vorgebrachten Druckschrift D1 nicht neu war. Die Kammer sah in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ, da die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung getroffen hatte, ohne vorher den Beschwerdeführer/Patentinhaber aufzufordern, zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen, und sie davon zu unterrichten, dass das Material aus dem zweiten Einspruch und insbesondere D1 bei der Frage der Neuheit zu berücksichtigen ist. Im vorliegenden Fall war klar zu erkennen, dass der Patentinhaber beide Einsprüche für unzulässig und somit eine sachliche Stellungnahme erst nach Klärung der Situation für sinnvoll hielt. Es war für den Beschwerdeführer (Patentinhaber) unvorhersehbar und völlig überraschend, dass die Einspruchsabteilung ohne vorher den Rahmen des Verfahrens geklärt zu haben und ihm Gelegenheit gegeben zu haben, in diesem nun geklärten Rahmen zur Sache Stellung zu nehmen, eine endgültige Entscheidung treffen würde (s. auch S. 93).

and the general principle of equal treatment of parties, implied by Article 113(1) EPC in combination with Article 125 EPC. The board held that both aspects were satisfied in the case. Both parties have had ample time to consider the new aspects of the case which had been filed with the grounds of appeal and thus over three years before the oral proceedings. Concerning equal treatment, the board held that neither party was unfairly disadvantaged if the board was to decide the case based on the new documents as both the appellant and the respondent had been limited to arguing the new case in front of one instance, ie in appeal proceedings (see also p. 107).

## 2. Right to be heard and the timing of decisions

In **T 966/02**, the opponent had filed two notices of opposition in due form and time. The opposition division held that the second set of pleadings did not constitute a notice of opposition but was merely a supplement to the first opposition and that the subject-matter of claim 1 was not new as compared with document D1, which was only submitted with the second set of pleadings (notice of opposition). The board held that this finding infringed Article 113(1) EPC because the opposition division had given its decision without first asking the appellant (patent proprietor) to comment on the issue of novelty and inventive step and without informing it that the material submitted with the second notice of opposition, in particular D1, was to be taken into account in assessing novelty. In the case in hand, it was clear that the patent proprietor regarded both notices of opposition as inadmissible and thus felt that there was no sense in commenting on the facts until the situation had been clarified. The appellant (patent proprietor) could not have foreseen that the opposition division would give a final decision without first clarifying the procedural situation and giving it an opportunity to comment on the facts in the clarified situation, and it came as a complete surprise to it that it did so (see also p. 93).

explicitement requis par l'article 113(1) CBE, ainsi que le principe général de l'égalité de traitement des parties, qui découle de l'article 113(1) CBE ensemble l'article 125 CBE. La chambre a estimé que ces deux critères étaient remplis en l'espèce. Les deux parties avaient eu amplement le temps d'étudier les nouveaux aspects de l'affaire qui avaient été joints aux motifs du recours, plus de trois ans avant la procédure orale. Concernant l'égalité de traitement, la chambre a considéré qu'aucune partie ne serait défavorisée si elle venait à trancher l'affaire sur la base des nouveaux documents, puisque le requérant et l'intimé avaient dû défendre la nouvelle cause devant une seule instance, c'est-à-dire lors de la procédure de recours (voir aussi p. 107).

## 2. Droit d'être entendu et date de la décision

Dans l'affaire **T 966/02**, l'opposant avait formé en temps utile deux oppositions conformes aux conditions de forme. La division d'opposition a décidé que le deuxième acte d'opposition n'était pas une opposition mais représentait seulement des moyens supplémentaires complétant la première opposition, et que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport au document D1 invoqué seulement dans le deuxième acte d'opposition (opposition). La chambre a considéré que cette manière de procéder contrevenait à l'article 113(1) CBE, dans la mesure où la division d'opposition a statué sans avoir au préalable invité le requérant/titulaire du brevet à s'exprimer au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, et sans l'avoir informé que les pièces se rapportant à la deuxième opposition, et notamment le document D1, devaient être prises en considération en ce qui concerne la question de la nouveauté. Dans la présente affaire, il était manifeste que le titulaire du brevet considérerait les deux oppositions comme irrecevables, et estimait donc opportun de prendre position sur le fond une fois seulement la situation clarifiée. Le requérant (titulaire du brevet) ne pouvait prévoir que, à sa plus vive surprise, la division d'opposition prendrait une décision définitive sans avoir déterminé auparavant le cadre de la procédure et lui avoir donné ensuite l'occasion de s'exprimer sur le fond (voir aussi p. 93).

**C. Mündliche Verhandlung****1. Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung**

Nach der Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA (ABI. EPA 2000, 456) muss jeder Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung eine Begründung enthalten, warum der verhinderte Vertreter nicht durch einen anderen Vertreter ersetzt werden kann.

In **T 1067/03** beantragte der Vertreter des Beschwerdegegners auf Grund eines bestehenden Operationstermins die Verlegung der mündlichen Verhandlung. Der Vertreter brachte vor, dass sein Mandant einen Vertreterwechsel ablehne, da neben der vorliegenden Beschwerdesache ein weiterer Einspruch und ein Patentverletzungsverfahren anhängig seien, die einen schwer überschaubaren Gesamtkomplex bildeten. Nach Ansicht der Kammer rechtfertigte dieser Sachverhalt die Verlegung der mündlichen Verhandlung.

**2. Keine Aufschiebung der Entscheidung**

Die Entscheidung einer Beschwerdekammer aufzuschieben, um die Einreichung einer Teilanmeldung zu ermöglichen, läuft dem öffentlichen Interesse an einer möglichst zügigen Entscheidung zuwider (**T 1184/03**, s. auch auf S. 74).

**3. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ**

Regel 71a EPÜ sieht unter anderem vor, dass mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Zeitpunkt bestimmt wird, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der Verhandlung eingereicht werden können. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zu Grunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Das Gleiche gilt, wenn Anmelder oder Patentinhaber nach Regel 71a (2) EPÜ aufgefordert werden, Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen.

**C. Oral proceedings****1. Postponing the date for oral proceedings**

The Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 concerning oral proceedings before the EPO (OJ EPO 2000, 456) stipulates that every request for fixing another date for oral proceedings should contain a statement why another representative cannot substitute the representative prevented from attending the oral proceedings.

In **T 1067/03** the respondent's representative requested that the oral proceedings be postponed because of a prior appointment for a medical operation. The representative said that his client was opposed to a change of representative on the grounds that, in addition to the appeal in question, a further opposition and a patent infringement case were pending which together formed an intricate ensemble. In the board's opinion, these circumstances justified postponing the oral proceedings.

**2. No postponement of the decision**

Postponing the decision of the board of appeal to allow the filing of a divisional application runs against the public interest in having the matter decided as expeditiously as possible (**T 1184/03**). See also on page 74.

**3. Interpretation and application of Rule 71a EPC**

Rule 71a EPC stipulates inter alia that, when the EPO issues the summons to oral proceedings, a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings must be fixed. New facts and evidence submitted after this date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed. The same is true for applicants or patentees invited under Rule 71a(2) EPC to submit documents which meet the requirements of the EPC.

**C. Procédure orale****1. Report de la date d'une procédure orale**

Selon le communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1<sup>er</sup> septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB (JO OEB 2000, 456) toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire.

Dans l'affaire **T 1067/03**, le mandataire de l'intimé demandait un report de la procédure orale en raison d'une intervention chirurgicale ; il faisait valoir que son client s'opposait à un changement de mandataire, dans la mesure où, en sus du recours en question, une opposition et une procédure en contrefaçon de brevet étaient en instance, lesquelles formaient un tout difficilement appréhendable. La chambre a estimé que les faits de la cause justifiaient le report de la procédure orale.

**2. Non-report de la décision**

Un report de la décision de la chambre de recours afin de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire irait à l'encontre de l'intérêt du public, qui est de voir la question tranchée aussi rapidement que possible (**T 1184/03**, voir aussi p. 74).

**3. Interprétation et application de la règle 71bis CBE**

La règle 71bis CBE dispose notamment que dans la citation à la procédure orale, l'OEB fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Il en va de même pour les demandeurs ou les titulaires de brevets invités en application de la règle 71bis(2) CBE à fournir des pièces satisfaisant aux exigences de la CBE.

In **T 64/02** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der sich das Ermessen der Einspruchsabteilungen, verspätetes Vorbringen nicht zu berücksichtigen, auch auf nach dem gemäß Regel 71a EPÜ festgesetzten Stichtag eingereichte geänderte Ansprüche erstreckt. So gelte Regel 71a (2) EPÜ auch für die verspätete Vorlage geänderter Patentansprüche im Rahmen eines Hilfsantrags, selbst wenn sie im Ladungsbescheid nicht angefordert worden seien (s. auch S. 108).

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

##### **1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ – Begriff der Frist**

Im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung und insbesondere mit J 24/03 unterschied die Kammer in **J 3/04** zwischen einer Bedingung und einer Frist. Demnach ist eine Frist als ein Zeitraum definiert, der von Anfang an vorgegeben ist. Laut der Kammer wird diese Definition durch Artikel 120 a) und Regel 83 (1) EPÜ gestützt.

Fristen im EPÜ weisen **zwei begriffliche Elemente** auf: 1. einen in Tagen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Zeitraum und 2. einen maßgeblichen Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt und von dem an der Zeitraum berechnet wird. Den Anmeldern vom EPÜ auferlegte zeitliche Beschränkungen, die nicht diese begrifflichen Elemente aufweisen, können nicht als Fristen im Sinne des Artikels 122 EPÜ betrachtet werden, (**J 18/04**, ABI. EPA 2006, \*\*\*, s. auch auf S. 74).

##### **2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung – Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses**

In **T 812/04** stellte die Kammer fest, dass die Person, auf die für die Ermittlung des Zeitpunkts abzustellen ist, ab dem der Beschwerdeführer nicht mehr verhindert war, die versäumte Handlung vorzunehmen, gemäß den Regeln 81 (1) und 101 (6) EPÜ der ordnungsgemäß bestellte Vertreter sei (s. auch S. 88).

In **T 64/02** the board referred to the case law under which the opposition division's discretion to disregard submissions filed too late also covered amended claims presented after the final date fixed under Rule 71a EPC. Rule 71a(2) EPC thus also applied to the belated submission of amended patent claims in an auxiliary request, even if those claims had not been requested in the summons (see also p. 108).

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

##### **1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC – The meaning of "time limit"**

In line with previous case law and especially J 24/03, in **J 3/04** the Board makes a distinction between a condition and a time limit. Accordingly a time limit is defined as a period of time which is predetermined from the outset. The Board argued that this definition was corroborated by the provisions of Article 120(a) and Rule 83(1) EPC.

Time limits in the EPC have **two conceptual elements**: (1) a period of time determined in years, months or days, and (2) a relevant date, which serves as the starting date of the time limit, and from which the period of time is counted. Time restrictions imposed on applicants by the EPC, but not having these conceptual elements cannot be regarded as time limits for the purposes of Article 122 EPC (**J 18/04**, OJ EPO 2006 \*\*\*). See also on page 74.

##### **2. Admissibility of applications for re-establishment of rights – Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance**

In **T 812/04** the board held that the person to be taken into account for the purposes of establishing the point in time when the appellant was no longer prevented from carrying out an unperformed act is the representative duly appointed under Rules 81(1) and 101(6) EPC (see also p. 88).

Dans l'affaire **T 64/02**, la chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle la faculté des divisions d'opposition de ne pas prendre en considération des moyens invoqués tardivement vaut également pour les modifications de revendications déposées après la date fixée conformément à la règle 71bis CBE. La règle 71bis(2) CBE est donc également applicable au dépôt tardif de revendications modifiées dans le cadre d'une requête subsidiaire, même si elles n'ont pas été demandées dans la citation (voir aussi p. 108).

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

##### **1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE – Notion de délai**

Conformément à la jurisprudence antérieure, et notamment à la décision J 24/03, la chambre a, dans l'affaire **J 3/04**, fait la distinction entre une condition et un délai. Ainsi, un délai est défini comme un laps de temps prédéterminé dès le début. La chambre a estimé que les dispositions de l'article 120a) et de la règle 83(1) CBE corroborent cette définition.

Les délais prévus dans la CBE comportent **deux éléments conceptuels**, à savoir 1) une période déterminée en années, en mois ou en jours, et 2) une date correspondante, qui sert de point de départ pour le délai, et à partir de laquelle la période est calculée. Les limites de temps imposées par la CBE aux demandeurs, mais qui ne comportent pas ces éléments conceptuels, ne peuvent être considérées comme des délais aux fins de l'article 122 CBE. (**J 18/04**, JO OEB 2006, \*\*\*; voir aussi p. 74).

##### **2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum – Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement**

Dans l'affaire **T 812/04** la chambre a relevé que la personne à prendre en compte pour établir le moment où le requérant n'était plus empêché dans l'exécution de l'acte non-accompli était le mandataire dûment constitué vu les règles 81(1) et 101(6) CBE (voir aussi p. 88).

In **T 32/04** befand die Kammer, dass bei Fehlen einer ordnungsgemäßen Eintragung des Rechtsübergangs der Anmeldung aus der Sicht des Amts nach wie vor der Anmelder oder sein Vertreter für die Anmeldung verantwortlich sei. Daher sei eine nicht eingetragene Übertragung der Anmeldung an Dritte "res inter alios acta", d. h. für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anmelder und dem Amt nicht von Bedeutung.

### **3. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung**

#### **3.1 Fristenüberwachung**

In **T 489/04** hat die Kammer die Einrichtung eines neuen Computersystems nicht als außerordentlichen Umstand anerkannt. Sie betonte, dass die damit verbundenen Belastungen der Angestellten vorhersehbar gewesen seien und durch frühzeitige Maßnahmen hätten aufgefangen werden können.

In **J 11/03** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, wonach die Organisationsanforderungen an ein effizientes System zur Fristenüberwachung unterschiedlich sein können. Größe und Art des Unternehmens sowie die Zahl der zu überwachenden Fristen müssten berücksichtigt werden. So könne im Unterschied zur Situation bei einem Großunternehmen mit eigener Patentabteilung ein Kontrollmechanismus in einem kleinen Unternehmen, in dem in der Regel zuverlässiges Personal effizient und auf persönliche Weise arbeite, unter Umständen als entbehrlich angesehen werden (vgl. T 166/87).

#### **3.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters**

In **J 19/04** bestätigte die Kammer, dass ein zugelassener Vertreter nicht verpflichtet sei, ohne jeglichen Auftrag hierzu Jahresgebühren für seinen Mandanten zu entrichten. Jedoch sei die Vorgehensweise des Vertreters danach zu beurteilen, inwiefern er alles Gebotene getan habe, um den wahren Willen seines Mandanten zu erforschen. Dabei komme es nicht entscheidend auf die Zahl der versandten (unbeantworteten) Erinnerungen an, sondern darauf, wann diese Erinnerungen im Verhältnis zum Zeitpunkt des Fristablaufs versandt worden seien, wie die Erinnerungen formuliert worden seien und welches die Pflichten des Vertreters im Verhältnis zu seinem Mandanten waren.

In **T 32/04** the board considered that in the absence of a duly registered transfer of the application, the person responsible for the purpose of the Office remained the applicant or his representative. Hence an alleged assignment of the application to a third party in the absence of such a registration was "res inter alios acta", ie outside the ambit of the legal relationship between the applicant and the Office.

### **3. Merit of applications for re-establishment of rights**

#### **3.1 Monitoring time limits**

In **T 489/04** the board did not recognise the installation of a new computer system as an extraordinary circumstance. On the contrary, it considered the resulting burden on employees as foreseeable and containable, had appropriate measures been taken in good time.

In **J 11/03** the Board endorsed the case law according to which the organisational requirements for an efficient system for monitoring time limits can differ. The size and type of company and the number of time limits to be monitored must be taken into consideration. In contrast to a big company with its own patent department, a control mechanism in a small company, in which the staff are normally reliable and work efficiently and independently, can in certain circumstances be regarded as dispensable (see T 166/87).

#### **3.2 Due care on the part of the professional representative**

In **J 19/04** the Board confirmed that a professional representative is not obliged to pay renewal fees on his client's behalf if he has received no instructions to do so. However, the representative's conduct has to be assessed according to the extent to which he has done all that is necessary to ascertain the client's true wishes. It is not the number of (unanswered) reminders that is decisive, but when those reminders were sent in relation to the date on which the time limit expired, how the reminders were formulated and what the representative's duties were in relation to the client.

Dans la décision **T 32/04**, la chambre a considéré qu'en l'absence d'un transfert dûment enregistré de la demande, la personne responsable vis-à-vis de l'Office était toujours le demandeur ou son mandataire. Par conséquent, en l'absence d'un tel enregistrement, toute prétendue cession de la demande à un tiers était "res inter alios acta", à savoir extérieure à la relation juridique entre le demandeur et l'Office.

### **3. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum**

#### **3.1 Surveillance des délais**

Dans l'affaire **T 489/04**, la chambre a estimé que la mise en place d'un nouveau système informatique ne constituait pas une circonstance extraordinaire, affirmant que la charge de travail qui en résultait pour le personnel était prévisible et que des mesures auraient pu être prises à temps pour y faire face.

Dans la décision **J 11/03**, la chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle les conditions en matière d'organisation auxquelles doit répondre un système efficace de suivi des délais peuvent varier. Il convient de prendre en considération la taille et la nature de l'entreprise ainsi que le nombre de délais à surveiller. Ainsi, une petite entreprise employant un personnel fiable, travaillant généralement de façon efficace et individuelle, peut parfois se passer d'un mécanisme de contre-vérification, contrairement à une grande entreprise doté de son propre service brevets (cf. T 166/87).

#### **3.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé**

Dans la décision **J 19/04**, la chambre a confirmé qu'un mandataire agréé n'est pas tenu d'acquitter des taxes annuelles s'il n'en a pas été expressément chargé par son client. Toutefois, pour apprécier le comportement du mandataire, il convient d'examiner dans quelle mesure il a fait tout ce qui était nécessaire pour connaître les intentions véritables de son client. Dans cette optique, ce n'est pas le nombre des rappels (restés sans réponse) qui est déterminant, mais le moment où ils ont été envoyés par rapport à la date d'expiration du délai, leur formulation, et la nature des obligations du mandataire vis-à-vis de son client.

**E. Verspätetes Vorbringen****1. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen**

In **T 267/03** entschied die Kammer, dass ein von der Einspruchsabteilung als verspätet nicht in das Verfahren eingeführtes Dokument von der Kammer grundsätzlich nicht eingeführt wird, wenn die Einspruchsabteilung das ihr in Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen korrekt ausgeübt hat.

**1.1 Die Relevanzprüfung****1.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung**

In **T 874/03** führte die Kammer unter Bezugnahme auf Artikel 10b VOBK aus, dass ein der Kammer kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung vorgelegtes Dokument grundsätzlich nicht zum Verfahren zugelassen werden darf, wenn seine Zulassung zu einer Verlegung der Verhandlung führen würde. Derartiges verspätetes Material dürfe jedoch ausnahmsweise zugelassen werden, wenn *prima facie* gewichtige Gründe dafür sprächen, dass die Aufrechterhaltung des europäischen Patents dadurch ganz oder teilweise in Frage gestellt würde, und der Patentinhaber der Einführung dieses Materials zustimme. In einem solchen Fall könne die Entscheidung, das neue Material zuzulassen, grundsätzlich zu einer Kostenverteilung zu Lasten des verspätet einreichenden Beteiligten führen.

**1.1.2 Die Relevanzprüfung im Hinblick auf G 9/91 und G 10/91**

In **T 874/03** räumte die Kammer bezüglich einer erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zusammen mit einer englischen Übersetzung eingereichten Entgegnung D4 ein, dass auf den ersten Blick erkennbar sei, dass dieses neue Material den nächstliegenden Stand der Technik darstellen könnte. Derartige Tatsachen und Beweismittel dürften gemäß Artikel 10b Nr. 3 VOBK grundsätzlich nicht zum Verfahren zugelassen werden, weil ihre Zulassung eine Verlegung der Verhandlung nach sich ziehen würde.

**E. Late submission****1. Exercising discretion over admitting late submissions**

In **T 267/03** the board decided that a late submission not admitted by the opposition division was not to be admitted by the board if the opposition division had correctly exercised its discretionary power under Article 114(2) EPC.

**1.1 Examination as to relevance****1.1.1 Examination as to relevance – General principles**

In **T 874/03**, citing Article 10b RPBA, the board said that a document filed shortly before, or during, the oral proceedings before the board could not in principle be admitted into the proceedings if its admission would lead to an adjournment of the proceedings. However, such late-filed material may exceptionally be admitted if there are *prima facie* strong reasons to believe that it would prejudice the maintenance of the European patent in whole or in part and if the patent proprietor agrees to its admission. In such cases the decision to admit such late-filed material may in principle lead to an apportionment of costs to the detriment of the late-filing party.

**1.1.2 Examination as to relevance with regard to G 9/91 and G 10/91**

In **T 874/03** the board, considering a prior-art document D4 and an English translation of it which were first filed at the oral proceedings before the board, acknowledged that it was immediately apparent that this fresh material might represent the closest prior art. In accordance with Article 10b(3) RPBA, such facts and evidence may not in principle be admitted into the proceedings because their admission would lead to an adjournment of the proceedings.

**E. Moyens invoqués tardivement****1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement**

Dans l'affaire **T 267/03**, la chambre a décidé qu'un document produit tardivement et qui, à ce titre, n'a pas été pris en compte dans la procédure par la division d'opposition, n'est en principe pas pris en considération par la chambre si la division d'opposition a exercé correctement le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 114(2) CBE.

**1.1 Examen de la pertinence****1.1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence**

Dans l'affaire **T 874/03**, la chambre, citant l'article 10ter RPCR, a déclaré qu'un document produit juste avant ou pendant la tenue d'une procédure orale devant la chambre ne pouvait en principe pas être admis dans la procédure si son admission était susceptible d'entraîner le renvoi de la procédure. Toutefois, à titre exceptionnel, de tels moyens invoqués tardivement peuvent être admis s'il existe de prime abord de solides raisons de croire qu'ils s'opposent au maintien en tout ou en partie du brevet européen, et sous réserve que le titulaire du brevet accepte qu'ils soient admis. En pareil cas, la décision d'admettre le moyen produit tardivement peut en principe justifier une répartition des coûts aux dépens de la partie ayant produit ce moyen.

**1.1.2 Examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91**

Dans l'affaire **T 874/03**, au cours de laquelle un document de l'état de la technique D4 et sa traduction anglaise avaient été produits pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre, cette dernière a admis qu'il apparaissait immédiatement que ce nouvel élément pourrait représenter l'état de la technique le plus proche. En vertu de l'article 10ter, point 3 RPCR, de tels faits ou preuves ne peuvent en principe être admis dans la procédure car leur admission entraînerait un renvoi de la procédure.

Eine Ausnahme von dem oben genannten Grundsatz sei jedoch dann gerechtfertigt, wenn der Patentinhaber der Einführung des neuen Materials zustimme. Wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 409, Nr. 17 der Gründe) verdeutlicht habe, könne es in einigen Fällen durchaus im Interesse des Patentinhabers selbst liegen, dass derartige Tatsachen und Beweismittel im zentralisierten Verfahren vor dem EPA nicht aus der Prüfung ausgeklammert würden. Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass derartiges neues Material *prima facie* hochrelevant sein muss, um ausnahmsweise mit Zustimmung des Patentinhabers im Verfahren zugelassen zu werden.

Die vorstehenden, von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/91 genannten Kriterien betrafen die Zulässigkeit eines neuen Einspruchsgrunds. Diese Kriterien sind jedoch auch allgemein auf die Zulässigkeit von verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln anwendbar, die zur Stützung eines Einspruchsgrunds vorgebracht werden (s. T 1002/92, Nr. 3.2 der Gründe). Im vorliegenden Fall waren beide in der Entscheidung G 9/91 für die Zulassung von verspätetem Vorbringen aufgestellten Kriterien erfüllt: i) wie bereits dargelegt, war das verspätet eingereichte Material dem ersten Anschein nach hochrelevant, und ii) der Patentinhaber hatte seiner Einführung in das Verfahren zugestimmt.

#### 1.1.3 Verfahrensmisbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung

Zu im Laufe des Beschwerdeverfahrens vorgelegten Unterlagen, die eine Vorbenutzung betreffen, urteilte die Kammer in ihrer Entscheidung **T 508/00**, dass mangelhafte Kommunikation innerhalb eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe keinen hinreichenden und annehmbaren Grund bildet, die verspätete Vorlage von Beweisen für eine mutmaßliche Vorbenutzung zuzulassen.

#### 1.1.4 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung

In **T 692/04** reichte der Beschwerdeführer sechs Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer einen Versuchsbericht ein. Die verspätete Vorlage des Versuchsberichtes

However, an exception to the above principle is justified if the patent proprietor agrees to the admission of the fresh material. The board in **T 874/03** stipulated that, as emphasised by the Enlarged Board in G 9/91 (OJ EPO 1993, 409, point 17 of the reasons), it might in some cases be in the patent proprietor's own interest that such facts and evidence were not excluded from consideration in the centralised procedure before the EPO. It pointed out that such fresh material had to be *prima facie* highly relevant in order to be admitted into the proceedings exceptionally with the agreement of the patent proprietor.

The above criteria set out by the Enlarged Board in G 9/91 concern the admissibility of a fresh ground for opposition. However, they are also generally applicable to the admissibility of late-filed facts and evidence submitted in support of a ground for opposition (see also T 1002/92, point 3.2 of the reasons). In the case in point, both of the criteria set out in G 9/91 which apply to the admissibility of late-filed material were met: (i) the late-filed material was *prima facie* highly relevant, and (ii) the patent proprietor had agreed to its admission into the proceedings.

#### 1.1.3 Procedural abuse in the case of public prior use

On the issue of documents relating to prior use submitted during appeal proceedings, the board in **T 508/00** ruled that poor communications within a company or a group of subsidiary companies did not constitute adequate and acceptable grounds for allowing the late submission of evidence concerning alleged prior use.

#### 1.1.4 Examination as to relevance and justified late submission

In **T 692/04**, an experimental report was submitted by the appellant six weeks prior to the oral proceedings before the board. When trying to justify the late filing of this experimental report, the

Cependant, il est justifié de faire exception au principe ci-dessus dans le cas où le titulaire d'un brevet consent à l'admission des nouveaux moyens. Dans l'affaire **T 874/03**, la chambre a précisé que, comme l'a souligné la Grande chambre de recours dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 409, point 17 des motifs), il peut être dans l'intérêt du titulaire du brevet lui-même que de tels faits ou preuves ne soient pas exclus des éléments examinés lors de la procédure centralisée à l'OEB. Il est rappelé toutefois que ces éléments nouveaux doivent être de prime abord éminemment pertinents afin d'être admis à titre exceptionnel dans la procédure, avec l'accord du titulaire du brevet.

Les critères ci-dessus, fixés par la Grande chambre de recours dans sa décision G 9/91, concernent la recevabilité d'un nouveau motif d'opposition, mais ils valent également d'une manière générale pour l'appréciation de la recevabilité de faits et preuves invoqués tardivement pour étayer un motif d'opposition (cf. la décision T 1002/92, point 3.2 des motifs). Dans la présente espèce, les deux critères fixés par la décision G 9/91 pour l'admissibilité de moyens invoqués tardivement sont remplis : i) comme signalé plus haut, les éléments présentés tardivement sont de prime abord éminemment pertinents, et ii) le titulaire du brevet a consenti à leur admission dans la procédure.

#### 1.1.3 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public

A propos de documents fournis au cours de la procédure de recours et relatifs à l'usage antérieur, la chambre, dans la décision **T 508/00** a jugé que les mauvaises communications à l'intérieur d'une entreprise, ou d'un groupe d'entreprises filiales ne constituent pas une raison suffisante et acceptable pour admettre la production tardive des preuves concernant un usage antérieur présumé.

#### 1.1.4 Examen de la pertinence et justification du retard

Dans l'affaire **T 692/04**, le requérant avait soumis un rapport d'essai six semaines avant la procédure orale devant la chambre. Tentant de justifier ce dépôt tardif, il a déclaré avoir eu

versuchte er mit der Erklärung zu rechtfertigen, er habe schon zu Beginn des Beschwerdeverfahrens die Absicht gehabt, vergleichende Daten zur Stützung seiner Behauptung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit einzureichen. Die lange Verzögerung, bis er die Zustimmung seiner Muttergesellschaft erhalten habe, verbunden mit der überraschend kurzen Frist zwischen der Einreichung seiner Beschwerdebegründung und dem Termin zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer hätten dazu geführt, dass der Versuchsbericht erst sechs Wochen vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt werden konnte. Diese Argumentation vermochte die Kammer nicht zu überzeugen.

Zum einen vermochte die Kammer in der vom Beschwerdeführer eingereichten Beschwerdebegründung keinen expliziten oder impliziten Hinweis darauf zu erkennen, dass der Beschwerdeführer beabsichtigte, im Laufe des Beschwerdeverfahrens Versuchsdaten vorzulegen. Des Weiteren wäre es auf jeden Fall Sache des Beschwerdeführers gewesen, die Verschiebung der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu beantragen, um es ihm zu erlauben, seine Vergleichsversuche durchzuführen. Die Kammer konnte jedoch nur feststellen, dass ein solcher Antrag nie gestellt worden war. Die Vorlage der Versuche nur sechs Wochen vor der mündlichen Verhandlung gefährdete deren Zweck, nämlich einen Fall bis zu ihrem Abschluss zur Spruchreife zu bringen, ebenso wie das Recht des Beschwerdegegners, eine ausführliche Erwiderung einzureichen. Demgegenüber war die Beweiskraft der betreffenden Versuche nach Auffassung der Kammer jedenfalls *prima facie* äußerst fraglich. Folglich wurde der vom Beschwerdeführer vorgelegte Versuchsbericht gemäß Artikel 114 (2) EPÜ wegen verspäteter Vorlage und mangelnder Relevanz vom Verfahren ausgeschlossen.

## 2. Verspätet vorgebrachte Argumente

In der Entscheidung **T 604/01** (Nr. 6.1 ff. der Gründe) wird erneut auf die Auslegung des Begriffs "facts" eingegangen. Nach Auffassung der Kammer sind unter Tatsachen im rechtlichen Sinne die ohne Berücksichtigung ihrer rechtlichen Auswirkungen zu betrachtenden Umstände und Vorfälle eines Falles zu verstehen. In dem ihr vorlie-

appellant submitted that it was indeed its intention from the very beginning of the appeal procedure to submit comparative data in support of its argumentation of lack of inventive step. It further submitted it was the conjunction between the long delay for obtaining the consent of its parent company and what it regarded as the surprisingly short delay between the filing of its statement of grounds of appeal and the date for the oral proceedings before the board which explained the submission of the experimental report only six weeks before the oral proceedings. These arguments were in the board's view not convincing.

Firstly, because the board was unable to find in the statement of grounds of appeal filed by the appellant any explicit or implicit indication which could have suggested that the Appellant intended to file experimental data in the course of the appeal proceedings. Furthermore, it would have been in any case up to the appellant to ask for a postponement of the oral proceedings before the board in order to enable it to carry out its comparative experiments. The board could only state, however, that such a request was never presented. While the presentation of these tests only six weeks before the oral proceedings jeopardised the purpose of the oral proceedings, namely to make a case ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, and the right of the respondent to file a detailed counter-statement, the board further noted that the evidential weight of these tests was in any case *prima facie* highly questionable. Consequently, the experimental report submitted by the appellant was excluded from the proceedings under Article 114(2) EPC for lateness and lack of relevance.

## 2. Late-filed arguments

Decision **T 604/01** (point 6.1 ff of the reasons) once more concerns itself with the interpretation of the expression "facts". According to the board, facts in the legal sense are to be understood as the circumstances and incidents of a case, looked at apart from their legal bearing. In the case in point the board decided that the appellant's submission

l'intention, dès le début de la procédure de recours, de présenter des données comparatives à l'appui de son argumentation concernant l'absence d'activité inventive. Le dépôt du rapport d'essai à seulement six semaines de la procédure orale était, selon lui, imputable au long délai nécessaire pour obtenir le consentement de sa société mère ainsi qu'au laps de temps – étonnamment court à ses yeux – qui s'était écoulé entre le dépôt de son mémoire exposant les motifs du recours et la date de la procédure orale devant la chambre. La chambre n'a pas jugé ces arguments convaincants.

Elle n'a tout d'abord pu trouver dans le mémoire exposant les motifs du recours tel que déposé par le requérant aucune indication explicite ou implicite qui aurait pu suggérer que celui-ci avait l'intention de déposer des données expérimentales pendant la procédure de recours. En outre, le requérant aurait dû en tout état de cause demander un report de la procédure orale devant la chambre pour pouvoir effectuer ses expériences comparatives. La chambre n'a pu que constater qu'une telle requête n'avait jamais été soumise. Alors que la présentation de ces tests à seulement six semaines de la procédure orale mettait en péril l'objectif de ladite procédure, qui était de faire en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être jugée à l'issue de la procédure orale, ainsi que le droit de l'intimé de déposer un mémoire détaillé en réponse au mémoire du requérant, la chambre a par ailleurs fait observer que la valeur probante de ces essais était de prime abord très discutable. Le rapport d'essai soumis par le requérant a donc été exclu de la procédure au titre de l'article 114(2) CBE, en raison de son dépôt tardif et de son manque de pertinence.

## 2. Arguments invoqués tardivement

La décision **T 604/01** (point 6.1 et s. des motifs) aborde à nouveau l'interprétation du terme "facts". Selon la chambre, les "faits" au sens juridique doivent s'entendre comme les circonstances et événements d'une affaire, considérés indépendamment de leurs implications juridiques. En l'espèce, la chambre a décidé que les moyens invoqués par le

genden Fall entschied die Kammer, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung lediglich als Argument hätte eingestuft werden dürfen.

### 3. Zurückverweisung an die erste Instanz

In **T 736/01** führte die Kammer aus, dass es nicht Zweck einer Beschwerde sei, einen neuen Fall, der sich aus einem neu vorgebrachten und in das Verfahren zugelassenen Stand der Technik ergebe, zu prüfen und darüber zu entscheiden (s. T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, Nr. 12 der Gründe, und T 611/90, Nr. 3 und 4 der Gründe). Die Kammer verwies den Fall daher in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurück.

In **T 361/03** ließ die Kammer im Verfahren ein Dokument zu, das der Beschwerdeführer/Einsprechende einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt hatte. Dies hatte jedoch zugleich zur Folge, dass sich der tatsächliche Rahmen des Falles im Beschwerdeverfahren nunmehr grundlegend von demjenigen unterschied, welcher der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu Grunde lag und auf dessen Erörterung sich der Beschwerdegegner/Patentinhaber vorbereitet hatte. Die Kammer hielt daher die vom Beschwerdeführer/Patentinhaber beantragte Zurückverweisung an die erste Instanz, welcher der Beschwerdeführer/Einsprechende nicht widersprochen hatte, für gerechtfertigt. Damit wurde zweierlei bezweckt, nämlich eine Prüfung des neuen Sachverhalts in zwei Instanzen zu ermöglichen und dem Beschwerdegegner/Patentinhaber angemessene Gelegenheit zu geben, als Rückfallposition in Betracht kommende Änderungen sowie mögliche Beweismittel, die zur Abwehr der solchermaßen geänderten Anträge vorgelegt werden konnten, in Erwägung zu ziehen.

### 4. Kostenverteilung

In der Entscheidung **T 874/03** wurde festgestellt, dass die Kosten einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren dann, wenn die Sache wegen des verspäteten Vorbringens von Tatsachen und Beweismitteln an die erste Instanz zurückverwiesen werden muss, in der Regel von der für das

at the oral proceedings should have been considered merely as arguments.

### 3. Remittal to the department of first instance

In **T 736/01** the board said that since it was not the function of an appeal to examine and decide upon a fresh case resulting from the newly submitted and admitted prior art (see T 26/88, OJ EPO 1991, 30, point 12, and T 611/90, points 3 and 4 of the reasons), it would exercise its discretion under Article 111(1) EPC and remit the case to the opposition division.

In **T 361/03** the board admitted into the proceedings a document submitted by the appellant/opponent one month before the oral proceedings. This had, however, the concomitant effect of fundamentally altering the factual framework of the case under appeal compared with that upon which the opposition division's decision had been based and with which the respondent/proprietor was prepared to deal. The board therefore judged that remittal to the department of first instance for further prosecution as requested by the respondent/proprietor and not opposed by the appellant/opponent was justified. This had the twofold purpose of allowing this fresh case to be examined at two levels of jurisdiction and of giving the respondent/proprietor a reasonable opportunity to consider possible fallback amendments and possible evidence that could be produced in defence of such amended requests.

### 4. Apportionment of costs

The board in **T 874/03** ruled that when late filing of facts and evidence necessitated remitting the case to the department of first instance, the costs of any oral proceedings in the appeal proceedings were normally to be borne by the party responsible for the late filing. The filing of document D4 for the first time

requérant lors de la procédure orale auraient dû être considérés comme de simples arguments.

### 3. Renvoi devant la première instance

Dans l'affaire **T 736/01**, la chambre a estimé que la fonction d'un recours n'était pas d'examiner un nouveau dossier se fondant sur des éléments de l'état de la technique tels que présentés et admis en dernier lieu, ni de prendre une décision à ce sujet (cf. T 26/88 ; JO OEB 1991, 30, point 12 des motifs et T 611/90, points 3 et 4 des motifs). Usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, la chambre a donc renvoyé le dossier devant la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 361/03**, la chambre a admis dans la procédure un document produit par le requérant (opposant) un mois avant la procédure orale. Cela avait eu pour effet de modifier de façon déterminante le cadre de fait de la cause au stade du recours, par rapport à celui sur lequel se fondait la décision contestée de la division d'opposition et auquel l'intimé (titulaire du brevet) était préparé. La chambre a donc estimé que le renvoi devant l'instance du premier degré aux fins de poursuite de la procédure, demandé par l'intimé (titulaire du brevet) sans que le requérant (opposant) ne s'y oppose, était justifié. En procédant ainsi, la chambre poursuivait un double objectif : d'une part permettre l'examen de la nouvelle affaire par deux instances différentes et d'autre part offrir à l'intimé (titulaire du brevet) la possibilité de réfléchir à d'éventuelles modifications comme solution de repli ainsi qu'aux preuves à produire éventuellement à l'appui de telles requêtes modifiées.

### 4. Répartition des frais

Dans la décision **T 874/03**, la chambre a estimé que lorsque certains faits et preuves sont produits tardivement et qu'il est de ce fait nécessaire de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré, les frais liés à toute procédure orale dans le cadre du recours doivent normalement être

verspätete Vorbringen verantwortlichen Partei zu tragen sind. Durch die erstmalige Vorlage eines Dokuments D4 in der mündlichen Verhandlung und seine Einführung in das Verfahren erhöhten sich die dem Beschwerdeführer (Patentinhaber) für die Verteidigung seines Patents entstehenden Kosten unweigerlich im Vergleich zu den Kosten, die ihm normalerweise bei rechtzeitiger Vorlage von D4 entstanden wären. Die Kammer hatte bereits festgehalten, dass das verspätete Vorbringen nicht durch eine Änderung des dem Verfahren zu Grunde liegenden Sachverhalts gerechtfertigt war. Daher sei es im vorliegenden Fall nur billig, die dem Beschwerdeführer, der sich nicht durch einen zugelassenen Vertreter vertreten ließ, im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten (Reise- und Unterbringungskosten für zwei Verfahrensbeteiligte) dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (s. auch S. 70).

## F. Teilanmeldungen

### 1. Allgemeine Verfahrensfragen

In **T 1184/03** beantragte der Anmelder in der mündlichen Verhandlung eine spätere Verkündung der Entscheidung, da er beabsichtigte, eine Teilanmeldung einzureichen. Die Kammer stellte fest, dass der Fall für eine Entscheidung in der mündlichen Verhandlung reif sei. Ein Hinausschieben der Entscheidung der Kammer zum Zwecke der Einreichung einer Teilanmeldung liefe dem Interesse der Öffentlichkeit nach einer schnellstmöglichen Entscheidung zuwider, da eine Angelegenheit, die bereits endgültig durch die Kammer entschieden werden könnte, dann wieder anhängig sei.

### 2. Regel 25 (1) EPÜ – Rechtslage nach dem 2. Januar 2002

In **J 18/04** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) führte die Kammer aus, dass mit dem Begriff "anhängige... Patentanmeldung" in Regel 25 (1) EPÜ keine Frist begründet, sondern vielmehr ein materiellrechtliches Erfordernis aufgestellt wird, das zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung erfüllt sein muss. Eine Kammer ist nicht befugt, einem Anmelder die Erfüllung dieses materiellrechtlichen Erfordernisses zu erlassen. Materielle Rechte begründet eine Teilanmeldung erst am Tag ihrer Einreichung.

during the oral proceedings, and its subsequent admission into the proceedings, would inevitably increase the costs to be incurred by the appellant (patent proprietor) in defending his patent, compared with the normal costs he would have incurred if D4 had been filed in due time. As explained in point 4 of the reasons, such late submission was not justified by a change in the subject of the proceedings. Therefore it was equitable in the present case that the expenses (travelling and accommodation costs for the appellant's two participants) incurred by the appellant (not acting through a professional representative) in connection with the oral proceedings in the appeal should be borne by the respondent (see also p. 70).

## F. Divisional applications

### 1. General procedural questions

In **T 1184/03** the appellant requested, in the oral proceedings, that delivery of the decision be postponed with a view to filing a divisional application. The board stated that the case was ready to be decided at the oral proceedings. Postponing the decision of the board to allow the filing of a divisional application would run counter to the public interest in having the matter decided as expeditiously as possible, because the matter ready to be finally decided by this board would be pending again.

### 2. Rule 25(1) EPC – Legal position after 2 January 2002

In **J 18/04** (OJ EPO 2006, \*\*\*) the Board added that the term "pending ... patent application" in Rule 25(1) EPC did not establish a time limit, but rather a substantive requirement which had to be fulfilled at the point when a divisional application was filed. A board had no power to exempt an applicant from compliance with this substantive requirement. No substantive rights were established in a divisional application before the actual filing date of the divisional application. Substantive rights

supportés par la partie à l'origine de la présentation tardive de certains éléments. Le document D4 ayant été produit pour la première fois au cours de la procédure orale, puis admis dans la procédure, les frais encourus par le requérant (titulaire du brevet) pour la défense de son brevet étaient inévitablement supérieurs à ceux auxquels il aurait dû normalement faire face si le document D4 avait été présenté en temps utile. Comme cela a déjà été expliqué au point 4 ci-dessus, la production tardive de ces moyens n'était pas justifiée par un changement intervenu dans les faits de la cause. Dans la présente espèce, il était donc équitable que les frais (voyage et hébergement des deux participants à la procédure orale désignés par le requérant) encourus dans le cadre de la procédure orale par le requérant (n'agissant pas par l'intermédiaire d'un mandataire agréé) soient supportés par l'intimé (voir aussi p. 70).

## F. Demandes divisionnaires

### 1. Questions générales de procédure

Dans l'affaire **T 1184/03**, le requérant a demandé au cours de la procédure orale le report de la décision, afin de pouvoir déposer une demande divisionnaire. La chambre a déclaré que l'affaire était en état d'être jugée au cours de la procédure orale et que le fait de reporter sa décision pour permettre le dépôt d'une demande divisionnaire serait contraire à l'intérêt du public ; or, il est de l'intérêt du public que l'affaire soit tranchée aussi diligemment que possible, car si tel n'était pas le cas, elle serait de nouveau en instance, alors que la chambre peut d'ores et déjà rendre une décision définitive.

### 2. Règle 25(1) CBE – Situation juridique postérieure au 2 janvier 2002

Dans l'affaire **J 18/04** (JO OEB 2006, \*\*\*), la chambre a ajouté que les termes "demande de brevet ... en instance" figurant à la règle 25(1) CBE ne sont assortis d'aucun délai, mais définissent plutôt une exigence de fond à laquelle il doit être satisfait au moment où une demande divisionnaire est déposée. Une chambre n'est pas habilitée à dispenser un demandeur de satisfaire à cette exigence. Aucun droit matériel n'est établi par une demande divisionnaire avant la date de dépôt

Materielle Rechte, die in der Stammanmeldung verloren gingen, können nicht durch Anwendung von Artikel 122 EPÜ in der Teilanmeldung wiederhergestellt werden (s. auch S. 68).

In **J 28/03** (ABI. EPA 2005, 597) bekräftigte die Kammer, dass eine Anmeldung bis zu (aber nicht mehr an) dem Tag anhängig ist, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird oder an dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; wird gegen die **Zurückweisungsentscheidung** Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden (vgl. Mitteilung des Amts vom 9. Januar 2002, ABI. EPA 2002, 112). Hinter der Mitteilung des Amts über die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ, wonach die Einreichung einer Teilanmeldung nur im Fall einer Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung zulässig ist, steht der logische Gedanke, dass es einem Verfahrensbeteiligten ermöglicht werden soll, unabhängig vom Ausgang der Beschwerde eine Teilanmeldung einzureichen, oder anders ausgedrückt, dass die Teilanmeldung auch dann, wenn die Beschwerdekammer die Zurückweisung der "Stammanmeldung" bestätigen sollte, ein eigenes, separates Prüfungsverfahren durchlaufen würde. Auf der anderen Seite würde man erwarten, dass eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Erteilung eines Patents, die die Bekanntmachung der Erteilung des Patents zur Folge hat, nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ unzulässig ist und mithin nicht die Möglichkeit eröffnen sollte, eine Teilanmeldung auch noch während des Beschwerdeverfahrens einzureichen. Dies dient der Vermeidung missbräuchlicher Beschwerden, die eingelegt werden, um künstlich anhängige "Stammanmeldungen" zu schaffen. Der Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, hängt somit vom Ausgang der Beschwerde ab. Die erste Instanz kann daher erst dann darüber befinden, ob die Teilanmeldung wirksam eingereicht wurde, wenn die Beschwerdekammer über die Beschwerde entschieden hat (s. auch S. 100).

which were lost in the parent application could not be re-established in the divisional application by applying Article 122 EPC (see also p. 68).

In **J 28/03** (OJ EPO 2005, 597) the Legal Board of Appeal confirmed that an application was pending up to (but not including) the date on which the European Patent Bulletin mentioned the grant of the European patent, or until the date on which the application was refused, withdrawn or deemed withdrawn; if notice of appeal was filed against the **decision to refuse**, a divisional application could still be filed while appeal proceedings were under way (see Notice of the Office dated 9 January 2002, OJ EPO 2002, 112). The logical idea behind the Notice of the Office concerning the amendments of Rule 25(1) EPC, which stated that only an appeal against a refusal of the patent application would allow the filing of a divisional application, was to enable a party to file a divisional application independently of the outcome of the appeal, in other words even if the refusal of the "parent application" were to be confirmed by the board of appeal the divisional application would have its own and independent examining procedure. On the other hand, an appeal against a decision granting a patent and resulting in publication of the grant of the patent would be expected to be inadmissible under Article 107, first sentence, EPC and should therefore not enable the applicant to file a divisional application even during the appeal procedure. This could also be understood as a means of preventing abusive appeals based on artificial construction of pending "parent applications". Thus, the status of a divisional application filed while an appeal was pending against the decision to grant a patent pursuant to the parent application depended on the outcome of that appeal. Therefore, the department of first instance could not decide on the question whether the divisional application had been validly filed until the decision of the board of appeal on the appeal was taken (see also p. 100).

effective de cette demande. Un droit matériel au titre de la demande initiale qui a été perdu ne peut pas être rétabli dans la demande divisionnaire par application de l'article 122 CBE (voir aussi p. 68).

Dans la décision **J 28/03** (JO OEB 2005, 597), la chambre a réaffirmé qu'une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée ; si le demandeur forme un recours contre **la décision de rejet**, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours (cf. Communiqué de l'Office en date du 9 janvier 2002, JO OEB 2002, 112). La logique sous-tendant le Communiqué de l'Office relatif à la modification de la règle 25(1) CBE, selon lequel seul un recours contre le rejet d'une demande de brevet autoriserait le dépôt d'une demande divisionnaire, est de donner à une partie la possibilité de déposer une demande divisionnaire indépendamment de l'issue du recours. Autrement dit, même si la chambre de recours confirmait le rejet de la "demande principale", la demande divisionnaire ferait l'objet d'une procédure d'examen à part entière et distincte. En revanche, un recours formé contre la décision de délivrer un brevet, laquelle entraînerait la publication de la mention de la délivrance, devrait en principe être irrecevable en vertu de l'article 107, première phrase CBE, et ne devrait donc pas permettre le dépôt d'une demande divisionnaire même pendant la procédure de recours. Cela peut aussi être interprété comme un moyen d'éviter des recours abusifs fondés sur des "demandes principales" maintenues artificiellement en instance. Ainsi, le statut d'une demande divisionnaire qui est déposée pendant un recours en instance dirigé contre la décision de délivrer un brevet pour la demande principale, dépend de l'issue du recours en question. Aussi l'instance du premier degré ne peut-elle trancher la question de savoir si la demande divisionnaire a été valablement déposée tant que la chambre de recours n'a pas statué sur le recours (voir aussi p. 100).

### 3. Benennung der Vertragsstaaten 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 1/05** hatte der Anmelder die Benennungsgebühr nur für Italien bezahlt und die Teilanmeldung mit Benennung aller Vertragsstaaten des EPÜ erst nach Ablauf der Grundfrist für die Zahlung der Benennungsgebühren in der Stammanmeldung eingereicht. Die Kammer bestätigte G 4/98 (ABI. EPA 2001, 131), wonach nur solche Staaten in einer Teilanmeldung benannt werden dürfen, die bereits in deren Stammanmeldung benannt sind, oder, falls die Benennungsgebühr in der Stammanmeldung nicht bezahlt worden ist, für die die Grundfrist zur Zahlung der Benennungsgebühr noch nicht abgelaufen ist. Die Kammer wies darauf hin, dass nach Ablauf dieser Frist die vorsorgliche Benennung aller anderen Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt und das Recht, weitere Staaten benennen zu können, erlischt. Auch lässt sich kein Recht, neue Staaten in der Teilanmeldung wirksam zu benennen, aus der Anhängigkeit einer Beschwerde gegen eine Feststellungsentscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ in der Stammanmeldung herleiten. Die Teilanmeldung konnte daher nur für Italien territoriale Geltung beanspruchen.

### G. Verfahrenshandlungen – Zulässigkeit von Haupt- und Hilfsanträgen

In Anlehnung an die Entscheidung T 382/96 befand die Kammer in **T 455/03**, dass das EPÜ die Beschwerdekammern lediglich ermächtigte, die ihnen in einer bestimmten Fassung vorgelegten Ansprüche zu prüfen und darüber zu entscheiden, während der beschwerdeführende Patentinhaber die Möglichkeit habe, eine Fassung der Ansprüche seiner Wahl zu formulieren, mit denen das Patent erteilt werden solle. Die Einreichung eines vagen Antrags ohne konkreten Wortlaut der gewünschten Ansprüche, der es der Kammer überlasse, Vermutungen über die beabsichtigte Fassung der Ansprüche anzustellen und diese selbst herauszufinden, genüge nicht den Erfordernissen des EPÜ und stelle einen

### 3. Designation of contracting states in a divisional application

According to Article 76(2) EPC, the European divisional application shall not designate contracting states which were not designated in the earlier application.

In **J 1/05** the applicant had paid the designation fee only in respect of Italy and did not file the divisional application designating all the EPC contracting states until after the normal time limit for payment of designation fees for the parent application. The Board confirmed G 4/98 (OJ EPO 2001, 131), in which it was held that only such states as were already designated in the parent application could be designated in a divisional application, or, in the event that the designation fee for the parent application had not been paid, those for which the normal period for payment of the designation fee had not yet expired. After expiry of that period, the provisional designation of any other contracting states was deemed to be withdrawn and the right to designate further states was lost. Moreover, no right to valid designation of new states in the divisional application could be derived from the fact that an appeal was pending against a notification of a loss of rights under Rule 69(2) EPC in relation to the parent application. The divisional application could therefore claim territorial validity only for Italy.

### G. Procedural steps – Admissibility of main and auxiliary requests

Following T 382/96, the board in **T 455/03** found that the EPC entrusts the boards of appeal only with the power to consider and to decide on a specific text of the claims submitted to it while it is up to the appealing proprietor to formulate on its own any text of the claims he wishes a patent to be granted with. An amorphous request not specifying the wording of the claims sought but leaving it to the board to identify and to speculate on the intended text of the claims is not consistent with the requirements of the EPC and amounts to an abuse of procedure. The board went on to state that no party could expect, in particular in inter partes proceedings, that the board provide procedural assistance by, in effect, taking

### 3. Désignation des Etats contractants dans une demande divisionnaire

Selon l'article 76(2) CBE, une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

Dans l'affaire **J 1/05**, le demandeur avait acquitté la taxe de désignation seulement pour l'Italie et n'avait déposé la demande divisionnaire désignant tous les Etats parties à la CBE qu'après l'expiration du délai normal prévu pour le paiement des taxes de désignation au titre de la demande initiale. La chambre a confirmé la décision G 4/98 (JO OEB 2001, 131), selon laquelle seuls peuvent être désignés dans une demande divisionnaire les Etats qui sont déjà désignés dans la demande initiale ou, au cas où la taxe de désignation au titre de la demande initiale n'a pas été acquittée, les Etats pour lesquels le délai normal de paiement de la taxe de désignation n'a pas encore expiré. Ce délai une fois expiré, la désignation à titre de précaution de tous les autres Etats parties à la CBE est réputée retirée et aucun autre Etat ne peut plus être désigné. De même, le droit de désigner valablement de nouveaux Etats dans la demande divisionnaire ne peut découler d'un recours en instance dirigé contre une décision qui a été rendue en application de la règle 69(2) CBE au titre de la demande initiale et qui constatait la perte d'un droit. La demande divisionnaire ne pouvait donc revendiquer qu'une validité territoriale pour l'Italie.

### G. Actes de procédure – Recevabilité des requêtes principales et subsidiaires

Se conformant à la décision T 382/96, la chambre a estimé dans l'affaire **T 455/03** qu'en vertu de la CBE, la chambre a seulement pour tâche d'examiner le texte des revendications qui lui est soumis et de prendre une décision au sujet de ce texte, tandis qu'il appartient au requérant (titulaire du brevet) de formuler le texte des revendications sur la base duquel il souhaite que le brevet soit délivré. Une requête vague, qui ne précise pas le libellé des revendications souhaitées et qui laisse le soin à la chambre d'identifier le texte envisagé pour les revendications et de spéculer à son égard, ne satisfait pas aux exigences de la CBE et équivaut à un abus de procédure. La chambre a ajouté qu'aucune partie ne pouvait

Verfahrensmissbrauch dar. Im Übrigen könnten Beteiligte – insbesondere in Inter-partes-Verfahren – nicht von der Kammer erwarten, dass diese Verfahrensunterstützung betreibe und gewissermaßen die Rolle eines Beteiligten übernehme, indem sie den geeigneten Zeitpunkt im Verfahren für die Vorlage eines weiteren Antrags auswähle, um die Mängel zu beheben, und den betreffenden Beteiligten auf diesen Zeitpunkt hinweise (s. auch S. 108).

#### **H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent**

In **J 14/04** stimmte die Juristische Kammer mit J 10/87 überein, dass das Interesse der Öffentlichkeit darin bestehe, sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des EPA verlassen zu können. Die Kammer vertrat aber die Auffassung, dass das europäische Patentregister eine offizielle Veröffentlichung darstelle, und da die Öffentlichkeit zum Zeitpunkt, als der Antrag auf Widerruf gestellt worden sei, einen gebührenfreien Zugang zum Register im Internet gehabt habe, sei ihr der Antrag auf Widerruf auch an dem Tag zugänglich gewesen, an dem dieser im Register verzeichnet worden sei. Es spiele keine Rolle, ob die Anmeldung an diesem Tag auch wirklich eingesehen worden sei. Auch war die Kammer nicht der Meinung, dass Artikel 122 (6) EPÜ *mutatis mutandis* auf Fälle von Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ angewendet werden könne.

In **J 25/03** (ABI. EPA 2006, 395) bezog sich die Juristische Kammer unter anderem auf **J 14/04** und schloss sich der dort vertretenen Auffassung an, wonach die Eintragung der Zurücknahme einer Patentanmeldung in das europäische Patentregister ebenso als öffentliche Bekanntmachung gilt wie ihre Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt. Außerdem sei ein Antrag auf Widerruf der Zurücknahme einer Patentanmeldung nicht mehr zulässig, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem er gestellt werde, im europäischen Patentregister bereits auf die Zurücknahme hingewiesen worden sei und ein Dritter zum Zeitpunkt der offiziellen öffentlichen Bekanntmachung auch nach einer Akteneinsicht keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte (s. auch S. 87).

on the role of a party and choosing the appropriate moment in the proceedings for the submission of a further request seeking to overcome the deficiencies and by indicating this moment to that party (see also p. 108).

#### **H. Withdrawal of application and surrender of patent**

In **J 14/04** the Legal Board agreed with J 10/87 that the public interest lay in being able to rely on information officially published by the EPO. However, the Board took the view that the Register of European Patents constituted an official publication, and as, at the time of the request for withdrawal, access to the Register was freely offered to the public on the internet, the request for withdrawal was available to the public on the date the Register indicated the request for withdrawal was recorded. It was of no relevance whether the file was actually consulted on this date. Nor did the Board consider that Article 122(6) EPC could apply *mutatis mutandis* to cases of correction under Rule 88 EPC.

Referring *inter alia* to **J 14/04**, the Legal Board agreed in **J 25/03** (OJ EPO 2006, 395) that an entry of a withdrawal of a patent application in the Register of European Patents amounted to a notification to the public as well as a publication in the European Patent Bulletin. The Legal Board further went on to state that a request for retraction of a letter of withdrawal of a patent application was no longer possible if the withdrawal had been mentioned in the Register of European Patents at the time its retraction was applied for if, in the circumstances of the case, even after a file inspection there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official notification to the public, that the withdrawal could be erroneous and later retracted (see also p. 87).

attendre de la chambre, en particulier lors d'une procédure inter partes, qu'elle fournisse une assistance procédurale en assumant, de fait, le rôle du requérant et en choisissant au cours de la procédure le moment propice pour présenter une nouvelle requête visant à remédier aux irrégularités, et en indiquant ce moment à la partie en question (voir aussi p. 108).

#### **H. Retrait de la demande et abandon du brevet**

Dans l'affaire **J 14/04**, la chambre juridique a adhéré aux conclusions de la décision J 10/87, selon lesquelles l'intérêt du public est de pouvoir se fier aux informations officielles publiées par l'Office européen des brevets. Cependant, la chambre a estimé que le Registre européen des brevets est une publication officielle et que dans la mesure où, lors de la présentation de la requête en retrait, le public pouvait accéder librement au Registre sur Internet, il avait donc connaissance de cette requête à la date à laquelle le Registre indiquait que la requête en retrait avait été enregistrée. A cet égard, peu importait que le dossier ait été effectivement consulté à la date en question. La chambre n'a pas non plus estimé que l'article 122(6) CBE était applicable par analogie aux cas de correction prévus à la règle 88 CBE.

Se référant notamment à l'affaire **J 14/04**, la chambre de recours juridique a estimé, dans la décision **J 25/03** (JO OEB 2006, 395), que l'inscription du retrait d'une demande de brevet au Registre européen des brevets équivalait à une signification publique au même titre qu'une publication dans le Bulletin européen des brevets. Elle a également déclaré qu'une requête en révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet ne pouvait plus être présentée une fois que la mention du retrait avait été publiée au Registre européen des brevets et si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même après une éventuelle inspection du dossier, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait était officiellement porté à la connaissance du public, que ce retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (voir aussi p. 87).

In **J 19/03** befand die Juristische Kammer, dass es nach Regel 88 Satz 1 EPÜ nicht ausreiche, nachzuweisen, dass zwischen der eigentlichen Absicht des Anmelders und der von seinem Vertreter eingereichten Erklärung eine Abweichung bestehe; vielmehr müsse diese Abweichung darüber hinaus durch einen Fehler der Person verursacht worden sein, die befugt gewesen sei, die Entscheidung über die Verfahrenshandlung vor dem EPA zu treffen. In Fällen, in denen der Beteiligte durch einen zugelassenen Vertreter vertreten werde, müsse der Fehler daher nach Regel 88 EPÜ grundsätzlich darin bestehen, dass dieser Vertreter seine eigenen Absichten fehlerhaft äußere. Dass sich der Vertreter irrtümlicherweise auf die Kompetenz und Zuverlässigkeit der zuständigen Person verlassen habe, die die Patentanmeldung angeblich unter seiner Aufsicht bearbeitet habe, war daher nach Auffassung der Kammer nicht entscheidend, weil diese Person nicht befugt und bevollmächtigt gewesen sei, im Namen des Anmelders für ihn eine Erklärung beim EPA einzureichen, und ihr Fehler somit nicht unter die Regel 88 EPÜ falle.

## I. Beweisrecht

### 1. Zulässige Beweismittel

#### 1.1 Zeugenvernehmung

In **T 374/02** stellte die Kammer klar, dass das EPÜ für die von einem Beteiligten gewünschte Vernehmung von Zeugen eindeutige Anträge verlangt, da die zuständige Abteilung des EPA eine entsprechende Entscheidung erlassen muss (s. Artikel 117 (1) d) und Regel 72 (1) EPÜ). Der Beteiligte muss die rechtserheblichen Tatsachen angeben, die durch die beantragte Vernehmung bewiesen werden sollen. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer in seinem Schreiben die Kammer nur um ihre Meinung zur Teilnahme von drei Personen an der mündlichen Verhandlung gebeten und erwähnt, dass eine davon "eine weitere Erklärung abgeben" könne, ohne die genannten Personen ausdrücklich als Zeugen anzubieten. Auch wenn die Erwähnung dieser Personen als implizites Zeugenangebot hätte angesehen werden können, sah sich die Kammer nicht verpflichtet, diese Personen zu vernehmen, weil in diesem "impliziten Zeugenangebot" kein Sachverhalt benannt war, der die Kammer davon überzeugen sollte, die aktenkundigen Beweismittel abweichend zu beurteilen,

In **J 19/03** the Legal Board found that under Rule 88, first sentence, EPC, it is not sufficient to prove that a divergence has occurred between the true intention of the applicant and the declaration filed by its representative; rather it is additionally required that this divergence was caused by an error of the person who was competent to make the decision on the procedural act before the EPO. Therefore, as a rule, in cases where the party is represented by a professional representative the error pursuant to Rule 88 EPC must be an error of the representative in expressing his own intentions. Thus, relying by mistake on the capacity and the reliability of the person in charge who was allegedly handling the patent application under his supervision was not, in the Board's view, decisive because this person was not competent and authorised to file any declaration with the EPO for and on behalf of the appellant and was therefore not a person whose error could be considered under Rule 88 EPC.

## I. Law of evidence

### 1. Admissible evidence

#### 1.1 Hearing of witnesses

In **T 374/02** the board clarified that the EPC required clear requests with regard to testimonies a party wished witnesses to give, since the responsible department of the EPO had to issue a decision regarding the taking of oral evidence (see Article 117(1)(d) and Rule 72(1) EPC). The party had to indicate the factual details that it wanted to be proven by the oral evidence requested. In this case, the appellant had solely asked in his letter for the board's opinion about the presence of three persons during the oral proceedings and mentioned that one of them "can make a further statement" without explicitly offering the mentioned persons as witnesses. Even if the mention of the above persons could have been considered an implicit offer of witnesses, the board was of the opinion that it did not need to hear them, because this "implicit offer of witnesses" did not specify what should be able to persuade the board to evaluate differently the evidence already existing in the file and because witnesses were meant to corroborate the facts for which they

Dans la décision **J 19/03**, la chambre de recours juridique a estimé qu'en vertu de la règle 88, première phrase CBE, il ne suffisait pas de prouver que la véritable intention du demandeur ne correspondait pas à la déclaration produite par son mandataire. Il faut en outre que cette divergence résulte d'une erreur commise par la personne habilitée à prendre la décision relative à l'acte de procédure devant l'OEB. Ainsi, en règle générale, lorsque la partie est représentée par un mandataire agréé, l'erreur visée à la règle 88 CBE doit être une erreur commise par le mandataire dans l'expression de ses propres intentions. De l'avis de la chambre, le fait que le mandataire ait compté, à tort, sur les capacités et la fiabilité de la personne qui, selon ses dires, était chargée de la demande de brevet dont il assurait la supervision, n'était donc pas déterminant, car cette personne n'était ni compétente ni autorisée à produire des déclarations auprès de l'OEB pour le requérant et au nom de celui-ci, et n'était donc pas une personne dont l'erreur pouvait être prise en compte au titre de la règle 88 CBE.

## I. Droit de la preuve

### 1. Moyens de preuve admissibles

#### 1.1 Audition de témoins

Dans la décision **T 374/02**, la chambre a précisé que selon la CBE, il convient de formuler des demandes claires concernant les dépositions qu'une partie souhaite que des témoins fassent, étant donné que l'instance compétente de l'OEB doit rendre une décision relative à l'audition (cf. article 117(1)d) et règle 72(1) CBE). La partie doit indiquer les détails factuels qu'elle souhaite voir prouvés par le témoignage oral requis. En l'espèce, le requérant avait simplement demandé dans sa lettre l'avis de la chambre quant à la présence de trois personnes au cours de la procédure orale, et mentionné que l'une d'entre elles "pouvait faire une déclaration supplémentaire", sans proposer explicitement les personnes citées comme témoins. Même si le fait de citer les personnes susmentionnées aurait pu être considéré comme une proposition implicite de témoins, la chambre a estimé qu'elle n'avait pas besoin de les entendre, étant donné que cette "proposition implicite de témoins" ne spécifiait pas ce qui était en mesure de convaincre la chambre d'évaluer diffé-

und Zeugen dazu dienen, die Tatsachen, zu denen sie vernommen werden, zu erhärten und nicht Lücken in den vom Beteiligten geltend gemachten Tatsachen und Argumenten zu füllen. Die fehlende Angabe der rechtserheblichen Tatsachen, die durch die Aussagen der drei genannten Personen bewiesen werden sollen, führte dazu, dass die erforderlichen Bedingungen für eine Zeugenvernehmung hier nicht vorlagen.

In **T 324/03** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) drei Zeugen genannt, die Beweise für den Einwand der Vorbenutzung des streitigen Patents (Schneidwerkzeugeinsätze) liefern sollten. Die Kammer wies den Antrag auf Vernehmung der angebotenen Zeugen ab. Im vorliegenden Fall hielt die Kammer es für angebracht, von der Hypothese auszugehen, dass die in der Zeichnung D8 abgebildeten Einsätze des Typs 229 tatsächlich, wie vom Beschwerdeführer behauptet, vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, und nur dann, wenn sich die behauptete Vorbenutzung als relevant für den Gegenstand des Streitpatents erweist, zu prüfen, ob sie sich – beispielsweise durch die Vernehmung der vom Beschwerdeführer angebotenen Zeugen – beweisen lässt. Da jedoch keine genauen Informationen oder Daten in den vorgelegten Unterlagen vorlagen, waren die Behauptungen des Beschwerdeführers als unbegründet zu betrachten. Somit war das Angebot des Beschwerdeführers, Zeugen zum Beweis der Behauptungen vernahmen zu lassen, für die Entscheidung der Kammer nicht relevant.

## 1.2 Eidesstattliche Versicherungen

Das EPA lässt eidesstattliche Versicherungen als Beweismittel zu. Es handelt sich dabei um schriftliche Erklärungen, deren Zweck ist, dass der Unterzeichner nicht als Zeuge vernommen werden muss, deshalb erscheint es überflüssig, den Kontext solcher Aussagen durch eine Vernehmung der betreffenden Person zu bestätigen (s. T 674/91).

Grund für den Widerruf des Streitpatents durch die Einspruchsabteilung in **T 474/04** (ABI. EPA 2006, 129) war, dass die Erfindung gegenüber der durch eine eidesstattliche Erklärung nachgewiesenen Vorbenutzung nicht erfindetisch war. Da grundlegende Behaup-

were expected to be heard, not to fill in gaps in the facts and arguments brought forward by the party in support of its case. The lack of an indication of the facts which were to be proven by testimonies of the three persons mentioned meant that the necessary conditions for the hearing of witnesses did not exist in the present case.

In **T 324/03** the appellant (opponent) had nominated three witnesses to give evidence in support of his allegation that prior use of the patent at issue (cutting tool inserts) had taken place but the board rejected the request for hearing these witnesses. In this case, the board considered it appropriate to start from the hypothesis that inserts of type 229 as shown in the drawing D8 as alleged by the appellant were effectively made available to the public before the priority date of the patent in suit, and only if the alleged prior use was found pertinent as to its subject-matter to investigate whether it could be established as fact, for example by hearing the witnesses offered by the appellant. However, in the absence of any precise information or data in the submitted documents, the allegations of the appellant had to be regarded as unsubstantiated. As a consequence, the appellant's offer to hear witnesses for proving the allegations made became irrelevant for the board's decision.

## 1.2 Declarations in lieu of evidence on oath

The EPO accepts declarations in lieu of a testimony given under oath as evidence. These are written statements intended to avoid the need to hear the undersigning person as a witness and it is therefore superfluous to confirm the context of these statements by hearing such persons (see T 674/91).

The opposition division revoked the patent in suit in **T 474/04** (OJ EPO 2006, 129) because the invention did not involve an inventive step over the prior use evidenced in a declaration submitted in lieu of evidence on oath. Since fundamental assertions made in

remment les preuves déjà contenues dans le dossier, et que les témoins sont supposés corroborer les faits pour lesquels ils sont censés être entendus, et non combler les lacunes dans les faits et arguments avancés par la partie à l'appui de sa cause. L'absence d'indication des faits qui devaient être prouvés par les dépositions des trois personnes mentionnées signifie que les conditions requises pour l'audition de témoins ne sont pas rassemblées dans la présente affaire.

Dans la décision **T 324/03**, le requérant (opposant) avait proposé trois témoins afin de certifier le contenu technique des dessins déposés relatifs à un usage antérieur allégué d'inserts d'outils de coupe. La chambre a rejeté la requête en vue d'entendre les témoins proposés. Dans le cas présent, la chambre a jugé approprié de partir de l'hypothèse selon laquelle les inserts de type 229 tels que figurant sur le dessin D8 avaient effectivement, comme allégué par le requérant, été rendus accessibles au public avant la date de priorité du brevet litigieux, et de n'examiner la question de savoir si cela pouvait être établi en tant que fait (en entendant par exemple les témoins proposés par le requérant) que si l'usage antérieur allégué était jugé pertinent quant à son objet. Cependant, en l'absence de toute information précise ou de données dans les documents soumis, les allégations du requérant ont dû être considérées comme non fondées. En conséquence, la proposition du requérant d'entendre des témoins pour prouver les allégations faites est devenue non pertinente pour la décision de la chambre.

## 1.2 Déclarations tenant lieu de serment

L'OEB admet les déclarations tenant lieu de serment comme moyen de preuve. Il s'agit de déclarations écrites visant à ce que leurs auteurs ne soient pas entendus comme témoins, rendant ainsi superflue la confirmation du contexte dans lequel s'inscrivent ces déclarations par une déposition des personnes concernées (cf. T 674/91).

Dans la décision **T 474/04** (JO OEB 2006, 129), le brevet en cause a été révoqué par la division d'opposition au motif que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'usage antérieur démontré par une déclaration tenant lieu de serment. Etant donné que

tungen in dieser Erklärung bestritten wurden, wurde der Verfasser als Zeuge angeboten. Obwohl der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beharrlich dessen Vernehmung gefordert hatte, entschied die Einspruchabteilung, den Zeugen nicht zu laden, obwohl er zur Verfügung stand. Die Kammer stellte fest, dass dies den Beschwerdeführer bei der Entkräftung des letztlich entscheidenden Beweismittels behinderte. Der Beschwerdeführer wurde faktisch daran gehindert, seine Beweismittel dafür würdigen zu lassen, dass die Vorbenutzung nicht in der Art und Weise stattgefunden hat, wie vom Beschwerdegegner behauptet. Dies war umso gravierender, als die Vorbenutzung durch ebendiesen Beschwerdegegner erfolgte und die Beweismittel dafür somit weitgehend "der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden" unterlagen. Mithin habe die Einspruchabteilung den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle und somit eine Zurückverweisung an die erste Instanz rechtfertige.

Die Kammer stellte also klar, dass, falls Behauptungen aus einer eidesstattlichen Versicherung bestritten werden, dem Antrag eines Beteiligten auf Zeugenvernehmung in der Regel stattgegeben werden muss, bevor diese Behauptungen einer Entscheidung zu Ungunsten dessen zu Grunde gelegt werden, der sie bestreitet. Der im Verfahren vor dem EPA geltende Grundsatz der freien Beweiswürdigung rechtfertigte nicht die Ablehnung eines relevanten und angemessenen Angebots eines Beweismittels. Freie Beweiswürdigung bedeute nämlich nicht, dass der Spruchkörper das Beweismittel auswählen kann, das er zur Wahrheitsfindung für ausreichend hält, sondern, dass es keine festen Regeln gibt, nach denen bestimmten Beweismitteln eine bestimmte Überzeugungskraft beigegeben oder abgesprochen wird.

## 2. Beweiswürdigung – Fragen der Beweiskraft

In **T 74/00** hatte die Kammer nach dem Tod des Einsprechenden zu entscheiden, ob bewiesen war, dass das Recht des Einsprechenden auf Einlegung der Beschwerde bzw. die Beschwerde selbst auf einen oder mehrere Erben übergegangen war. Nach Ansicht der Kammer war das bestmögliche Beweis-

the declaration had been contested, the author was offered as a witness. Although the appellant (patentee) had consistently demanded that the author be heard, the opposition division decided not to summon him as a witness, even though he was available. The board held that this had handicapped the appellant in its defence against what turned out to be the decisive piece of evidence. The appellant had effectively been prevented from having considered its evidence that the prior use had not taken place in the way alleged by the respondent. This was all the more inappropriate since the prior use was the respondent's own and the evidence therefore largely lay "within the power and knowledge of the opponent". Thus, the opposition division had infringed the appellant's right to be heard, which constituted a substantial procedural violation justifying the remittal of the case to the department of first instance.

The board thus made clear that, as a rule, if assertions made in an unsworn witness declaration remain contested, a request from a party to hear the witness must be granted before these assertions are made the basis of a decision against the contesting party. The principle of free evaluation of evidence applying in the proceedings before the EPO could not be a justification for refusing a relevant and appropriate offer of evidence. Free evaluation of evidence means that there are no firm rules according to which certain types of evidence are, or are not, convincing. It does not mean that the deciding body could choose the evidence which it considered sufficient for finding the truth but that there were no firm rules according to which certain types of evidence were, or were not, convincing.

## 2. Evaluation of evidence – Issues of probative value

The opponent having died, the board had to decide in **T 74/00** whether the evidence had shown that an heir or heirs had succeeded to the right of the opponent to appeal or to the appeal itself. In the board's view, the best evidence which could be provided was evidence of the relevant law of

des affirmations fondamentales figurant dans cette déclaration ont été contestées, son auteur a été proposé comme témoin. Bien que le requérant (titulaire du brevet) ait constamment sollicité l'audition de ce dernier, la division d'opposition a décidé de ne pas citer le témoin, et ce malgré sa disponibilité. La chambre a établi que cela nuisait au requérant dans sa réfutation de ce qui s'est révélé être le moyen de preuve décisif. Il n'a en réalité pas pu faire en sorte que soit apprécié son moyen de preuve, selon lequel l'usage antérieur n'avait pas eu lieu de la manière prétendue par l'intimé. Cela était d'autant plus inapproprié que l'usage antérieur était celui fait par l'intimé lui-même et que le moyen de preuve se trouvait donc largement "en la possession de l'opposant". Aussi la division d'opposition a-t-elle enfreint le droit du requérant d'être entendu et ainsi commis un vice substantiel de procédure qui justifie le renvoi de l'affaire à la première instance.

La chambre a donc établi que, en cas de contestation des affirmations figurant dans une déclaration tenant lieu de serment, il convient en règle générale de faire droit à la requête d'une partie d'audition du témoin, avant que ces affirmations ne fondent une décision qui est défavorable à la partie qui les conteste. Le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aux procédures devant l'OEB, ne justifie pas le rejet d'une proposition pertinente et appropriée d'un moyen de preuve. La libre appréciation des preuves signifie qu'il n'existe aucune règle déterminée qui définisse la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve. Elle ne signifie pas que l'instance appelée à statuer peut choisir les moyens de preuve qu'elle juge suffisants pour la recherche de la vérité.

## 2. Appréciation des moyens de preuve – Questions relatives à la force probante

L'opposant étant décédé, la chambre a dû statuer, dans l'affaire **T 74/00**, sur la question de savoir s'il avait été établi de manière probante que le droit de l'opposant à la formation d'un recours ou au recours lui-même avait été transféré à un ou plusieurs héritiers. La chambre a suggéré que la meilleure preuve qui

mittel ein Nachweis des einschlägigen für den vorliegenden Fall geltenden (hier japanischen) Erbrechts, insbesondere ein entsprechendes Rechtsgutachten eines japanischen Anwalts; die bloße Vorlage von Kopien des Schriftwechsels eines Beteiligten mit seinen beratenden japanischen Anwälten konnte nicht als Ersatz dafür dienen, da ein solcher Schriftwechsel an sich kein Beweismittel darstellt.

Im vorliegenden Fall prüfte die Kammer zwei Sachverhalte, nämlich das Todesdatum des Einsprechenden und die Frage der Erbfolge.

Für den ersten Sachverhalt gab es zwei Beweismittel – die Erklärung in einem Schreiben der beratenden japanischen Anwälte des Vertreters, sie hätten keine Kenntnis vom Ableben des Einsprechenden vor dem Tag des Einlegens der Beschwerde, und die Information aus der Beschwerdeschrift, dass dieser im Jahr 2002 verstorben sei. Die Kammer war zwar ebenso darüber überrascht wie der Beschwerdegegner, dass keine genaueren Angaben gemacht wurden, betrachtete die zwei Beweismittel aber zumindest als widerspruchsfrei. Im ersten Beweismittel (der Erklärung, "keine Kenntnis vom Ableben des Einsprechenden" zu haben) sah die Kammer eine ungenaue, mithin äußerst unzuverlässige Aussage aus zweiter Hand. Das zweite Beweismittel blieb zwar sehr allgemein, was das Todesdatum betrifft, enthielt aber wenigstens eine Angabe zum Todesjahr und konnte damit zumindest nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit als Nachweis dafür gelten, dass der Einsprechende noch am Leben war, als die Beschwerde eingelegt wurde.

Was die Überlegung anbelangt, ob die beiden Töchter der Verstorbenen alle Rechte an der Beschwerde gemeinsam erbten oder nicht, wiesen die verfügbaren Beweismittel Widersprüche in der entscheidenden Frage auf, wer die Erben sind. Nach Ansicht der Kammer waren die vorgelegten Beweismittel nicht nur widersprüchlich, sondern es fehlte ihnen auch erheblich an Glaubwürdigkeit. Die Kammer kam somit zu dem Schluss, dass das notwendige rechtliche Erfordernis – dass nämlich hinreichend bewiesen sein muss, wer der oder die Erben sind – schlechterdings nicht erfüllt war. Demnach gab es niemanden, der die Beschwerde fortsetzen könnte, so dass diese damit erlosch (s. auch S. 91).

succession (here Japanese law) as applied to the facts of the case in hand and, in particular, by way of opinion from a Japanese lawyer; the mere filing of copies of a party's correspondence with his instructing Japanese attorneys could not serve as substitute because such correspondence was not evidence *per se*.

In this case the board considered two issues of fact, namely the date of the opponent's death and the issue of succession.

As to the first one, there were two items of evidence – the statement in a letter from the representative's instructing Japanese patent attorneys that they had no knowledge that she had died before the filing date of the appeal; and the information, appearing from the notice of appeal that she had died during 2002. While the board shared the respondent's surprise that more precise information had not been provided, these two items of evidence were at least regarded as consistent. The board saw in the first item (the statement that the opponent was "not known to be dead") a vague, second-hand and thus highly unreliable piece of evidence. However, the second item of evidence, while very general as to the date of death, did at least provide a year of death and could thus be said to establish that, at least on the balance of probability, the opponent had still been alive when the appeal was filed.

As to the question whether the two daughters of the deceased inherited all the rights of the appeal jointly or not, the available evidence demonstrated inconsistencies in the crucial matter of the identity of the heirs. In the board's view, the evidence provided suffered not only from inconsistencies but also from a significant lack of credibility. The board therefore reached the conclusion that the necessary legal requirement – namely that there must be sufficient evidence of an heir or heirs – had quite simply not been fulfilled. There was accordingly no one who could continue the appeal, which therefore had to lapse (see also p. 91).

pouvait être fournie l'était par le droit successoral pertinent (en l'occurrence le droit japonais) tel qu'appliqué aux faits de l'espèce, notamment en suivant l'avis d'un juriste japonais; le simple dépôt de copies de la correspondance d'une partie avec ses avocats japonais chargés de l'affaire ne peut être utilisé comme solution de rechange, cette correspondance n'étant pas une preuve *per se*.

Dans la présente affaire, la chambre a pris en considération deux questions de fait, à savoir la date du décès de l'opposant et la question de la succession.

Concernant la première, deux éléments de preuve étaient disponibles: la déclaration, dans une lettre des agents de brevets japonais chargés de l'affaire du représentant, selon laquelle ils ne savaient pas que l'opposant était mort avant la date de formation du recours; et l'information, découlant de l'acte de recours, qu'il était mort au cours de l'année 2002. Même si la chambre a, comme l'intimé, été surprise qu'aucune information plus précise n'ait été fournie, ces deux éléments de preuve ont au moins été considérés comme cohérents. La chambre a vu dans le premier élément (la déclaration selon laquelle le décès de l'opposant "n'était pas connu") une preuve vague, de seconde main et donc très peu fiable. Cependant, le second élément de preuve, tout en étant très général quant à la date du décès, a au moins fourni une année de décès et permet par là-même d'établir que, selon toute probabilité, l'opposant était toujours vivant lorsque le recours a été formé.

Concernant la question de savoir si les deux filles de la personne décédée ont hérité de tous les droits du recours conjointement ou non, les preuves disponibles ont démontré des incohérences quant à l'aspect crucial de l'identité des héritiers. Les preuves fournies présentant non pas seulement des incohérences, mais également un manque important de crédibilité, la chambre est parvenue à la conclusion que les conditions juridiques requises – soit la preuve suffisante de l'existence d'un ou de plusieurs héritiers – n'avaient tout simplement pas été remplies. En conséquence, personne ne pouvait poursuivre le recours qui a donc dû s'éteindre (voir aussi p. 91).

**J. Vertretung – Mündliche Ausführungen einer Begleitperson**

In **T 475/01** hat die Kammer in Ausübung des ihr durch das EPÜ eingeräumten Ermessens unter Berücksichtigung der von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Kriterien (vgl. G 4/95, ABI. EPA 1996, 412) mündliche Ausführungen der in der mündlichen Verhandlung anwesenden Begleitpersonen beider Beteiligten zugelassen. Im Gegensatz zum Vortrag der Beschwerdegegnerin ist die Kammer der Auffassung, dass weder dem EPÜ noch der vorgenannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer entnommen werden kann, dass ein Beteiligter, der sich selbst im Verfahren vertritt, in Bezug auf mündliche Ausführungen von Begleitpersonen anders zu behandeln sei als ein zugelassener Vertreter.

In **T 1212/02** war die Beschwerdeführerin nicht damit einverstanden, dass ein Kollege der Vertreterin der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) vor der Kammer in der mündlichen Verhandlung Ausführungen machen sollte. Während die Vertreterin selbst die Vertretungsbefugnis als zugelassener Vertreter im Sinne von Artikel 134 EPÜ hatte, traf das für ihren Kollegen nicht zu, obwohl er in derselben Patentabteilung derselben Firma, nämlich der Holding-Gesellschaft der Beschwerdegegnerin, tätig und mit dem vorliegenden Fall betraut war. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin stellte fest, dass bisher keine Regelung unter Artikel 133 (3) EPÜ getroffen worden sei, die es Angestellten einer juristischen Person erlauben würde, eine andere juristische Person zu vertreten. Die Vertreterin der Beschwerdegegnerin legte dar, dass die Teilnahme ihres Kollegen an der mündlichen Verhandlung im Voraus entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) angekündigt worden sei und vollständig unter ihrer Verantwortung geschehe.

In dieser Angelegenheit hielt die Kammer die Standpunkte beider Parteien für berechtigt und war der Meinung, dass hier die rechtliche Beurteilung in unbeabsichtigter Weise zu inkonsistenten Ergebnissen führe. Es sei zutreffend, wie die Beschwerdeführerin argumentiert habe, dass keine rechtliche Regelung getroffen worden sei, nach der die Vertretung einer Firma durch einen Angestellten einer mit dieser Firma

**J. Representation – Oral submissions by an accompanying person**

In **T 475/01** the board, exercising its discretion under the EPC and taking account of the criteria established by the Enlarged Board of Appeal (see G 4/95, OJ EPO 1996, 412), allowed oral submissions by the persons accompanying both parties at the oral proceedings. Unlike the respondent, the board took the view that neither the EPC nor the above Enlarged Board decision could be held to imply that a party that represented itself in proceedings was to be treated differently to a professional representative in respect of oral submissions by accompanying persons.

In **T 1212/02** the appellant did not consent to a colleague of the representative of the respondent (opponent) making submissions before the board during oral proceedings. While the representative herself was authorised to act as a professional representative within the meaning of Article 134 EPC, the same was not true of her colleague, even though he too worked in the patent department of the same firm, the respondent's holding company, and was familiar with the case in point. The appellant/patentee observed that no provision had yet been made under Article 133(3) EPC to allow employees of one legal person to represent another legal person. The respondent's representative argued that her colleague's participation in the oral proceedings had been announced in advance in keeping with Enlarged Board decision G 4/95 (OJ EPO 1996, 412), and she took full responsibility for it.

The board in the present case held the positions of both parties to be justified and considered that the *ratio decidendi* here unintentionally led to inconsistent results. As the appellant had argued, it was true that no legal provision had been made for the representation of one company to be undertaken by an employee of another company connected with the former company. It was also true that it was a matter for the

**J. Représentation – Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé**

Dans l'affaire **T 475/01**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la CBE et tenant compte des critères fixés par la Grande Chambre de recours (cf. décision G 4/95, JO OEB 1996, 412), a autorisé la présentation d'exposés oraux par les assistants des deux parties présents lors de la procédure orale. Contrairement aux arguments avancés par l'intimée, la chambre a été d'avis qu'il ne ressort ni de la CBE, ni de la décision de la Grande Chambre de recours précitée qu'une partie qui assure sa propre représentation lors de la procédure doit être traitée autrement qu'un mandataire agréé sur la question des exposés oraux effectués par des assistants.

Dans l'affaire **T 1212/02**, la requérante n'était pas d'accord pour qu'un collègue de la mandataire de l'intimée (l'opposante) présente un exposé oral lors de la procédure orale devant la chambre. Si la mandataire elle-même était investie du pouvoir de représentation en tant que mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE, ce n'était pas le cas de son collègue, bien qu'il travaillât dans le même département brevets au sein de la même entreprise, à savoir la holding de l'intimée, et qu'il fût familiarisé avec l'affaire en question. La requérante (titulaire du brevet) a constaté que, jusqu'à présent, aucun règlement au titre de l'article 133(3) CBE n'avait été édicté pour autoriser les employés d'une personne morale à représenter une autre personne morale. La représentante de l'intimée a fait valoir que, conformément à la décision de la Grande Chambre de recours G 4/95 (JO OEB 1996, 412), la participation de son collègue à la procédure orale avait été annoncée à l'avance et qu'elle en assumait l'entière responsabilité.

Dans cette affaire, la chambre a estimé que les positions des deux parties se justifiaient et que leur appréciation d'un point de vue juridique conduisait involontairement à des résultats incohérents. Il est vrai, comme la requérante l'a fait valoir, qu'aucun règlement autorisant une société à se faire représenter par un employé d'une société parente n'a été arrêté. Il est également vrai qu'il ressortit à l'appréciation de la chambre

verwandten Firma wahrgenommen werden könne. Es sei ebenso zutreffend, dass es im Ermessen der Kammer liege, eine Person, die nicht der für den betreffenden Fall bevollmächtigte zugelassene Vertreter sei, vor der Kammer mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen zu lassen, soweit die in G 4/95 genannten Kriterien erfüllt seien. Die vorliegende Inkonsistenz rühre offenbar daher, dass Vertreter und Begleitpersonen normalerweise als getrennte und wohldefinierte Kategorien von Teilnehmern an mündlichen Verhandlungen angesehen worden seien und nur in Fällen wie dem vorliegenden Einwände erhoben werden können, in denen der zugelassene Vertreter den größten oder ganzen Teil des Sachvortrags einer Partei auf jemanden delegieren möchte, der kein zugelassener Vertreter ist.

Um Zeit zu sparen, hatte sich die Kammer in dem vorliegenden Fall zu einer pragmatischen Vorgehensweise entschlossen und dem Kollegen der zugelassenen Vertreterin erlaubt, Ausführungen zu machen, allerdings nur nach ihrer ausdrücklichen Versicherung, dass sie die volle Verantwortung für diese Ausführungen übernahm.

## K. Entscheidungen der Organe des EPA

### 1. Besorgnis der Befangenheit

In der Entscheidung **T 479/04** stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617) als *obiter dictum* die folgenden Ausführungen enthalte: "Beim Einspruchsverfahren spricht manches dafür, dass es der Einspruchsabteilung überlassen sein sollte, diese Angelegenheiten im Wege einer Zwischenentscheidung, in der die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, selbst zu prüfen und zu entscheiden. Dies hätte den Vorteil, dass diese Verfahrensfrage geregelt werden könnte, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird" (Punkt 4 der Gründe). Nach Auffassung der Kammer lässt sich daraus ableiten, dass es einer Einspruchsabteilung prinzipiell nicht verboten ist, über den gegen sie erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit selbst zu entscheiden (s. G 5/91, Punkt 4 der Gründe). Nach Auffassung der Kammer lässt die Entscheidungsformel der G 5/91 in der Tat die Frage offen, ob die Entscheidung bezüglich der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung unbedingt vor der End- oder

board's discretion to allow a person who was not the professional representative authorised for the case in point to make oral submissions on legal or technical issues before the board, provided the criteria established in G 4/95 were met. The origin of the inconsistency was evidently that representatives and accompanying persons had normally been regarded as separate and well-defined categories of participants in oral proceedings and that objections could be raised only in cases like the one in point in which the professional representative wished to delegate most or all of the presentation of a party's case to someone who was not a professional representative.

To save time, the board in the case at issue decided on a pragmatic approach and allowed the professional representative's colleague to make submissions, but only after the representative had given an express assurance that she took full responsibility for such submissions.

## K. Decisions of EPO departments

### 1. Suspected partiality

In **T 479/04**, the board observed that the decision in G 5/91 (OJ EPO 1992, 617) stated the following as an *obiter dictum*: "In respect of opposition proceedings there may be arguments in favour of letting the Opposition Division itself consider and decide upon such matters by means of an interlocutory decision allowing separate appeal. This would have the advantage of making it possible to have this procedural matter settled before a decision on the substance is taken" (point 4 of the reasons). According to the board, it could be inferred from this that there was no principle prohibiting an opposition division from deciding itself on an allegation of partiality made against it (see G 5/91, point 4 of the reasons). The board found that the order in G 5/91 in fact left it open whether the decision on the opposition division's partiality necessarily had to be taken before its final or interlocutory decision on the substance.

de laisser une personne qui n'est pas le mandataire agréé en l'espèce faire un exposé oral sur des questions techniques ou juridiques devant la chambre, dans la mesure où les critères énoncés dans la décision G 4/95 sont remplis. Dans le cas présent, l'incohérence tient manifestement au fait que le mandataire et les assistants sont habituellement considérés comme deux catégories distinctes et bien définies de participants aux procédures orales et que des objections ne peuvent être soulevées que dans des cas comme celui-ci, où le mandataire agréé souhaite déléguer à quelqu'un qui n'est pas mandataire agréé tout ou partie de la présentation de l'ensemble des moyens de l'une des parties.

Pour gagner du temps, la chambre a décidé, en l'espèce, d'adopter une approche pragmatique en autorisant le collègue de la mandataire agréée à présenter un exposé oral, après avoir reçu l'assurance expresse que cette dernière assumait l'entière responsabilité de l'exposé.

## K. Décisions des instances de l'OEB

### 1. Soupçon de partialité

Dans la décision **T 479/04**, la chambre a constaté que la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617) contenait l'opinion incidente suivante: "En ce qui concerne la procédure d'opposition, on pourrait envisager de laisser la division d'opposition examiner et trancher elle-même de telles questions par une décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant. Cela présenterait l'avantage de pouvoir régler cette question de procédure avant qu'une décision ne soit rendue quant au fond" (point 4 des motifs). De l'avis de la chambre, il ressort de ces lignes qu'il n'est pas fondamentalement interdit à une division d'opposition de se prononcer sur une objection de partialité soulevée à son encontre (cf. G 5/91, point 4 des motifs); le dispositif de la décision G 5/91 laisse en suspens la question de savoir si la décision quant au fond relative à la partialité de la division d'opposition doit impérativement être rendue avant la décision finale ou intermédiaire de la division d'opposition.

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache getroffen werden muss.

Die Kammer stellte fest, dass obwohl in dem oben genannten *obiter dictum* die Große Beschwerdekammer es als vorteilhaft angesehen hat, diese Verfahrensfrage zu regeln, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird, aus dem Inhalt der Entscheidungsformel der G 5/91 aber nicht abgeleitet werden kann, dass es prinzipiell verboten ist, diese Verfahrensfrage zusammen mit der Entscheidung in der Sache zu entscheiden. Daher ist die Kammer zur Schlussfolgerung gekommen, dass im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung keinen Verfahrensfehler begangen hat, als sie selbst über den gegen sie erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit in der angefochtenen Entscheidung entschieden hat.

In **T 190/03** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) gingen die Einwände und Argumente des Patentinhabers mit einer ziemlich komplexen Kombination möglicher Befangenheitsgründe einher. Die Kammer stellte fest, dass die verschiedenen genannten Einwände sich nicht auf Anhieb den in Artikel 24 EPÜ aufgeführten möglichen Befangenheitsgründen zuordnen ließen, in dem nur einige Gründe ausdrücklich genannt seien, während andere, namentlich durch die Formulierung "oder aus einem sonstigen Grund" in Absatz 2, als Möglichkeit offen gelassen würden. Daher müsse zunächst untersucht werden, welcher Art die Befangenheit sein solle, um Kriterien zur Beurteilung ihres Vorliegens herleiten zu können.

Bei den Einwänden des Patentinhabers und bei den in Artikel 24 EPÜ vorgesehenen Sachverhalten seien zwei unterschiedliche Aspekte zu unterscheiden: erstens Befangenheit aus subjektiven Gründen, d. h. die tatsächliche Befangenheit eines Kammermitglieds etwa auf Grund eines persönlichen Interesses oder einer Abneigung gegen einen Beteiligten; zweitens der Verdacht oder Anschein der Befangenheit, der sich für einen "objektiven Betrachter" aus einer bestimmten Handlung eines Kammermitglieds oder einer vermuteten Reaktion auf eine Handlung des Patentinhabers ergebe. Ob Befangenheit vorliege, sei somit anhand der zwei folgenden Prüfungen zu bestimmen:

The board held that, although the Enlarged Board had, in the above *obiter dictum*, considered it advantageous for the procedural matter to be settled before a decision on the substance was taken, it could not be inferred from the order in G 5/91 that it was forbidden in principle to decide on that matter together with the decision on the substance. The board therefore concluded that the opposition division had not committed any procedural error in the case in hand by deciding itself, as part of the contested decision, on the allegation that it would be impartial.

In **T 190/03** (OJ EPO 2006, \*\*\*) the proprietor's objections and arguments involved a rather complex combination of possible sources of partiality. The board noted that the various objections mentioned above did not fit in neatly under the possible reasons for partiality given in Article 24 EPC, which specifies only a few reasons and leaves open other possible reasons, in particular by using the formulation "for any other reason" in paragraph 2. There was thus a need to explore the nature of partiality in more detail in order to derive criteria for judging it.

The board observed that there were two distinct aspects of partiality involved in the proprietor's objections and the situations envisaged by Article 24 EPC. Firstly, partiality for subjective reasons, ie an actual partiality on the part of the member, for example due to a personal interest or a dislike of a party. Secondly, a suspicion or appearance that there is partiality, which would be derived by an "objective observer" from a particular action of a member, or an assumed response to a proprietor's action. Thus, the board noted that the existence of partiality had to be determined on the basis of the following two tests:

Bien que, dans l'opinion incidente précitée, la Grande Chambre de recours ait jugé bon de régler cette question de procédure avant la décision quant au fond, la teneur du dispositif de G 5/91 ne permet nullement de conclure qu'il soit fondamentalement interdit de trancher cette question de procédure en même temps que la question de fond. La chambre est donc arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, la division d'examen n'avait commis aucune erreur de procédure en se prononçant elle-même, dans la décision attaquée, sur l'objection de partialité soulevée à son encontre.

Dans l'affaire **T 190/03** (JO OEB 2006, \*\*\*), les objections et arguments du titulaire du brevet s'appuyaient sur une combinaison assez complexe de sources possibles de partialité. La chambre a fait remarquer que les diverses objections mentionnées ci-dessus ne pouvaient pas vraiment être considérées comme des motifs possibles de partialité selon l'article 24 CBE. Celui-ci ne spécifie qu'un petit nombre de motifs et ménage la possibilité d'autres motifs éventuels, notamment en utilisant la formulation "pour tout autre motif" au paragraphe 2. Il était donc nécessaire d'étudier de plus près la nature de la partialité afin d'en déduire des critères permettant d'apprécier s'il y avait eu ou non partialité.

La chambre a fait observer que les objections du titulaire du brevet et les situations envisagées par l'article 24 CBE impliquaient deux formes différentes de partialité : premièrement, la partialité pour des raisons subjectives, à savoir une partialité effective du membre de la chambre, par exemple en raison d'un intérêt personnel ou de dispositions défavorables à l'égard d'une partie ; deuxièmement, un soupçon ou une apparence de partialité, qu'un "observateur objectif" déduirait à partir d'un acte particulier d'un membre ou encore d'une réponse supposée à un acte d'un titulaire de brevet. La chambre a donc estimé qu'il convenait de déterminer s'il y avait ou non partialité en procédant aux deux examens suivants :

erstens einer "subjektiven" Prüfung, die Beweise für eine tatsächliche Befangenheit des betreffenden Mitglieds erfordere, zweitens einer "objektiven" Prüfung, bei der die Kammer beurteile, ob irgendwelche Umstände des Falls Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit gäben.

Die Kammer führte aus, dass tatsächliche Befangenheit ein Wesensmerkmal des Kammermitglieds ist und dass ihr Vorliegen eindeutig zu beanstanden ist, weil es dem Grundsatz des fairen Verfahrens widerspricht. Verdächtigungen und äußerer Anschein deuten jedoch nicht ausreichend auf tatsächliche Befangenheit hin. Es gehört nämlich zu den grundlegenden Pflichten eines Kammermitglieds, im Rahmen seiner richterlichen Tätigkeit Entscheidungen objektiv zu treffen und sich dabei weder von persönlichen Interessen noch von den Äußerungen oder Handlungen Dritter beeinflussen zu lassen. Das Bekenntnis zu diesem Grundsatz ist in der feierlichen Erklärung, die den Mitgliedern der Beschwerdekammern bei ihrer Amtseinführung abgenommen wird, ausdrücklich enthalten. Daher ist bis zum Beweis des Gegenteils von der Unbefangenheit eines Kammermitglieds auszugehen.

Der Anschein von Befangenheit bringt dagegen äußerliche Aspekte ins Spiel und zeigt – unabhängig davon, ob das Mitglied tatsächlich voreingenommen ist –, welches Vertrauen die Kammer in der Öffentlichkeit genießt; eine alte Rechtsweisheit besagt, dass nicht nur gerecht entschieden werden muss, sondern dass dies auch sichtbar werden muss (s. auch T 900/02, Nr. 4 der Gründe). Da dieser Aspekt von Befangenheit den äußeren Anschein betrifft, muss er nicht in gleicher Weise nachgewiesen werden wie tatsächliche Befangenheit; vielmehr sind die Umstände daraufhin zu prüfen, ob sie Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben. Dies entspricht im Wesentlichen den "objektiven" oder "triftigen" Gründen, die das EPA in seiner Rechtsprechung verlangt. Das Gesagte stehe mit in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts in Einklang, so etwa mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (s. Nr. 10 der Gründe).

Firstly, a "subjective" test requiring proof of actual partiality of the member concerned. Secondly, an "objective" test where the deciding board judges whether any circumstances of the case give rise to an objectively justified fear of partiality.

Actual partiality was an internal characteristic of the member himself and its presence was clearly objectionable because it went against the principle of a fair trial. However, suspicion and appearances were not enough to show actual partiality. This was because it was a fundamental duty of a member acting in a judicial capacity to take decisions objectively and not be swayed by personal interest or other peoples' comments or actions. Indeed, this principle was explicitly contained in the solemn declaration taken by members of the boards of appeal at the time of their inauguration. Thus, personal impartiality of a member was to be presumed until there was proof to the contrary.

On the other hand, the appearance of partiality involved external aspects and reflects, regardless of whether the member was actually biased or not, the confidence that the board inspires in the public; as the old adage goes – "Justice must not only be done; it must be seen to be done" (see also T 900/02, point 4 of the reasons) since this aspect of partiality related to appearances it did not need to be proved in the same way as actual partiality, but the circumstances had to be judged to see whether they gave rise to an objectively justified fear of partiality. This essentially corresponded to the "objective" and "reasonable" grounds identified above in the case law of the EPO. The board found that the above was in line with generally acknowledged procedural principles in the contracting states, eg the jurisprudence of the European Court of Human Rights (see point 10 of the reasons).

Premièrement, un examen "subjectif" nécessitant une preuve de la partialité effective du membre concerné. Deuxièmement, un examen "objectif" au cours duquel la chambre chargée de prendre la décision juge si certaines circonstances de l'espèce peuvent donner lieu à un soupçon de partialité étayé de manière objective.

La partialité effective est une caractéristique intrinsèque du membre lui-même et l'existence d'une telle partialité appelle à l'évidence des objections parce qu'elle va à l'encontre du principe de l'équité de la procédure. Toutefois, le soupçon et les apparences ne suffisent pas à établir que la partialité est effective, et ce parce qu'un membre d'une chambre de recours en sa qualité de juge a pour devoir fondamental de prendre des décisions en toute objectivité, sans être influencé par des intérêts personnels ou par les commentaires ou les actes d'autres personnes. De fait, ce principe est contenu explicitement dans la déclaration solennelle prononcée par les membres des chambres de recours au moment de leur prise de fonctions. C'est pourquoi tout membre d'une chambre de recours doit, jusqu'à preuve du contraire, être présumé impartial.

Par ailleurs, la question de l'apparence de partialité fait intervenir des facteurs extérieurs et, indépendamment du fait que le membre de la chambre soit ou non effectivement partial, elle reflète la confiance que la chambre inspire au public; comme le dit le vieil adage, "Il ne suffit pas que la justice soit rendue, encore faut-il qu'elle ait l'apparence de l'être" (voir également la décision T 900/02, point 4 des motifs). Comme cet aspect de la partialité est du ressort des apparences, il n'est pas nécessaire d'en fournir la preuve comme c'est le cas pour la partialité effective, mais les circonstances doivent être examinées pour déterminer si elles peuvent donner lieu à un soupçon de partialité étayé de manière objective. Ceci correspond fondamentalement aux "bonnes raisons" et aux motifs "objectifs" identifiés plus haut dans la jurisprudence de l'OEB. La chambre a estimé que le principe ci-dessus était conforme aux principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants, notamment à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (cf. point 10 des motifs).

Durch Anwendung der oben erwähnten Prüfungen auf den ihr vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu folgenden Schlussfolgerungen: Die Nichtzulassung von geänderten Ansprüchen begründet unabhängig davon, ob die Kammer ihre Befugnisse bzw. ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, keinen Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit. Ferner liegen zu Beginn eines Beschwerdeverfahrens, in dem eine ordnungsgemäß besetzte Kammer noch keine Verfahrenshandlung vorgenommen hat, keine Umstände vor, die Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben. Und schließlich begründet die bloße Tatsache, dass das betreffende Kammermitglied als Reaktion auf eine Aufforderung gemäß Artikel 3 (2) VOBK über die Schilderung von Tatsachen hinaus seine Gründe nennt und diese erläutert, im Rahmen der objektiven Prüfung keine objektiv berechnigte Besorgnis der Befangenheit.

## 2. Entscheidungsbeurteilung – Entscheidung nach Lage der Akte

In der Sache **T 1356/05** (sowie **T 1360/05**) beantragte der Anmelder eine Entscheidung nach Aktenlage. Die Kammer vertrat die Auffassung, ein solcher Antrag sei ungeachtet der in den Richtlinien vorgeschlagenen Verfahrensweise nicht als Verzicht auf das Recht auf eine vollständig begründete erstinstanzliche Entscheidung auszuwerten (Richtlinien E-X, 4.4; vgl. auch **T 1309/05**, Nr. 3.7 der Gründe). Ganz abgesehen davon, dass eine Bestimmung der Richtlinien nicht Vorrang vor einem Artikel oder einer Regel des EPÜ, wie z. B. Regel 68 (2) haben könne (T 861/02, Nr. 5 der Gründe), wies die Kammer darauf hin, dass in dem zitierten Abschnitt der Richtlinien nicht dargelegt werde, wie im Einzelnen zu verfahren sei, wenn ein solcher Antrag während der mündlichen Verhandlung vorgelegt werde; außerdem sei es keineswegs offensichtlich, dass die vorgeschlagene Vorgehensweise unter allen Umständen gelte. Sie scheine vielmehr dann zuzutreffen, wenn sich ein Anmelder allein auf das schriftliche Verfahren stütze. Der Begriff "Aktenlage" impliziere, dass alle relevanten Tatsachen und Argumente bereits aktenkundig seien, d. h. schriftlich vorlägen, was direkt nach der mündlichen Verhandlung, wenn wie hier mündliche Argumente vorgebracht würden, kaum der Fall sei.

Applying the above tests to the case at issue, the board came to the following conclusions: the board held that not admitting amended claims, regardless of whether the board had correctly used its power or discretion to do so, would not give rise to an objectively justified fear of partiality. It also held that at the beginning of an appeal case where a properly constituted board had not performed a procedural step, there were generally no circumstances that gave rise to an objectively justified fear of partiality. Finally, it held that the mere fact that the member concerned gave reasons and explanations of the reasons, which go beyond the facts, in response to an invitation under Article 3(2) RPBA did not give rise to an objectively justified fear of partiality under the objective test.

## 2. Reasoned decision – Decision on the state of the file

In **T 1356/05** (also **T 1360/05**) the applicant requested a decision on the state of the file. The board held that such a request was not to be construed as a waiver of the right to a fully reasoned first instance decision, even in the light of the suggested procedure in the guidelines (Guidelines E-X, 4.4; cf. also **T 1309/05**, point 3.7 of the reasons). The board stated that quite apart from the fact that no provision of the guidelines could override an article or rule of the EPC, such as Rule 68(2) (T 861/02, point 5. of the reasons), it noted that the quoted passage in the guidelines did not discuss in detail the procedure to be followed if such a request was presented during oral proceedings, and it was not at all apparent that the suggested procedure was to be applied under such circumstances. On the contrary, it appeared rather to concern the situation where an applicant relied only on the written procedure. The term "state of the file" implied that all relevant facts and arguments were already on file – ie they exist in a written form – which could hardly be the case immediately following oral proceedings if, as in the present case, oral arguments had been made.

En procédant en l'espèce aux examens ci-dessus, la chambre est parvenue aux conclusions suivantes : Le fait de ne pas admettre les revendications modifiées, que la chambre ait ou non usé correctement de son pouvoir d'appréciation en la matière, ne donne pas lieu à un soupçon de partialité étayé de manière objective. Au début d'un recours, lorsque la chambre valablement constituée n'a encore accompli aucun acte de procédure, il n'existe en général aucun élément susceptible d'étayer de manière objective un soupçon de partialité. Enfin, dans le cadre de l'examen "objectif", le simple fait que le membre concerné, répondant à une invitation à donner son avis au titre de l'article 3(2) RPCR, expose des motifs et en donne une explication, ce qui va au-delà des faits, ne donne pas lieu à un soupçon de partialité étayé de manière objective.

## 2. Motifs d'une décision – Décision en l'état

Dans l'affaire **T 1356/05** (ainsi que dans l'affaire **T 1360/05**), le demandeur sollicitait une décision en l'état du dossier. La chambre a estimé qu'une telle requête ne devait pas être interprétée comme une renonciation au droit à une décision de première instance pleinement motivée, même à la lumière de la procédure suggérée dans les Directives (Directives E-X, 4.4 ; cf. aussi **T 1309/05**, point 3.7 des motifs). La chambre a affirmé qu'aucune disposition des Directives ne pouvait prévaloir sur un article ou une règle de la CBE, comme la règle 68(2) (cf. T 861/02, point 5 des motifs), et a fait observer que le passage cité des Directives ne traitait pas en détail de la procédure à suivre en cas de présentation d'une requête de ce type au cours de la procédure orale, et qu'il n'était pas du tout évident que la procédure suggérée doive être appliquée dans de pareilles circonstances. Au contraire, elle semblait plutôt s'appliquer lorsque le demandeur s'en remet uniquement à la procédure écrite. L'expression "en l'état du dossier" signifie que tous les faits et arguments pertinents figurent déjà au dossier – c'est-à-dire qu'ils existent sous une forme écrite –, ce qui pouvait difficilement être le cas tout de suite après la procédure orale si, comme c'était le cas en l'espèce, des arguments avaient été présentés oralement.

## L. Weitere Verfahrensfragen

### 1. Sprachenprivileg

Bis zum Inkrafttreten des revidierten EPÜ 2000 erzielt eine Anmeldung, die in einer anderen Amtssprache eines Vertragsstaates als Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht wird – etwa in finnischer Sprache –, nicht das in Artikel 80 EPÜ vorgesehene Ergebnis, d. h., ihr wird kein Anmeldetag zuerkannt, wenn die anderen Erfordernisse des Artikels 14 (2) EPÜ nicht erfüllt sind, nämlich, dass der Anmelder seinen Wohnsitz oder Hauptgeschäftssitz in diesem Vertragsstaat (hier: Finnland) hat oder dessen Staatsangehörigkeit besitzt (**J 6/05**).

In **J 36/03** bejahte die Kammer die Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei Einreichung des Prüfungsantrages in einer zugelassenen Nichtamtssprache auch für den Fall der Übertragung der Patentanmeldung vor Zahlung der Prüfungsgebühr auf einen Anmelder, der nicht dem in Artikel 14 (2) EPÜ festgelegten Personenkreis unterfällt.

In **T 126/04** schloss sich die Kammer bezüglich der Rechtsfolge der Versäumung der Frist zur Einreichung einer Übersetzung in einer der Amtssprachen 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 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.

### 2. Patentregister

Die Eintragung der Zurücknahme einer Patentanmeldung im europäischen Patentregister erfüllt die gleiche Funktion wie die Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt, weil dadurch die Öffentlichkeit unterrichtet wird (**J 25/03**, ABI. EPA 2006, 395, s. auch **J 14/04** und **J 12/03**).

### 3. Aussetzung des Verfahrens

Mit seiner Beschwerde in der Sache **J 10/02** wandte sich der Beschwerde-

## L. Other procedural questions

### 1. Language privilege

Until the Revised EPC 2000 enters into force, an application filed in an official language of a contracting state other than English, French or German, eg in the Finnish language, does not produce the result provided for in Article 80 EPC, ie no date of filing is attributed, if the other conditions provided for in Article 14(2) EPC, namely the applicant having its residence or principal place of business within the territory or being a national of that (same) contracting state (here: Finland), are not fulfilled (**J 6/05**).

In **J 36/03** the Board held that the examination fee should be reduced if the request for examination was filed in an authorised non-official language, even in cases where the application was transferred, before the examination fee was paid, to an applicant who was not one of the persons referred to in Article 14(2) EPC.

In **T 126/04** the board did not follow T 323/87 with respect to the legal consequence of failure to comply with the time limit for filing a translation in an official language. It 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 failure to file a translation of the notice of appeal as required by 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*.

### 2. Register of Patents

An entry in the Register of European Patents recording the withdrawal of a patent application fulfils the same function as a publication in the European Patent Bulletin in that it amounts to a notification to the public (**J 25/03**, OJ EPO 2006, 395; see also **J 14/04** and **J 12/03**).

### 3. Suspension of proceedings

By its appeal in case **J 10/02** the appellant challenged the decision of

## L. Autres questions de procédure

### 1. Privilège du choix de la langue

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la CBE 2000 révisée, une demande déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français, par exemple en finnois, ne produit pas l'effet prévu à l'article 80 CBE, c'est-à-dire qu'aucune date de dépôt ne lui est attribuée, si les autres conditions énoncées à l'article 14(2) CBE, à savoir que le demandeur ait son domicile ou son siège sur le territoire de ce (même) Etat contractant (dans le cas présent : la Finlande) ou qu'il soit un national de cet Etat, ne sont pas remplies (**J 6/05**).

Dans la décision **J 36/03**, la chambre a approuvé la réduction de la taxe d'examen en cas de dépôt de la requête en examen dans une langue non officielle autorisée, même lorsque la demande de brevet est transférée avant le paiement de la taxe d'examen à un demandeur ne faisant pas partie des personnes visées à l'article 14(2) CBE.

Dans l'affaire **T 126/04** concernant la conséquence juridique de l'inobservation du délai de production d'une traduction dans l'une des langues officielles, 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-production 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. Registre européen des brevets

L'inscription du retrait d'une demande de brevet au Registre européen des brevets remplit la même fonction qu'une publication dans le Bulletin européen des brevets, dans la mesure où elle équivaut à une signification publique (**J 25/03**, JO OEB 2006, 395, cf. également **J 14/04** et **J 12/03**).

### 3. Suspension de la procédure

Dans l'affaire **J 10/02**, le requérant contestait la décision de la division

führer gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung, mit der diese ihre Entscheidung, das Erteilungsverfahren gemäß Regel 13 (1) EPÜ auszusetzen, bestätigt hatte. Der Beschwerdeführer machte geltend, die Rechtsabteilung sei fälschlicherweise von der Zuständigkeit des römischen Gerichts ausgegangen. Des Weiteren sei die durch Artikel 106 (1) EPÜ begründete aufschiebende Wirkung keine Ermessensfrage. Im vorliegenden Fall, in dem gegen die Entscheidung, das Erteilungsverfahren auszusetzen, Beschwerde eingelegt worden sei, bestehe offenbar ein Konflikt zwischen Regel 13 und Artikel 106 (1) EPÜ.

Zur gerichtlichen Zuständigkeit verwies die Kammer darauf, dass das EPA gemäß Artikel 7 und 9 (2) des Anerkennungsprotokolls das nationale Verfahrensrecht, das in Verfahren betreffend den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents anzuwenden ist, keiner Prüfung unterziehen darf (s. auch J 36/97). Zu der auf Artikel 106 (1) EPÜ gestützten Argumentation führte die Kammer aus, die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde solle einem Beschwerdeführer einstweiligen Rechtsschutz in dem Sinne gewähren, dass keine Maßnahmen zur Durchsetzung der erstinstanzlichen Entscheidung getroffen werden dürften, um die Beschwerde nicht gegenstandslos werden zu lassen. Werde das Erteilungsverfahren jedoch fortgesetzt und gelinge es dem Beschwerdeführer, dieses endgültig zu seinen Gunsten zu entscheiden, so sei dies mehr, als er erreichen könne, wenn er mit seiner Beschwerde Erfolg habe.

#### 4. Zustellung

In der Entscheidung **T 812/04** betonte die Kammer, dass aus Regel 101 (6) EPÜ i. V. m. Regel 81 (1) EPÜ eindeutig hervorgehe, dass das EPA Mitteilungen, Entscheidungen oder andere Unterlagen so lange an den ordnungsgemäß bestellten Vertreter zu richten habe, bis ihm die Beendigung seines Mandats angezeigt werde, und dass nur diese Zustellungen rechtswirksam seien. Aus der Tatsache, dass die Klägerin die Beschwerdeschrift selbst eingereicht habe, erwachse der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer keinerlei Verpflichtung, sich nach dem rechtlichen Stand der Beziehungen zwischen der Klägerin (Mandantin) und dem ordnungsgemäß bestellten Vertreter zu erkundigen oder

the Legal Division to maintain its decision to suspend grant proceedings under Rule 13(1) EPC. It submitted that the Legal Division was mistaken in its conclusion that the Court of Rome had jurisdiction. It further argued that the suspensive effect brought about by Article 106(1) EPC was not a matter of discretion. In the case where an appeal was lodged against a decision to suspend grant proceedings, the provision of Rule 13 EPC appeared to be in conflict with the provisions of Article 106(1) EPC.

Concerning the question of jurisdiction, the Board recalled that according to Articles 7 and 9(2) of the Protocol on Recognition the EPO cannot examine the national procedural law to be applied in proceedings concerning the right to the grant of a European patent (see also J 36/97). Concerning the argument based on Article 106(1) EPC, the Board pointed out that the suspensive effect of an appeal served to provide an appellant with provisional legal protection in the sense that no action should be taken to implement the decision of the first instance in order not to deprive the appeal of its purpose. However, if the grant proceedings were continued and the appellant arrived at a definitive end to the grant proceedings in its favour, this would be more than the appellant could achieve if it succeeded with the appeal under consideration.

#### 4. Notifications

In **T 812/04**, the board pointed out that Rule 101(6) EPC, in conjunction with Rule 81(1) EPC, clearly indicated that, until the termination of an authorisation had been communicated to the Office, the latter was obliged to notify communications, decisions or other documents to the duly appointed representative and that these notifications alone would have valid effects. The fact that the appellant had filed the notice of appeal himself imposed no obligation on the Registry of the boards of appeal to enquire about the legal status of relations between the applicant (client) and the duly appointed representative or to send the documents and communications subsequently to the client direct (see also p. 68).

juridique de maintenir sa décision de suspendre la procédure de délivrance en vertu de la règle 13(1) CBE. Il estimait que la division juridique avait conclu à tort que le tribunal de Rome était compétent. Il faisait également valoir que l'effet suspensif prévu par l'article 106(1) CBE n'était pas une question d'appréciation. En cas de formation d'un recours contre une décision de suspension de la procédure de délivrance, les dispositions de la règle 13 CBE semblaient entrer en conflit avec celles de l'article 106(1) CBE.

Concernant la question de la compétence, la chambre a rappelé qu'en vertu des articles 7 et 9(2) du protocole sur la reconnaissance, l'OEB ne peut examiner le droit procédural national à appliquer dans les procédures relatives au droit à l'obtention d'un brevet européen (cf. également J 36/97). S'agissant de l'argument fondé sur l'article 106(1) CBE, la chambre a indiqué que l'effet suspensif d'un recours servait à offrir une protection juridique provisoire au requérant en ce sens qu'aucune mesure ne devait être prise pour mettre en œuvre la décision de la première instance afin de ne pas rendre le recours sans objet. Or, si la procédure de délivrance était poursuivie et si le requérant parvenait de manière définitive à ce que cette procédure tourne en sa faveur, il se trouverait dans une situation plus favorable que si le recours en question lui donnait raison.

#### 4. Significations

Dans la décision **T 812/04**, la chambre a souligné que la règle 101(6) CBE ensemble la règle 81(1) CBE indique clairement que, tant que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'Office, celui-ci est tenu de signifier les notifications, décisions ou autres pièces au mandataire dûment constitué et que seules ces significations produiront valablement leurs effets. Le fait que la requérante ait elle-même déposé l'acte de recours ne crée aucune obligation au greffe de la chambre de recours à s'enquérir quant à la situation juridique des relations existantes entre la demanderesse (mandant) et le mandataire dûment constitué ou à envoyer ultérieurement les pièces et notifications directement au mandant (voir aussi p. 68).

Unterlagen und Mitteilungen in der Folge direkt an die Mandantin zu richten (s. auch S. 68).

In ihrer Entscheidung **J 5/04** wies die Kammer darauf hin, dass die ursprüngliche Benennung eines Vertreters bei Einreichung der internationalen Anmeldung bei einem anderen Anmeldeamt als dem EPA (hier: dem INPI) nicht die Voraussetzungen einer wirksamen Benennung dieses Vertreters für die regionale Phase beim EPA erfüllt.

## M. Auslegung des EPÜ

In **T 991/04** hielt die Kammer Folgendes fest: da die Regel 65 EPÜ in ihrem gegenwärtigen Wortlaut schon in der allerersten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens enthalten gewesen sei, könne die Gültigkeit von Regel 65 (2) Satz 2 EPÜ nicht ernsthaft durch einen Verweis auf den in Artikel 164 (2) EPÜ verankerten Grundsatz in Frage gestellt werden, wonach im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen. Die Tatsache, dass die in einem EPÜ-Artikel festgeschriebenen Erfordernisse in der Ausführungsordnung näher spezifiziert werden müssten, lasse nicht zwangsläufig auf mangelnde Übereinstimmung schließen. Da die Erfordernisse für die Zulässigkeit einer Beschwerde im Übereinkommen selbst nicht definiert seien, sei ihre Darlegung in Regel 65 EPÜ verbindlich. Der Kammer zufolge entwarf die Diplomatische Konferenz als Gesetzgeber des europäischen Patentsystems die ersten Fassungen des EPÜ und der Ausführungsordnung als rechtliche Einheit, die auf konsistente Weise zu betrachten sei. In dieser Hinsicht diene die Ausführungsordnung der authentischen Interpretation des Übereinkommens (s. auch S. 64).

## VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

### A. Eingangs- und Formalprüfung

#### 1. Einreichung der Anmeldungsunterlagen

In **J 13/04** wies die Kammer darauf hin, dass nach Artikel 78 (2) EPÜ innerhalb eines Monats nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung die Anmelde- und Recherchegebühren zu

In its decision **J 5/04**, the Board made it clear that the initial designation of a representative at the time when the international application had been filed with a receiving Office other than the EPO (in this case INPI) did not meet the requirements for the valid designation of the representative for the regional phase before the EPO.

## M. Interpretation of the EPC

In **T 991/04** the board noted that as Rule 65 EPC in its present wording was also part of the very first version of the European Patent Convention, the validity of Rule 65(2), second sentence, EPC, could not be seriously questioned by a reference to the principle laid down in Article 164(2) EPC that in the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail. The fact that requirements stipulated by an Article of the EPC need to be specified by the Implementing Regulations did not create a case of conflict. As the Convention itself does not define the requirements establishing the admissibility of an appeal, Rule 65 EPC specifies these requirements in an authentic way. The board stated that the Diplomatic Conference as the legislator of the European patent system drafted the first versions of the EPC and the Implementing Rules as a legal unity which should be read in a consistent way. In this regard the Implementing Regulations have the function of an authentic interpretation of the Convention (see also p. 64).

## VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

### A. Preliminary and formalities examination

#### 1. Filing of application documents

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 filing the European patent application. Consequently, in the case in

Dans sa décision **J 5/04**, la chambre a souligné que la désignation initiale d'un mandataire lors du dépôt de la demande internationale auprès d'un office récepteur autre que l'OEB (ici l'INPI) ne remplit pas les conditions d'une désignation valable du mandataire pour la phase régionale auprès de l'OEB.

## M. Interprétation de la CBE

Dans la décision **T 991/04**, la chambre a fait observer que, le texte actuel de la règle 65 CBE faisant également partie de la première version de la Convention sur le brevet européen, la validité de la règle 65(2) CBE, deuxième phrase, ne peut pas être sérieusement mise en question par une référence au principe énoncé à l'article 164(2) CBE selon lequel, en cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi. Le fait que des conditions énoncées à un article de la CBE doivent être spécifiées dans le règlement d'exécution ne crée pas une divergence. Comme la Convention elle-même ne définit pas les conditions de recevabilité d'un recours, la règle 65 CBE précise authentiquement ces conditions. D'après la chambre, la conférence diplomatique, en tant que législateur du système du brevet européen, a conçu les premières versions de la CBE et du règlement d'exécution comme une unité légale devant être lue de façon cohérente. A cet égard, le règlement d'exécution est une interprétation authentique de la Convention (voir aussi p. 64).

## VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

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

#### 1. Dépôt des pièces de la demande

Dans la décision **J 13/04**, la chambre a constaté que conformément à l'article 78(2) CBE, la taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt d'une

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 (s. Bossung in Münchner Gemeinschaftskommentar, 8. Lieferung 1986, Artikel 78 EPÜ Rdnr. 222).

## 2. Berichtigung der Prioritätserklärungen

In der Sache **T 713/02** (ABI. EPA 2006, 267) urteilte die Kammer wie folgt: Hat der Formalsachbearbeiter einem Antrag auf Berichtigung von Prioritätsangaben stattgegeben, so ist die Angelegenheit damit dennoch nicht bindend zu Gunsten des Anmelders entschieden, bevor nicht die das Erteilungsverfahren abschließende Entscheidung ergangen ist, und kann folglich von der Beschwerdekammer überprüft werden. Die Kammer sah keinen Grund zur Annahme, dass das amtliche Schreiben, in dem der Formalsachbearbeiter mitteilte, dass die beantragte Berichtigung gestattet wurde, eine formelle (Zwischen-)Entscheidung darstellte; ebenso wenig war diese Mitteilung aus objektiven Gründen als eine Entscheidung zu werten, deren Inhalt – die Hinzufügung einer weiteren Priorität im Wege einer Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ – *res judicata* war. Auch die Herleitung einer solchen Wirkung aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes oder des guten Glaubens entbehre nach Ansicht der Kammer jeglicher Grundlage. Unabhängig davon, ob der Formalsachbearbeiter tatsächlich *ultra vires* handelte (wie die Prüfungsabteilung meinte), folgte daraus, dass die Frage, ob die zusätzliche Priorität in diesem Fall wirksam in Anspruch genommen wurde, von der Beschwerdekammer im Rahmen der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ verliehenen Befugnisse geprüft werden kann.

Des Weiteren darf die Prüfung eines Antrags auf Berichtigung von Prioritätsangaben nach Veröffentlichung der Anmeldung nicht auf den Teil der Sachverhalte und Umstände beschränkt werden, der laut einer Beschwerdekammerentscheidung in einer anderen

hand, the relevant date for fixing the period for payment of these fees was neither that on which the application was forwarded to the EPO nor that on which the receipt under Rule 24(2) EPC was issued but only the date on which the application was received by the competent national authority in accordance with Article 75(1) EPC, provided that date was also the date of filing under Article 80 EPC (see Bossung in Münchner Gemeinschaftskommentar, vol. 8, 1986, Article 78 EPC, margin number 222).

## 2. Correction of priority declarations

In **T 713/02** (OJ EPO 2006, 267), the board held that even where the formalities officer allowed a request for correction of priority data, the matter was not thereby decided in the applicant's favour in binding form prior to the decision terminating the granting procedure and was, thus, open to review by the board of appeal. The board found no reason to assume that the official letter, in which the formalities officer stated that the requested correction was allowed, constituted a formal (interlocutory) decision; nor did this statement for objective reasons qualify as such a decision whose content – the addition of a further priority by way of correction pursuant to Rule 88 EPC – was *res judicata*; nor was there any basis for construing such an effect on the principle of legitimate expectations or good faith. It followed that, irrespective of whether the formalities officer acted *ultra vires* (as the examining division held) or not, the question of whether in the present case the further priority was validly claimed was open to review by the board of appeal exercising the power conferred on it by Article 111(1) EPC.

Moreover, the board held that the examination of a request for correction of priority data after the publication of the application was not to be restricted to that portion of the facts and circumstances which in a decision of a board of appeal in another case were

demande de brevet européen. Le délai de paiement de ces taxes ne se calcule donc pas, en la présente espèce, sur la base de la date de transmission de la demande à l'OEB, ni sur la base de la date de délivrance du récépissé au titre de la règle 24(2) CBE, mais uniquement sur la base de la date à laquelle la demande a été déposée auprès du service national compétent, comme le prévoit l'article 75(1) CBE, à condition que la date de ce dépôt soit également la date de dépôt au sens de l'article 80 CBE (cf. Bossung dans "Münchner Gemeinschaftskommentar", 8<sup>e</sup> édition 1986, article 78 CBE, point 222).

## 2. Correction de déclarations de priorité

Dans l'affaire **T 713/02** (JO OEB 2006, 267), la chambre a considéré que même si l'agent des formalités a fait droit à une requête en rectification d'indications relatives à la priorité, cette question n'est pas pour autant tranchée de façon définitive en faveur du demandeur avant que la décision mettant fin à la procédure de délivrance n'ait été rendue, et elle peut donc être réexaminée par la chambre de recours. La chambre a estimé qu'il n'y a pas lieu de supposer que la lettre officielle dans laquelle l'agent des formalités a déclaré qu'il avait été fait droit à la correction demandée, constituait une décision (intermédiaire) formelle; de même, cette notification ne peut, pour des raisons objectives, être considérée comme une décision dont le contenu – à savoir l'adjonction d'une nouvelle priorité par voie de correction au titre de la règle 88 CBE – était contraignant; enfin, il n'existe aucune base permettant de conclure à cet effet d'après le principe de la confiance légitime ou de la bonne foi. Indépendamment du fait que l'agent des formalités ait ou non outrepassé ses pouvoirs (*ultra vires*), comme l'estime la division d'examen, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours peut examiner, dans l'exercice des compétences que lui confère l'article 111(1) CBE, la question de savoir si la nouvelle priorité a été valablement revendiquée en l'espèce.

En outre, la chambre a considéré que si l'examen d'une requête en rectification d'indications relatives à la priorité après publication de la demande ne doit pas se limiter à la partie des faits et circonstances qui, dans une décision rendue par une chambre de recours dans une

Sache einer Berichtigung nicht entgegenstand. So konnte im betreffenden Fall nicht darüber hinweggesehen werden, dass die beantragte Berichtigung durch Hinzufügung eines früheren Prioritätstags eine hoch relevante Druckschrift aus dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ eliminiert hätte, die die Anmelderin zuvor *de facto* als zum Stand der Technik gehörend anerkannt hatte (s. auch S. 105).

## B. Einspruchsverfahren

### 1. Besonderheiten des Einspruchsverfahrens

#### 1.1 Übertragung der Einsprechendenstellung im Todesfall

Die Übertragung der Einsprechendenstellung an die Erben des Einsprechenden wird implizit in Regel 60 (2) EPÜ anerkannt, der zufolge das Einspruchsverfahren, wenn ein Einsprechender stirbt oder seine Geschäftsfähigkeit verliert, auch ohne die Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt werden kann (G 4/88, ABI. EPA 1989, 480).

In der Entscheidung **T 74/00** war Regel 60 (2) EPÜ allerdings weniger für die Frage von Bedeutung, ob die Verhandlung nach dem Tod eines Einsprechenden fortgesetzt wird oder nicht, als im Hinblick darauf, dass durch diese Bestimmung des EPÜ den Erben des verstorbenen Einsprechenden die Möglichkeit zugebilligt wird, in einem solchen Fall am weiteren Einspruchsverfahren beteiligt zu sein. Im Gegensatz zu Übertragungen zwischen juristischen und/oder natürlichen Personen, bei denen die Einsprechendenstellung zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragbar ist, kann ein Einspruch von einem verstorbenen Einsprechenden auf seine Erben übergehen, **ohne dass** damit besondere Vermögensbestandteile des Verstorbenen verbunden sein müssen. Wer der oder die Erben eines verstorbenen Einsprechenden sind, lässt sich nur unter Rückgriff auf das jeweilige, für die Erbmasse des Verstorbenen geltende nationale Erbrecht feststellen; es bedeutet, dass die Personen, die geltend machen, dass die Einsprechendenstellung auf sie übergeht, dies durch ausreichende Nachweise belegen müssen. Wird mehr als ein Erbe des verstorbenen Einsprechenden ermittelt, kann das jeweilige nationale Recht

considered not to preclude the correction. Therefore, in the present case, it could not be ignored that the requested correction by addition of an earlier priority date would eliminate from the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC a highly relevant document, which the applicant had previously *de facto* accepted as comprised in that state of the art (see also p. 105).

## B. Opposition procedure

### 1. Special features of the opposition procedure

#### 1.1 Transfer of opponent status in the event of death

The transmission of the opposition to the opponent's heirs is acknowledged implicitly in Rule 60(2) EPC which stipulates that, in the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the EPO of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives (G 4/88, OJ EPO 1989, 480).

In **T 74/00**, however, the value of Rule 60(2) EPC lay not so much in the question whether or not proceedings should continue in the event of an opponent's death as in the fact that in this provision the EPC recognised that, in that event, the late opponent's heirs could participate in any further opposition proceedings. Unlike transfers between both legal and/or natural persons, where the opposition is transferable together with business assets, an opposition could pass from a deceased opponent to his or her heirs **without any requirement** that it be accompanied by any particular assets of the deceased. A deceased opponent's heir or heirs could only be ascertained by reference to the particular national laws of succession applicable to the estate of the deceased opponent, meaning that the person or persons seeking to establish that they had the right to succeed to an opposition had to produce satisfactory evidence. If more than one heir of the deceased opponent was established, the relevant national law could be decisive. Thus if, for example, the evidence showed that under the relevant national law a deceased opponent had left different assets to different persons, such that

autre affaire, était considérée comme ne faisant pas obstacle à la correction. Par conséquent, on ne peut ignorer, dans la présente affaire, que la correction demandée par adjonction d'une date de priorité antérieure, aurait pour effet d'éliminer de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE un document très pertinent, que le demandeur avait auparavant reconnu de fait comme étant compris dans cet état de la technique (voir aussi p. 105).

## B. Procédure d'opposition

### 1. Aspects particuliers de la procédure d'opposition

#### 1.1 Transmission de la qualité d'opposant en cas de décès

La transmission de l'action en opposition aux héritiers de l'opposant est reconnue implicitement par la règle 60(2) CBE, qui dispose que, si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, même sans la participation des héritiers ou des représentants légaux (G 4/88, JO OEB 1989, 480).

Dans l'affaire **T 74/00** cependant, la règle 60(2) CBE présentait un intérêt non pas tant pour ce qui est de savoir si la procédure devait être poursuivie en cas de décès de l'opposant mais plutôt parce que la Convention reconnaissait, dans cette disposition, que les héritiers de l'opposant identifiés tardivement pouvaient, dans ce cas, participer à toute procédure d'opposition ultérieure. Contrairement aux cas de transmission entre des personnes morales et/ou physiques, dans lesquels l'opposition est transmissible conjointement avec l'activité économique correspondante, la qualité de partie peut passer de l'opposant décédé à son ou ses héritiers **sans que** cela s'accompagne nécessairement d'un transfert d'éléments particuliers du patrimoine du défunt. La détermination du ou des héritiers de l'opposant décédé ne peut être effectuée qu'en se référant au droit national des successions applicable dans l'Etat dont l'opposant était ressortissant, ce qui signifie que la ou les personnes désireuses d'établir leur droit à se substituer à l'opposant doivent produire des preuves satisfaisantes. Si plusieurs héritiers de l'opposant sont identifiés, le droit national applicable peut être décisif. Par exemple, si les preuves réunies

entscheidend sein. Wird beispielsweise nachgewiesen, dass nach dem geltenden nationalen Recht ein verstorbener Einsprechender verschiedene Vermögensbestandteile unterschiedlichen Personen hinterlassen hat, so dass nur ein Einzelner oder mehrere bestimmte Personen aus einer größeren Zahl von Personen als Erbe(n) des Einspruchs identifizierbar ist bzw. sind, kann die Einsprechendenstellung logischerweise nur auf diese Person(en) übergehen. Auf jeden Fall müssen, wie stets bei einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender (s. *infra*), alle als Erben des Einspruchs identifizierbaren Personen zu jeder Zeit feststellbar sein und durch einen gemeinsamen Vertreter handeln, und das EPA ist zu unterrichten, wenn einer von ihnen aus irgendeinem Grund aus der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden ausscheidet (s. auch S. 80).

## 1.2 Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

Das EPÜ enthält in Artikel 105 EPÜ eine besondere Vorschrift zum Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers im Einspruchsverfahren. Demnach besteht für den vermeintlichen Patentverletzer die Möglichkeit, bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen einem bereits anhängigen Einspruchsverfahren beizutreten. Erfüllt der vermeintliche Patentverletzer diese Voraussetzungen, bezahlt er insbesondere die Einspruchsgebühr, wird sein Beitritt gemäß Absatz 2 dieser Bestimmung als Einspruch behandelt. Er erwirbt also die Stellung eines Einsprechenden.

In **G 3/04** (ABI. EPA 2006, 118), wo es um die Frage der Fortführung des Beschwerdeverfahrens durch den während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen nach Rücknahme der einzigen Beschwerde ging, nahm die Große Beschwerdekammer zu einzelnen Aspekten des Beitritts umfassende Stellung. Dort gelangte sie u. a. zu dem Ergebnis, dass der wirksame Beitretende nur die Stellung eines Einsprechenden erlangt, gleichgültig, ob der Beitritt während des Einspruchs- oder des Beschwerdeverfahrens erfolgt. In beiden Fällen hat er die gleichen Rechte und Obliegenheiten wie die anderen Einsprechenden. Insbesondere für das Einspruchsverfahren ergibt sich daraus, dass der Beigetretene, wenn alle Einsprechenden ihren Einspruch zurückgenommen haben, das Verfahren allein fortsetzen kann und gegebenen-

only one or more specified persons out of a larger number were identifiable as inheriting the opposition, then logically only that person or those persons could be the heir or heirs for the purpose of the opposition. In any case, as with other multiple opponents (see below), all persons identifiable as heirs inheriting the opposition had at all times to be ascertainable and act through a common representative, and the EPO had to be informed if any of them ceased for any reason to be a member of the multiple opponent (see also p. 80).

## 1.2 Intervention of the assumed infringer

Article 105 EPC is a special provision on the intervention of the assumed infringer in opposition proceedings. Under that article, an assumed infringer may, subject to certain conditions, intervene in already pending opposition proceedings. If the assumed infringer meets the conditions, in particular payment of the opposition fee, the intervention will be treated as an opposition in accordance with Article 105(2) EPC. The intervener thus acquires the status of opponent.

In **G 3/04** (OJ EPO 2006, 118), which was concerned with the question whether a third party who had intervened during appeal proceedings could continue those proceedings after the sole appeal had been withdrawn, the Enlarged Board commented in detail on various aspects of intervention. It concluded, *inter alia*, that the valid intervener only acquired the status of an opponent, irrespective of whether the intervention occurred during the proceedings before the opposition division or at the appeal stage. In either case his rights and obligations were the same as those of other opponents. For opposition proceedings in particular, this meant that an intervener in proceedings before the opposition division, where all the opponents had withdrawn their oppositions, could continue the proceedings alone and, if need be, file an appeal,

montrent que l'opposant décédé a légué, selon le droit national applicable, différents éléments de son patrimoine à différentes personnes, de sorte qu'une seule ou plusieurs d'entre elles peuvent être identifiées comme ayant hérité de la qualité d'opposant, alors logiquement seule cette personne ou ces personnes peuvent être considérées comme des héritiers pour les besoins de l'opposition. Quoiqu'il en soit, comme dans d'autres cas de pluralité d'opposants (voir ci-après), il est nécessaire de pouvoir identifier en tout temps toutes les personnes susceptibles d'avoir hérité de la qualité d'opposant. Il faut aussi que ces dernières agissent par l'intermédiaire d'un représentant commun et l'OEB doit être informé lorsque l'une de ces personnes cesse, pour une raison quelconque, d'appartenir à cette pluralité d'opposants (voir aussi p. 80).

## 1.2 Intervention d'un contrefacteur présumé

Avec l'article 105 CBE, la Convention a prévu une disposition particulière pour l'intervention du contrefacteur présumé pendant la procédure d'opposition. Selon cette disposition, le contrefacteur présumé a la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition en cours, pour autant qu'il remplisse certaines conditions. S'il les remplit, en particulier s'il acquitte la taxe d'opposition, son intervention sera traitée comme une opposition en vertu de l'alinéa 2 de l'article en question. Il acquiert ainsi la qualité d'opposant.

Dans la décision **G 3/04** (JO OEB 2006, 118), où il s'agissait de savoir si la procédure pouvait se poursuivre après le retrait de l'unique recours avec une partie qui était intervenue pendant la procédure de recours, la Grande Chambre de recours s'est longuement étendue sur divers aspects de l'intervention. Dans cette décision, elle a conclu, entre autres, que le tiers qui intervient valablement n'acquiert que la qualité d'opposant, que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, il a les mêmes droits et obligations que les autres opposants. Il s'ensuit, en particulier pour la procédure d'opposition, que l'intervenant peut, lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition, poursuivre seul la procédure et, s'il y a lieu, former un recours, étant donné qu'il

falls Beschwerde einlegen kann, denn er hat die gleiche Einstellung wie ein Einsprechender nach Artikel 99 EPÜ (Nr. 10 der Gründe; zum Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren siehe S. 102 ff.).

## 2. Einspruchsberechtigung

### 2.1 Doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe Person – Zulassung des Materials des zweiten Einspruchs

In **T 966/02** waren zwei Einsprüche von derselben Einsprechenden gegen das angefochtene Patent auf der Grundlage von Artikel 100 a) EPÜ eingelegt worden, wobei die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf die Druckschrift D1 gestützt hat, die erst im zweiten Einspruch genannt worden ist. Aus Sicht der Kammer ging es allerdings in der vorliegenden Sache nicht um die Zulässigkeit des zweiten Einspruchs, sondern eher um die Zulassung des Materials des zweiten Einspruchs. Es stellte sich nämlich die Frage, ob die Einspruchsabteilung überhaupt befugt war, die **im zweiten Einspruch vorgebrachte Druckschrift** zu benutzen. Die Kammer führte dabei aus, ob nun der zweite eingelegte Einspruch als zulässig anzusehen war oder auch nicht, ändere nichts an der Tatsache, dass der erste Einspruch form- und fristgerecht eingelegt und somit zulässig war, und dadurch ein Einspruchsverfahren eröffnet wurde. Falls der zweite Einspruch auch als zulässig anzusehen wäre, dann war die erste Instanz dazu verpflichtet, dieses Material zu berücksichtigen. Falls hingegen der zweite Einspruch als unzulässig anzusehen wäre, dann war die erste Instanz befugt, auf Grund des Untersuchungsgrundsatzes von Amts wegen, gemäß Artikel 114 (1) EPÜ das Material des unzulässigen Einspruchs zu berücksichtigen, wenn i) ein anderer zulässiger Einspruch vorlag und ii) das Material wegen seiner Relevanz dazu Anlass gab. Beide Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall erfüllt. Insofern könne auch dahingestellt bleiben, ob der zweite Einspruch als zulässig zu betrachten war oder nicht, da in jedem Fall die erste Instanz befugt war, sowohl die D1 als auch anderes relevantes Material aus dem zweiten Schriftsatz zu berücksichtigen (s. auch S. 66).

since he had the same status as an opponent under Article 99 EPC (point 10 of the reasons for the decision; with respect to intervention in opposition appeal proceedings, see p. 102 ff).

## 2. Entitlement to file an opposition

### 2.1 Double filing of opposition by the same person – Admissibility of the material in the second opposition

In **T 966/02**, the same opponent had filed two oppositions to the contested patent under Article 100(a) EPC, only the second of which cited the document D1 on which the opposition division based its decision. In the board's view, however, the question in this case was less whether the second opposition was admissible than whether the material in the second opposition was admissible. It was questionable whether the opposition division had even been competent to use the **document cited in the second opposition**. The board stated that, irrespective of whether or not the second opposition filed had to be regarded as admissible, the first opposition had been filed in due form and time and was therefore admissible, and opposition proceedings had been initiated as a result. If the second opposition also had to be regarded as admissible, the department of first instance was obliged to take account of the material it cited. However, if it had to be regarded as inadmissible, the department of first instance was competent, under the rule on examination of its own motion in Article 114(1) EPC, to take account of the material cited in the inadmissible opposition if (i) another admissible opposition had been filed and (ii) there was reason to do so because the material was relevant. Both conditions were met in the case in hand. There was therefore no need to decide whether the second opposition was admissible, since the department of first instance, in any event, was competent to take account of both document D1 and any other relevant material cited in the second set of pleadings (see also p. 66).

a la même qualité qu'un opposant selon l'article 99 CBE (point 10 des motifs ; concernant l'intervention pendant la procédure de recours sur opposition, voir p. 102 et s.).

## 2. Droit de faire opposition

### 2.1 Double opposition formée par la même personne – Prise en compte de documents produits avec la seconde opposition

Dans l'affaire **T 966/02**, deux oppositions avaient été formées par la même opposante contre le brevet contesté sur la base de l'article 100 a) CBE. Dans sa décision, la division d'opposition s'était appuyée sur l'antériorité D1, mentionnée seulement dans la seconde opposition. Selon la chambre, la présente affaire soulevait le problème non pas de la recevabilité de la seconde opposition mais plutôt de la prise en compte des documents produits avec cette seconde opposition. La question se posait, en effet, de savoir si la division d'opposition avait le droit d'utiliser le **document introduit dans la seconde opposition**. A ce sujet, la chambre a fait observer que la question de la recevabilité de la seconde opposition ne changeait rien au fait que la première opposition avait été dûment formée en temps utile, de sorte qu'elle était recevable, déclenchant ainsi l'ouverture de la procédure d'opposition. S'il y avait lieu de considérer aussi la seconde opposition comme recevable, alors la division d'opposition était obligée de tenir compte de ce document. Si, au contraire, la seconde opposition devait être considérée comme irrecevable, la première instance pouvait néanmoins, en raison du principe de l'examen d'office énoncé à l'article 114(1) CBE, prendre en compte les documents produits avec l'opposition irrecevable dans la mesure où i) il existait une opposition recevable et ii) la prise en compte paraissait justifiée en raison de la pertinence des documents. En l'espèce, ces deux conditions étaient remplies. De ce fait, la question de savoir si la seconde opposition était recevable ou non pouvait être laissée en suspens, la première instance ayant de toute façon le droit de tenir compte du document D1 ainsi que de tout autre document pertinent mentionné dans le second acte d'opposition (voir aussi p. 66).

## 2.2 Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs – Rechtsstellung und Zusammensetzung einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender

Zur Einlegung eines gemeinsamen Einspruchs durch mehrere Einsprechende hat sich die Große Beschwerdekammer bereits in der Vergangenheit folgendermaßen geäußert: Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss **während des gesamten Verfahrens klar** sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden bzw. der gemeinsamen Beschwerdeführer angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden oder der gemeinsamen Beschwerdeführer (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muss das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 100 (1) EPÜ bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird (G 3/99, ABI. EPA 2002, 347).

Unter Hinweis auf diese Rechtsprechung führte die Kammer in der Zwischenentscheidung **T 482/02** vom 9. Februar 2005 aus, dass von den Einsprechenden (hier einer britischen Partnership), wenn nicht zweifelsfrei feststeht, ob der Einspruch im Namen einer Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit oder im Namen mehrerer gemeinsam auftretender natürlicher Personen eingelegt wurde, der Nachweis verlangt werden sollte, dass sie eine juristische Person bzw. einer solchen gleichgestellt sind. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, so ist davon auszugehen, dass der Einspruch im Namen der natürlichen Personen als gemeinsamen Einsprechenden eingelegt wurde. In diesem Fall müssen die Einsprechenden noch die Namen und Anschriften der beteiligten Partner angeben, damit Regel 55 a) EPÜ Genüge getan wird. Gehen diese Angaben nicht innerhalb einer von der Kammer bestimmten Frist ein, ist der Einspruch nach Regel 56 (2) EPÜ als unzulässig zu verwerfen, unabhängig davon, ob diese Angaben ausgereicht hätten, eine Verwerfung nach Regel 56 (1) EPÜ zu verhindern.

Der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in G 3/99 schloss sich ebenso die Kammer in **T 315/03** (ABI. EPA 2005, 246 – Leitsatz) an und fügte dabei hinzu, die Zulässigkeit des

## 2.2. Admissibility of a joint opposition – Legal status and composition of a multiple opponent

The Enlarged Board has already held as follows in the past on the issue of joint oppositions by several opponents: in order to safeguard the rights of the patent proprietor and in the interests of procedural efficiency, it has to be **clear throughout the procedure** who belongs to the group of common opponents or common appellants. If either a common opponent or appellant (including the common representative) intends to withdraw from the proceedings, the EPO must be notified accordingly by the common representative or by a new common representative determined under Rule 100(1) EPC in order for the withdrawal to take effect (G 3/99, OJ EPO 2002, 347).

Referring to that case law in its interlocutory decision in **T 482/02** of 9 February 2005, the board stated that, where it was doubtful whether an opposition had been filed on behalf of a body which enjoyed legal personality in its own right or on behalf of several natural persons acting in common, the opponents (here a UK partnership) should be invited to establish that the body was a legal person or an equivalent thereto. If this was not established, the opposition was to be considered as having been filed on behalf of the several natural persons as common opponents. In that case the opponents still had to furnish the names and addresses of the partners in order to comply with Rule 55, sub-paragraph (a), EPC. If this information was not received within a period specified by the board, the opposition had to be rejected as inadmissible under Rule 56(2) EPC, irrespective of whether or not such information would have been sufficient to prevent rejection under Rule 56(1) EPC.

Similarly, in **T 315/03** (OJ EPO 2005, 246 – headnote), the board followed the decision of the Enlarged Board in G 3/99, adding that, while admissibility of an opposition by multiple opponents

## 2.2 Recevabilité d'une opposition conjointe – Statut juridique et composition d'un groupe de co-opposants

En ce qui concerne la formation d'une opposition par plusieurs personnes agissant conjointement, la Grande Chambre de recours s'est déjà exprimée dans le passé de la façon suivante : afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, l'on doit savoir **clairement pendant toute la procédure** qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si l'un des co-opposants ou des co-requérants (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE pour que ce retrait prenne effet (G 3/99, JO OEB 2002, 347).

Faisant référence à cette jurisprudence, dans la décision intermédiaire **T 482/02** du 9 février 2005, la chambre a indiqué que, lorsqu'on ne sait pas si une opposition a été formée pour le compte d'une entité dotée de la personnalité juridique ou de plusieurs personnes physiques agissant conjointement, il y a lieu d'inviter les opposants (ici, une association britannique) à prouver que l'entité en question est une personne morale ou assimilée à une personne morale, faute de quoi il sera considéré que l'opposition a été formée pour le compte de plusieurs personnes physiques agissant conjointement. Dans ce cas, les opposants devront fournir les noms et adresses de leurs associés afin de satisfaire aux exigences de la règle 55, lettre a) CBE. Si ces informations ne sont pas produites pendant le délai imparti par la chambre, il conviendra de rejeter l'opposition comme irrecevable conformément à la règle 56(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si ces informations auraient permis d'éviter le rejet de l'opposition conformément à la règle 56(1) CBE.

Dans la décision **T 315/03** (JO OEB 2005, 246 – sommaire), la chambre s'est également ralliée à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, ajoutant que, si la recevabilité d'une opposi-

Einspruchs einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender sollte zwar während des gesamten Verfahrens im Auge behalten werden, doch könnten die Beteiligten von der Einspruchsabteilung oder Kammer nicht erwarten, dass sie diese Aufgabe alleine erfüllt. Die Kammer hat natürlich weder die Mittel noch die erforderliche Kenntnis der jeweiligen Rechtsvorschriften aller Vertragsstaaten, um die Zusammensetzung einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender und die **Rechtsstellung** jedes ihrer Mitglieder zu überwachen. Sobald die *prima-facie* – Zulässigkeit anerkannt ist, ist es Sache der Beteiligten, die die Zulässigkeit anfechten wollen, die Unzulässigkeit schlüssig vorzubringen (Nr. 2.1 und 2.9 der Gründe). Die Kammer sah aber im vorliegenden Fall keinen Anlass, die Rechtsstellung der gemeinsamen Einsprechenden in Zweifel zu ziehen, da der Beschwerdegegner auf keine Beweismittel hingewiesen hatte, die erkennen ließen, dass die Rechtsstellung der verschiedenen fraglichen Personen nicht der Auffassung der Einspruchsabteilung entspricht. Wollte der Beschwerdegegner diese Schlussfolgerungen in Frage stellen, so läge es an ihm, entsprechende Beweismittel vorzulegen oder anzuzeigen, z. B. Nachweise aus amtlichen Registern oder die Ergebnisse von Nachforschungen, aus denen hervorgeht, dass eine juristische Person nie bestanden hat oder nicht mehr besteht, oder Nachweise, dass eine juristische Person nach dem geltenden nationalen Recht nicht die Rechtsstellung besitzt, die ihr von der Einspruchsabteilung zuerkannt wurde.

Was Änderungen der **Zusammensetzung** einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender im Zeitverlauf betrifft, stimmte die Kammer dem Beschwerdegegner zu, dass das Ausbleiben jeglicher Mitteilung über die 1 200 Mitglieder des Einsprechenden 6 ("Einspruchsverein") während elfeinhalb Jahren an sich schon als Hinweis darauf gewertet werden kann, dass die Bedingung der "Klarheit während des gesamten Verfahrens" nicht erfüllt ist (Nr. 2.4 der Gründe). Andererseits kann die Tatsache, dass bestimmte Einsprechende nur zum Zweck der Einlegung des Einspruchs gegen ein Patent entstanden, an sich noch kein Einwand gegen ihre Zulässigkeit sein; das Motiv oder Fehlen eines Motivs eines Einsprechenden ist unerheblich (s. G 3/97, ABI. EPA 1999, 245). In ähnlicher Weise erachtete es die Kammer für völlig unerheblich, ob ein

had to be kept under review throughout the proceedings, parties could not expect the opposition division or board to do this alone. It was clear that the board had neither the resources nor the knowledge of the relevant laws of all the contracting states necessary to police the composition of, and the **legal status** of all members of, multiple opponents. Once *prima facie* admissibility was acknowledged, it had to be up to the party or parties seeking to challenge admissibility to make a case of inadmissibility (points 2.1 and 2.9 of the reasons). However, the board saw no reason in the present case to question the legal status of the multiple opponents, the respondent not having pointed to any evidence which suggested the legal status of the various persons in question was other than the opposition division held. If the respondent wished to challenge those conclusions, it was incumbent on it to produce or point to some evidence to question such conclusions – for example evidence from official registers or the results of enquiries showing that a legal person never or no longer existed, or evidence that under the relevant national law a legal person does not have the status found by the opposition division.

With regard to changes over time in the **composition** of a multiple opponent, the board agreed with the respondent that the absence over eleven and a half years of any notification concerning the 1 200 members of opponent 6 ("opposition club") could in itself be considered an indication that the "clear throughout" condition had not been complied with (point 2.4 of the reasons). On the other hand, the fact that certain opponents only came into being for the purpose of filing opposition to one patent could not in itself be an objection to admissibility; an opponent's motive or lack of motive was irrelevant (see G 3/97, OJ EPO 1999, 245). Similarly, it appeared to the board to be wholly irrelevant that an opponent, whether individual or multiple, could be supported by others. Such supporters clearly could not take any part in the proceedings and could

tion formée par plusieurs opposants doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen pendant toute la durée de la procédure, les parties ne sauraient attendre de la division d'examen ou de la chambre qu'elle procède toute seule à un tel réexamen. Il est clair que la chambre n'a ni les moyens concrets, ni la connaissance des dispositions juridiques pertinentes de tous les Etats contractants nécessaires pour surveiller la composition d'un groupe d'opposants et le **statut juridique** de chacun de ses membres. Dans la mesure où l'opposition apparaît recevable de prime abord, il appartient à la partie ou aux parties qui demandent le réexamen de la recevabilité de produire des faits et arguments à l'appui de l'irrecevabilité (points 2.1 et 2.9 des motifs). En l'espèce, la chambre n'a trouvé aucune raison de mettre en question le statut juridique des co-opposants, étant donné que l'intimé n'avait attiré l'attention sur aucun fait suggérant que le statut juridique des différentes personnes concernées n'était pas celui que la division d'opposition avait supposé. Si l'intimé désirait contester ces conclusions, il lui appartenait de produire ou d'invoquer des faits et justificatifs susceptibles de les remettre en question comme, par exemple, des extraits de registre officiel ou les résultats de recherches montrant que la personne morale en cause n'avait jamais existé ou n'existait plus, ou la preuve que, d'après le droit national applicable, une personne morale n'avait pas le statut juridique que lui avait reconnu la division d'opposition.

Concernant les modifications, au fil du temps, de la **composition** d'un groupe de co-opposants, la Chambre a partagé l'avis de l'intimé que l'absence de toute communication concernant les 1 200 personnes constituant l'opposant 6 (le "club d'opposants") pouvait à elle seule être considérée comme une indication que la condition de savoir "clairement pendant toute la durée de la procédure" qui fait partie du groupe n'avait pas été satisfaite (point 2.4 des motifs). Par ailleurs, le fait que certains opposants ne s'étaient constitués que dans le seul but de former une opposition contre un brevet ne pouvait être en soi une objection valable à la recevabilité, les raisons de l'opposant ou l'absence de raisons étant sans importance (cf. G 3/97, JO OEB 1999, 245). De même, la Chambre a considéré qu'il était sans aucune importance que l'opposant, qu'il

Einsprechender (sei es als Einzelner oder als Gruppe) von anderen unterstützt wird. Derartige Unterstützer können eindeutig weder am Verfahren teilnehmen noch dessen Ausgang beeinflussen. Bei jedem Verfahren gibt es wahrscheinlich Nichtbeteiligte, die ein Interesse am Erfolg eines bestimmten Beteiligten haben (z. B. Angestellte oder Aktionäre eines am Verfahren beteiligten Unternehmens). Sollten sich manche Einsprechende – wie im vorliegenden Fall – mehrfach auf ihre Unterstützer berufen, weil sie glauben, damit den Verfahrensausgang beeinflussen zu können, so ist dies selbstverständlich inkorrekt. Doch kann die Unterstützung für einen Beteiligten an sich kein Grund sein, die Zulässigkeit anzufechten (Nr. 2.6 der Gründe).

### 3. Änderungen im Einspruchsverfahren

#### 3.1 Zulässigkeit von Änderungen

Regel 57a EPÜ besagt, dass unbeschadet der Regel 87 EPÜ die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen im Einspruchsverfahren geändert werden können, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

In **T 15/01** (ABI. EPA 2006, 153) hatte die Beschwerdeführerin das Einreichen gesonderter Ansprüche für Spanien und Griechenland damit gerechtfertigt, dass einige Ansprüche in der erteilten Fassung in Spanien und Griechenland unwirksam sein könnten, weil die Vorbehalte dieser beiden Vertragsstaaten nach Artikel 167 (2) a) EPÜ am Anmeldetag noch in Kraft waren. Die Kammer stellte fest, dass das EPÜ zwar keine ausdrückliche Bestimmung für die entsprechende Situation enthält, wenn ein Anmelder oder Patentinhaber den Vorbehalt eines EPÜ-Vertragsstaats nach Artikel 167 (2) EPÜ berücksichtigen will. Dennoch gehörte es von Anfang an zur ständigen Praxis des EPA, das Einreichen gesonderter Anspruchssätze für solche Vertragsstaaten zuzulassen. Diese Praxis wurde zudem in der Entscheidung G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) bestätigt, in der die Große Beschwerdekammer solche Situationen als einen Ausnahmefall erachtete, in dem die Zulassung einer Änderung in einem sehr späten Stadium des

not affect its outcome. In relation to any proceedings there were likely to be non-parties who wanted to see a particular party succeed (for example, employees or shareholders of a company which was a party). If some opponents – as in this case – made varying reference to their supporters in the belief that this might influence the result, then that was of course incorrect. However, support for a party could not per se be a reason to challenge admissibility (point 2.6 of the reasons).

### 3. Amendments during opposition proceedings

#### 3.1 Admissibility of amendments

Rule 57a EPC provides that, without prejudice to Rule 87 EPC, the description, claims and drawings may be amended during the opposition proceedings, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC, even if the respective ground has not been invoked by the opponent.

In **T 15/01** (OJ EPO 2006, 153), the appellant had justified the filing of separate claims for Spain and Greece on the grounds that a number of claims as granted might be ineffective in Spain and Greece since the reservations made by both contracting states under Article 167(2)(a) EPC were still in force on the date of filing the application. The board held that, although the EPC did not contain an explicit provision for the corresponding situation where an applicant or proprietor wished to take into account the reservation made by an EPC contracting state under Article 167(2)(a) EPC, it had been the established practice of the EPO from the very beginning to accept the filing of separate sets of claims for such contracting states. This practice was confirmed in decision G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), in which the Enlarged Board of Appeal regarded such situations as an exceptional case in which amendments might be appropriate at a very late stage of the examination procedure. In the Enlarged Board's view, it was possible

s'agisse d'un individu ou de plusieurs personnes, soit ou non soutenu par des tiers. Il est clair que ces derniers ne peuvent en aucune façon participer à la procédure ni avoir une quelconque influence sur son issue. Quelle que soit la procédure, il s'agit vraisemblablement de personnes n'ayant pas la qualité de partie mais qui souhaitent voir gagner l'une des parties (par exemple des employés ou actionnaires d'une société qui a la qualité de partie). Au cas où certains opposants, comme en l'espèce, feraient diverses allusions à leurs "supporters" dans l'espoir que cela pourrait influencer le résultat final, il est évident que cela est faux. Toutefois, le fait de soutenir une partie ne peut constituer à lui seul une raison de contester la recevabilité (point 2.6 des motifs).

### 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

#### 3.1 Admissibilité des modifications

La règle 57bis CBE dispose que, sans préjudice de la règle 87 CBE, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Dans l'affaire **T 15/01** (JO OEB 2006, 153), la requérante avait justifié le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour l'Espagne et la Grèce en invoquant que certaines revendications du brevet tel que délivré pourraient être considérées comme non valables dans ces deux Etats contractants en raison des réserves qu'ils avaient faites en vertu de l'article 167(2)a) CBE et qui étaient encore en vigueur à la date de dépôt de la demande. La chambre a constaté que la CBE ne contient pas de disposition explicite pour la situation correspondante où un demandeur ou titulaire souhaite prendre en compte la réserve faite par un Etat partie à la CBE, au titre de l'article 167(2)a) CBE. Néanmoins, la pratique constante de l'OEB a été, dès le départ, d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour ces Etats. En outre, cette pratique a été confirmée dans la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), dans laquelle la Grande Chambre de recours a considéré de telles situations comme des cas exceptionnels où autoriser une modifica-

Prüfungsverfahrens angezeigt sein kann. Aus der Sicht der Großen Beschwerdekammer erübrigt sich in solchen Fällen möglicherweise jede weitere sachliche Prüfung, so dass eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die Vornahme der erforderlichen Änderungen ergibt, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder hat, kaum ins Gewicht fällt.

Die Kammer stellte vorliegend klar, der allgemeine Zweck der Regel 57a EPÜ bestehe darin, Änderungen nur dann zuzulassen, wenn damit ein Einwand gegen die Rechtsgültigkeit des europäischen Patents entkräftet werden soll. Aus dem Verweis auf Regel 87 EPÜ folgt, dass im Rahmen des zentralisierten Einspruchsverfahrens vor dem EPA Änderungen auch dann zuzulassen sind, wenn der Patentinhaber einen möglichen Grund für die Nichtigerklärung ausräumen will, der nur in einem bestimmten Vertragsstaat besteht.

Somit verstößt es nicht gegen Regel 57a EPÜ, einen gesonderten Anspruchssatz für einen Vertragsstaat zu formulieren, in dem bestimmte Erzeugnisansprüche in der erteilten Fassung wegen eines Vorbehalts nach Artikel 167 (2) a) EPÜ als nichtig oder ungültig gelten würden (Punkt 21 der Gründe, s. auch auf S. 59).

### 3.2 Materiellrechtliche Prüfung bei Änderungen

Bei Änderungen im Einspruchsverfahren muss nach Artikel 102 (3) EPÜ geprüft werden, ob es dadurch zu einem Verstoß gegen ein Erfordernis des Übereinkommens einschließlich des Artikels 84 EPÜ kommt. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammer wurde bereits ausgeführt, Artikel 102 (3) EPÜ lasse keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zu, die nicht auf diese Änderungen zurückgehen (T 301/87, ABI. EPA 1990, 335; vgl. auch T 367/96).

In **T 853/02** betraf das Streitpatent ein System zum Melken von Säugetieren. Der Beschwerdegegner brachte vor, dass der geänderte Disclaimer, soweit durch ihn Zweibegeventile ausgeschlossen werden sollen, nicht durch die Beschreibung des Patents gestützt

that no further substantive examination of the case would be required in such a case, and any short delay caused by making the necessary amendments was then of little weight, compared to the importance to the applicant of obtaining a valid patent in such designated states.

In this case, the board made clear that the general purpose of Rule 57a EPC was to allow amendments only where they were made to overcome an objection against the validity of the European patent. It followed from the reference to Rule 87 EPC that, within the framework of the centralised opposition procedure before the EPO, amendments were also to be allowed where the patentee intended to overcome a possible ground of invalidity which only existed in respect of a particular contracting state.

Thus, Rule 57a EPC was not infringed by the formulation of a separate set of claims for a contracting state in which, due to a reservation made under Article 167(2)(a) EPC, certain product claims as granted would be considered invalid or ineffective (point 21 of the reasons, see also p. 59).

### 3.2 Substantive examination of amendments

When amendments are made during opposition proceedings, Article 102(3) EPC requires consideration as to whether the amendments introduce any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC. It has already been held in the case law of the boards of appeal that Article 102(3) EPC does not allow objections to be based upon Article 84 EPC, if such objections do not arise out of the amendments made (T 301/87, OJ EPO 1990, 335; see also T 367/96).

In **T 853/02** the patent at issue concerned a milking system for mammals. The respondent argued that the amended disclaimer, in so far as it attempted to exclude two-way valves, was not supported by the description of the patent in so far as this passage

tion à un stade très tardif de la procédure d'examen peut être approprié. Dans un tel cas, selon la Grande Chambre de recours, il peut ne pas être nécessaire d'effectuer un examen supplémentaire quant au fond, et le court retard éventuel, dû aux modifications nécessaires, est alors insignifiant par rapport à l'importance que revêt pour le demandeur l'obtention d'un brevet valable dans ces Etats désignés.

La chambre a clarifié que l'objectif général de la règle 57bis CBE est de n'autoriser des modifications que lorsqu'elles sont apportées pour surmonter une objection contre la validité du brevet européen. Il découle de la référence à la règle 87 CBE que, dans le cadre de la procédure d'opposition centralisée devant l'OEB, des modifications doivent également être autorisées lorsque le titulaire souhaite surmonter un éventuel motif d'invalidité qui n'existe qu'au regard d'un Etat contractant particulier.

Par conséquent, la formulation d'un jeu distinct de revendications pour un Etat contractant dans lequel, à cause d'une réserve faite en vertu de l'article 167(2) CBE, certaines revendications de produit telles que délivrées ne seraient pas considérées comme valables ou seraient sans effet, ne contrevient pas aux dispositions de la règle 57bis CBE (point 21 des motifs, voir aussi p. 59).

### 3.2 Examen quant au fond en cas de modifications

En cas de modifications apportées à un brevet au cours de la procédure d'opposition, il y a lieu de vérifier aux fins de l'article 102(3) CBE si ces modifications ne vont pas à l'encontre des conditions de la Convention, y compris celles énoncées à l'article 84 CBE. Il a déjà été exposé dans la jurisprudence des chambres de recours que l'article 102(3) CBE ne permet pas de formuler des objections au titre de l'article 84 CBE si elles n'ont pas leur origine dans les modifications effectuées (T 301/87, JO OEB 1990, 335; voir aussi T 367/96).

Dans l'affaire **T 853/02**, le brevet en cause portait sur un appareil de traite pour mammifères. L'intimé soutenait que le disclaimer modifié, dans la mesure où il visait à exclure les soupapes à deux voies, n'avait pas de fondement dans la description du

wird, insofern als dort die Verwendung eines Zweivegeventils als variable Druckquelle in Betracht gezogen wird. Die Kammer befand jedoch, dass sich dieser Einwand nicht direkt gegen den geänderten Disclaimer richtet, weil er auch gegen den ungeänderten Disclaimer hätte erhoben werden können, in dem es gleichfalls heißt "ohne Verwendung eines Zweivegeventil-Pulsators". Anders ausgedrückt betrifft dieser Einwand nicht die Änderungen, die zu Anspruch 1 des Hauptantrags geführt haben, sondern Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung. Somit stellt er einen Versuch dar, einen auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwand gegen ein Merkmal zu erheben, das bereits in Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung vorgelegen hat. Da mit Artikel 84 EPÜ kein Einspruch begründet werden kann, erachtete die Kammer diesen Einwand für unzulässig (Nr. 3.1 der Gründe).

#### **4. Kostenverteilung – Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung**

##### **4.1 Verspätetes Vorbringen**

Werden Tatsachen und Beweismittel zur Stützung des Einspruchs in einem späten Verfahrensstadium eingereicht und entstehen dadurch einem anderen Beteiligten erheblich höhere Kosten, so kann nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine anderweitige Kostenverteilung angeordnet werden, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht.

In **T 507/03** hatte die Einspruchsabteilung die beanspruchte Erfindung für patentierbar erachtet, da keine der vom Einsprechenden angezogenen Entgegenhaltungen etwas offenbart hatte, was dem entgegen sprach. In Reaktion auf die in der angefochtenen Entscheidung angegebenen Gründe reichte der Einsprechende (Beschwerdeführer) im Beschwerdeverfahren, also nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist, einen neuen Dokumentensatz ein. Die Kammer wies den Antrag auf Kostenverteilung wegen verspäteter Einreichung mit der Begründung zurück, dass nach Artikel 108 und Regel 65 EPÜ in der Beschwerdebegründung zwar anzugeben ist, in welchem Umfang die Änderung oder Aufhebung der Entscheidung begehrt wird, dies einen unterlegenen Einsprechenden aber nicht daran hindert, neue Dokumente des Stands

contemplated using a two-way valve as a variable pressure source. The board, however, considered that this objection did not directly relate to the amended disclaimer because it could have also been raised for the unamended disclaimer which also referred to the terms "without using a two-way valve pulsator". In other words, this objection did not concern the amendments that led to claim 1 of the main request but claim 1 of the patent as granted. Therefore, this objection represented an attempt to raise an objection under Article 84 EPC to a feature already present in claim 1 of the patent as granted. Since Article 84 EPC was not a ground of opposition, the board considered this objection as being inadmissible (point 3.1 of the reasons).

#### **4. Apportionment of costs – Equity of a different apportionment**

##### **4.1 Late submission**

According to the constant case law of the boards of appeal, where facts and evidence supporting the opposition are submitted at a late stage in the proceedings and another party incurs considerably higher costs as a result, a different apportionment of the costs may be ordered for reasons of equity.

In **T 507/03** the opposition division had regarded the claimed invention to be patentable over the documents cited by the opponent. As a reaction to the reasons given in the impugned decision, the opponent (appellant) filed a new set of documents in the appeal proceedings, thus after the nine-month period for filing opposition. Refusing the request for a different apportionment of costs due to the late filing, the board argued that, according to Article 108 and Rule 65 EPC, a statement of grounds of appeal had to identify the extent to which amendment or cancellation of the decision was requested. This, however, did not forbid a losing opponent to file new pieces of prior art if it was felt that they could counter the reasons given in the appealed decision. Further, the new documents were all easily understandable and had not caused an

brevet, dans laquelle on envisageait d'utiliser une soupape à deux voies comme source de pression variable. La chambre, toutefois, a considéré que cette objection n'était pas directement liée au disclaimer modifié parce qu'elle aurait pu être soulevée aussi à propos du disclaimer non modifié, qui comportait également les mots « sans utilisation d'un pulsateur à soupape à deux voies ». Autrement dit, cette objection ne concernait pas les modifications qui avaient conduit à la revendication 1 de la requête principale mais la revendication 1 du brevet tel que délivré. Par conséquent, cette objection constituait une tentative de formuler une objection au titre de l'article 84 CBE au sujet d'une caractéristique qui se trouvait déjà dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. Etant donné que l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition, la chambre a estimé que l'objection n'était pas admissible (point 3.1 des motifs).

#### **4. Répartition des frais de procédure – Répartition différente des frais pour des raisons d'équité**

##### **4.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes**

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, si certains faits et preuves invoqués à l'appui d'une opposition sont présentés à un stade avancé de la procédure et que, de ce fait, les frais occasionnés à une autre partie s'accroissent considérablement, une répartition différente des frais peut être ordonnée dans la mesure où l'équité l'exige.

Dans l'affaire **T 507/03**, la division d'opposition avait estimé que l'invention revendiquée était brevetable, étant donné qu'aucun des documents cités par l'opposant n'apportait la preuve du contraire. En réaction aux motifs de la décision entreprise, l'opposant (requérant) a introduit un nouveau lot de documents dans la procédure de recours, c'est-à-dire après l'expiration du délai de neuf mois pour former une opposition. La chambre a rejeté la requête visant à obtenir une répartition différente des frais de procédure dus au dépôt tardif des documents. Elle a mentionné qu'il convenait, conformément à l'article 108 et à la règle 65 CBE, d'indiquer dans le mémoire exposant les motifs du recours dans quelle mesure la modification ou l'annulation de la décision contestée était demandée. Toutefois, cela n'empêchait pas un opposant qui avait perdu en

der Technik vorzulegen, wenn diese möglicherweise die in der angefochtenen Entscheidung angegebenen Gründe entkräften könnten. Zudem waren alle neuen Dokumente leicht verständlich und verursachten keinen unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, der ein Abweichen von der üblichen Regelung in Artikel 104 EPÜ rechtfertigen würde, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Im Fall **T 554/01** hatte die Beschwerdeführerin im Anschluss an eine negative Entscheidung der Einspruchsabteilung mehrere Dokumente eingereicht. Die Kammer stellte fest, dass die verspätete Einreichung bestimmter Dokumente noch nicht den Schluss zulässt, dass die Beschwerdeführerin missbräuchlich gehandelt hat, vor allem, wenn sie auf das berechnete Anliegen der Beschwerdeführerin zurückzuführen ist, ihre Argumentation zu vervollständigen, die erstinstanzlich erfolglos geblieben war. Außerdem haben die Beschwerdegegner nicht nachgewiesen, dass die Einführung dieser Dokumente in das Verfahren ihnen zusätzliche Kosten verursacht hat.

In **T 1182/01** hatte die Entscheidung der Kammer, die Angelegenheit sofort an die erste Instanz zurückzuverweisen, nicht zur Folge, dass die verspätete Einreichung von Dokumenten durch den Beschwerdegegner eine unverhältnismäßige Kostenbelastung in Bezug auf die **vorliegende** Beschwerde verursachte. Damit sah die Kammer keinen Anlass, aus Gründen der Billigkeit eine abweichende Verteilung der Kosten dieses Verfahrens anzuordnen. Die Regelung der Kostenfrage für das **weitere** Verfahren vor der Einspruchsabteilung und ein etwaiges erneutes Beschwerdeverfahren obliegt der betreffenden Einspruchsabteilung bzw. Beschwerdekammer.

#### 4.2 Rücknahme der Beschwerde

In **T 674/03** nahm der Einsprechende seine Beschwerde **neun Tage** vor der anberaumten mündlichen Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Gebrauch eines absoluten unbeschränkten Verfahrensrechts grundsätzlich keinen Missbrauch darstellt. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass der Einsprechende schuldhaft oder so leichtfertig gehandelt hat, dass eine abweichende Kostenverteilung gerechtfertigt

unreasonable amount of extra work such as to justify departure from the normal rule that each party meets its own costs pursuant to Article 104 EPC.

In **T 554/01**, the applicant submitted a number of documents following the negative decision taken by the opposition division. The board held that the mere fact that certain documents had been submitted at a late stage did not justify a finding that there had been an abuse on the part of the applicant, especially where they had been submitted as a result of a legitimate desire to supplement the line of argument which had been unsuccessful before the department of first instance. Moreover, the respondents had not shown that they had incurred additional costs as a result of the documents' introduction into the proceedings.

In **T 1182/01** the board's decision to remit the case immediately to the department of first instance meant that the late filing of documents by the respondent had not incurred any undue cost burden in relation to the **present** appeal. Accordingly the board did not see any reason of equity to order a different apportionment of costs in relation to these proceedings. The question of costs in **subsequent** proceedings before the opposition division and possible further appeal proceedings was left for consideration by the opposition division and board of appeal concerned.

#### 4.2 Withdrawal of the appeal

In **T 674/03**, the opponent withdrew its appeal **nine days** before the date set for the oral proceedings. The board held that the exercise of an absolute procedural right did not, in principle, constitute abuse. There was no evidence that the opponent had at any time acted in such an improper or negligent manner that a different apportionment of the costs was justified, especially where the costs for which reimbursement was sought

première instance de produire de nouveaux éléments de l'état de la technique s'il pensait qu'ils lui permettraient de réfuter les motifs de la décision entreprise. En outre, les nouveaux documents étaient tous facilement compréhensibles et n'avaient pas occasionné de surcharge déraisonnable de travail pouvant justifier de s'écarter de la règle habituelle selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais conformément à l'article 104 CBE.

Dans l'affaire **T 554/01**, la requérante a présenté plusieurs documents à la suite de la décision négative prise par la division d'opposition. La chambre a constaté que le seul fait de présenter tardivement certains documents ne permet pas de conclure à l'existence d'un abus de la part de la requérante surtout quand leur présentation a été causée par l'intention légitime de compléter son argumentation qui a échoué devant la première instance. De plus, les intimés n'ont pas démontré avoir subi des frais supplémentaires du fait de l'introduction desdits documents dans la procédure.

La décision de la chambre de recours de renvoyer l'affaire **T 1182/01** immédiatement à l'organe de première instance impliquait que le dépôt tardif de documents par l'intimé n'avait pas occasionné de frais supplémentaires pour ce qui était du recours **actuel**. Par conséquent, la chambre n'avait pas vu de raisons d'équité exigeant d'ordonner une répartition différente des frais en ce qui concernait cette procédure de recours. La question de la répartition des frais dans des procédures **ultérieures** d'opposition et, éventuellement, de recours a été laissée à la future appréciation de la division d'opposition et de la chambre de recours concernées.

#### 4.2 Retrait du recours

Dans l'affaire **T 674/03** l'opposant retira son recours **neuf jours** avant la procédure orale prévue. La chambre a déclaré que l'usage d'un droit processuel absolu ne constitue pas en principe un abus. Il n'est en rien démontré que l'opposant ait jamais agi de manière fautive, ou avec une légèreté telle qu'elle justifierait une allocation différente des frais, alors et surtout que ceux dont le remboursement est sollicité sont ceux engagés

wäre. Vor allem handelte es sich bei den Kosten, deren Rückerstattung beantragt wird, um Kosten, die einem Beteiligten bei der Vertretung seiner Interessen vor einer Beschwerdeinstanz gewöhnlich entstehen.

#### **4.3 Nichterscheinen einer Partei in der mündlichen Verhandlung**

Jeder zu einer mündlichen Verhandlung geladene Beteiligte ist billigerweise verpflichtet, das EPA zu informieren, sobald er weiß, dass er nicht erscheinen wird.

In **T 937/04** unterrichtete der Beschwerdeführer und Patentinhaber die Kammer in einem Fax, das am Freitag, dem 17. Februar 2006 nach Ende der Dienstzeit um 16.27 Uhr an das EPA, nicht aber an die anderen Beteiligten verschickt wurde, dass er nicht zur mündlichen Verhandlung erscheinen werde. Warum diese Information zu solch einem späten Zeitpunkt übermittelt wurde, wurde nicht begründet. Die anderen Beteiligten wurden also vom Geschäftsstellenbeamten der Kammer am Montag, dem 20. Februar 2006, d. h. einen Werktag vor der mündlichen Verhandlung, informiert, dass der Beschwerdeführer nicht daran teilnehmen werde. Die Kammer stellte fest, dass der Beschwerdeführer, indem er nur das EPA und nicht die anderen Beteiligten unterrichtet hatte, es an der gebotenen Sorgfalt hatte fehlen lassen, und kam zu dem Schluss, dass aus Gründen der Billigkeit eine Kostenverteilung zu Gunsten des Beschwerdegegners angeordnet werden sollte.

### **C. Beschwerdeverfahren**

#### **1. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde**

Nach der Entscheidung **J 28/03** (ABI. EPA 2005, 597) bedeutet die aufschiebende Wirkung, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten. Die in der Regel auf eine Entscheidung folgenden Handlungen werden ausgesetzt. Die aufschiebende Wirkung bedeutet nicht, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird. Die Entscheidung als solche bleibt auch nach Einlegung einer Beschwerde bestehen und kann nur von der Beschwerdekammer aufgehoben oder bestätigt werden. Außerdem hängt der

were such as were usually incurred by a party in defending its interests in appeal proceedings.

#### **4.3 Failure of a party to appear at oral proceedings**

All parties summoned to appear at oral proceedings are obliged, for reasons of equity, to inform the EPO as soon as they know that they will not appear.

In **T 937/04** the appellant and patent proprietor informed the board by fax sent only to the EPO and not to the other parties on Friday, 17 February 2006, after business hours, at 16.27 hrs, that he would not attend the oral proceedings. Reasons to justify the filing of this information at such a late stage were not provided. The other parties were thus informed by the registrar of the board on Monday, 20 February 2006, ie one working day before the oral proceedings, that the appellant would not attend them. The board stated that the appellant, by informing solely the EPO and not the other parties, had failed to exercise all due care required and concluded that, for reasons of equity, an apportionment of costs should be accorded in favour of the respondent.

### **C. Appeal procedure**

#### **1. Suspensive effect of the appeal**

According to the Legal Board of Appeal in **J 28/03** (OJ EPO 2005, 597), suspensive effect means that the consequences following from an appealed decision do not immediately occur after the decision has been taken. Actions normally taking place after a decision are "frozen". Suspensive effect does not have the meaning of cancellation of the appealed decision. Even after an appeal the decision as such remains and can only be set aside or confirmed by the board of appeal. Moreover, the status of a divisional application filed while an appeal against the decision to grant a patent on the parent application is

d'ordinaire par une partie pour défendre ses intérêts à l'occasion d'une instance de recours.

#### **4.3 Non-comparution d'une partie à la procédure orale**

Toute partie citée à une procédure orale est tenue d'avertir l'OEB le plus tôt possible si elle sait qu'elle n'y participera pas.

Dans l'affaire **T 937/04**, le requérant et titulaire du brevet avait informé la chambre par télécopie, envoyée seulement à l'OEB et non aux autres parties le vendredi 17 février 2006 à 16h27, après la fermeture des bureaux, qu'il ne participerait pas à la procédure orale. Aucune explication n'avait été donnée pour justifier l'envoi de cette information à un stade si tardif. Les autres parties avaient donc été informées par le greffier de la chambre le lundi 20 février 2006, soit un jour ouvré avant la procédure orale, que le requérant n'y participerait pas. La chambre a déclaré que le requérant, en informant seulement l'OEB et non pas les autres parties, n'avait pas agi avec la vigilance voulue et elle a conclu qu'il convenait, pour des raisons d'équité, d'ordonner une répartition différente des frais au profit de l'intimé.

### **C. Procédure de recours**

#### **1. Effet suspensif du recours**

Selon la décision **J 28/03** (JO OEB 2005, 597), l'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée ne se produisent pas immédiatement après que la décision a été rendue. Les actes qui s'ensuivent normalement sont "gelés". L'effet suspensif ne signifie pas que la décision attaquée est annulée. Même après la formation d'un recours, la décision demeure en tant que telle et elle ne peut être annulée ou confirmée que par la chambre de recours. En outre, le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet

Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, vom Ausgang der Beschwerde ab (s. auch S. 75).

pending depends on the outcome of that appeal (see also p. 75).

sur la base de la demande initiale est en instance dépend de l'issue de ce recours (voir aussi p. 75).

## **2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten**

## **2. Procedural status of the parties**

## **2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours**

### **2.1 Übertragung der Parteistellung**

### **2.1 Transfer of party status**

### **2.1 Transmission de la qualité de partie**

Nach Regel 20 (1) und (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung dem EPA gegenüber erst und nur insoweit wirksam, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.

According to Rule 20(1) and (3) EPC, a transfer of a European patent application has effect vis-à-vis the EPO only when and to the extent that documents are produced which satisfy the EPO that the transfer has taken place.

Selon les règles 20(1) et (3) CBE, un transfert de demande de brevet européen n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB.

In **T 15/01** (ABI. EPA 2006, 153) unterschied die Kammer zwischen dem Fall, dass ein Beteiligter ein Patent durch Übertragung erwirbt, wie in T 656/98, oder durch Fusion, wie in dem Fall vor der Kammer. Sie befand, dass im letzteren Fall, in dem der Wechsel des Patentinhabers durch eine Gesamtrechtsnachfolge bedingt ist, die Regel 20 (3) EPÜ keine Anwendung findet. Der Gesamtrechtsnachfolger eines Patentanmelders oder -inhabers erwirbt automatisch die Beteiligtenstellung in vor dem EPA anhängigen Verfahren.

In **T 15/01** (OJ EPO 2006, 153) the board distinguished between the situation where a party acquires a patent through a transfer, as in T 656/98, and through a merger, as in the case before the board. It held that Rule 20(3) EPC does not apply in the latter case, where the change of proprietor status is caused by universal succession of law. The universal successor of a patent applicant or patentee automatically acquires party status in proceedings pending before the EPO.

Dans l'affaire **T 15/01** (JO OEB 2006, 153), la chambre a fait la distinction entre le cas où l'acquisition d'un brevet par une partie résulte d'une transmission, comme dans la décision T 656/98, et celui où elle résulte d'une fusion, comme dans l'affaire qui lui était soumise. La chambre a estimé que la règle 20(3) CBE ne s'appliquait pas dans ce dernier cas, lorsque le changement de qualité de titulaire était causé par une succession universelle. Le successeur universel d'un demandeur ou d'un titulaire acquiert automatiquement la qualité de partie dans la procédure devant l'OEB.

Die Kammer führte aus, dass eine Anwendung der Regel 20 (3) EPÜ bei Gesamtrechtsnachfolgen verfahrensrechtlich unerwünschte Folgen hätte. Zum einen würde der Rechtsnachfolger die Beteiligtenstellung erst erlangen, wenn er die Erfordernisse der Regel 20 (1) und (2) EPÜ erfüllt hat. Zum anderen würde der eingetragene Anmelder oder Patentinhaber, dessen Existenz erlischt, seine Beteiligtenstellung automatisch verlieren. Nach dem Verfahrensrecht des EPÜ kann eine Person, die nicht mehr existiert, auch nicht mehr am Verfahren beteiligt sein (in Anlehnung an T 353/95 vom 25. Juli 2000).

The board explained that if Rule 20(3) EPC were to be applied in the context of universal successions, procedurally undesirable consequences would ensue. On the one hand, the successor in law would acquire party status only after fulfilling the requirements set out in Rule 20(1) and (2) EPC. On the other hand, the applicant or proprietor on record who ceases to exist automatically loses party status. Under the procedural law of the EPC, a person who does not exist any more cannot remain party to the proceedings (following T 353/95 of 25 July 2000).

La chambre a expliqué que l'application de la règle 20(3) CBE dans le contexte de successions universelles entraînerait des conséquences indésirables sur le plan de la procédure. D'un côté, l'ayant droit n'acquerrait la qualité de partie qu'après avoir satisfait aux exigences de la règle 20(1) et (2) CBE. D'un autre côté, le demandeur ou titulaire enregistré cessant d'exister perd automatiquement sa qualité de partie. Selon le droit procédural de la CBE, une personne qui n'existe plus ne peut pas rester partie à la procédure (à l'appui de la décision T 353/95 du 25 juillet 2000).

Der in den Regeln 90 (1) a) und 101 (7) EPÜ verankerte Rechtsmechanismus erlaubt es, das Verfahren unter diesen Umständen ohne Unterbrechung fortzusetzen: Auch wenn der eingetragene Anmelder oder Patentinhaber aufhört zu existieren und infolgedessen seine Beteiligtenstellung verliert, erlischt nicht die Vollmacht des Vertreters, der somit

According to the board, the legislative mechanism provided by Rules 90(1)(a) and 101(7) EPC makes it possible that under these circumstances the proceedings can continue without interruption: although the applicant or patentee on record ceases to exist and thereby loses his party status, the authorisation of the representative does not terminate so

De l'avis de la chambre, le mécanisme législatif que constituent les règles 90(1)a) et 101(7) CBE permet, dans ces circonstances, que la procédure se poursuive sans interruption: bien que le demandeur ou le titulaire enregistré cesse d'exister et perde ainsi sa qualité de partie, le pouvoir du mandataire n'est pas résilié, de sorte que ce dernier

unmittelbar den Rechtsnachfolger vertritt und im Verfahren rechtswirksam handeln kann. Dieser Mechanismus würde ernsthaft unterminiert, wenn Regel 20 (3) EPÜ auch bei Gesamtrechtsnachfolgen anzuwenden wäre (s. auch S. 59, 96).

## 2.2 Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

In der Sache **T 394/03** befand die Kammer, dass es auch bei Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen, mangels eines entsprechenden Antrags nicht erforderlich und wegen der Unparteilichkeit der Kammer auch nicht geboten war, dem Patentinhaber und Beschwerdegegner die Gelegenheit zu einer weiteren Stellungnahme zu geben.

## 2.3 Rechte des Beitretenden – Rücknahme der Beschwerde

Die Große Beschwerdekammer hat in **G 3/04** (ABI. EPA 2006, 118) befunden, dass nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden kann. Die Große Beschwerdekammer gelangte zu dem Ergebnis, dass der wirksam Beitretende nur die Stellung eines Einsprechenden erlangt, gleichgültig, ob der Beitritt während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung oder während des Beschwerdeverfahrens erfolgt. Im einen wie im anderen Fall hat er die gleichen Rechte und Obliegenheiten wie die anderen Einsprechenden. Daraus ergibt sich, dass der im Verfahren vor der Einspruchsabteilung Beigetretene, wenn alle Einsprechenden ihren Einspruch zurückgenommen haben, das Verfahren allein fortsetzen und gegebenenfalls Beschwerde einlegen kann, denn er hat die gleiche Stellung wie ein Einsprechender nach Artikel 99 EPÜ. Aus dem gleichen Grund ist er, wenn eine Beschwerde durch jemand anderen als ihn eingelegt wird, im Beschwerdeverfahren ein Beteiligter kraft Gesetzes nach Artikel 107, Satz 2 EPÜ. Erfolgt der Beitritt während des Beschwerdeverfahrens, hat der Beigetretene, wiederum weil er nur die Stellung eines Einsprechenden erlangen kann, mit Ausnahme des Rechts, neue Einspruchsgründe geltend zu machen, die gleichen Rechte und Obliegenheiten wie alle Einsprechenden, die keine Beschwerde einge-

that the latter now immediately represents the successor in law and can validly act in the proceedings. This legislative mechanism would be seriously undermined if Rule 20(3) EPC were to be applied in the context of universal successions (see also p. 59, 96).

## 2.2 Rights of parties under Article 107 EPC

In **T 394/03** the board held that, even though the opposition division's decision to reject the opposition had been annulled, it was not necessary, in the absence of a request, to give the patentee and respondent another opportunity to comment, nor, given the impartiality of the board, was there any requirement on principle to do so.

## 2.3 Intervener's rights – Withdrawal of appeal

The Enlarged Board has now ruled, in **G 3/04** (OJ EPO 2006, 118), that the proceedings cannot be continued, after the only appeal has been withdrawn, with a party who intervened during the appeal proceedings. The Enlarged Board concluded that the valid intervener only acquired the status of an opponent, irrespective of whether the intervention occurred during the proceedings before the opposition division or at the appeal stage. In either case his rights and obligations were the same as those of other opponents. This meant that an intervener in proceedings before the opposition division, where all the opponents had withdrawn their oppositions, could continue the proceedings alone and, if need be, file an appeal, since he had the same status as an opponent under Article 99 EPC. For the same reason, if an appeal was filed by someone other than him, he would be a party as of right according to Article 107, second sentence, EPC. If the intervention was filed during the appeal proceedings, the intervener, again because he could only acquire the status of an opponent, had the same rights and obligations – apart from the right to raise new grounds of opposition – as any opponent who had not filed an appeal. If in this case the sole, or each, appeal was withdrawn, the appeal proceedings would be terminated in respect of all the substantive issues, including the new grounds for opposition raised by the intervener, for all the parties.

représente alors immédiatement l'ayant droit et peut valablement agir dans la procédure. Ce mécanisme législatif serait sérieusement sapé si la règle 20(3) CBE était appliquée dans le contexte des successions universelles (voir aussi p. 59, 96).

## 2.2 Les droits des parties selon l'article 107 CBE

Dans la décision **T 394/03**, la chambre a estimé que même si la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition avait été annulée, il n'était pas utile (puisque aucune requête en ce sens n'avait été présentée), ni nécessaire (compte tenu de l'impartialité de la chambre) de donner au titulaire du brevet et intimé l'occasion de prendre une nouvelle fois position.

## 2.3 Droits de l'intervenant – Retrait du recours

La Grande Chambre de recours a estimé, dans sa décision **G 3/04** (JO OEB 2006, 118) que lorsque l'unique recours avait été retiré, la procédure ne pouvait pas se poursuivre avec une partie qui était intervenue pendant la procédure de recours. La Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que le tiers qui intervient valablement n'acquiert que le statut d'opposant, indépendamment du fait que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, il a les mêmes droits et obligations que les autres opposants. Il s'ensuit que le tiers qui intervient dans une procédure devant la division d'opposition peut, lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition, poursuivre seul la procédure et, s'il y a lieu, former un recours, étant donné qu'il a la même qualité qu'un opposant selon l'article 99 CBE. Pour la même raison, il est de plein droit partie à la procédure de recours en vertu de l'article 107, deuxième phrase CBE lorsqu'un recours a été formé par une autre personne que lui. Si l'intervention a lieu pendant la procédure de recours, l'intervenant a, toujours parce qu'il ne peut obtenir que la qualité d'opposant, les mêmes droits et obligations que tous les opposants qui n'ont pas formé de recours, à l'exception de celui d'invoquer de nouveaux motifs d'opposition. Si, dans ce cas, l'unique recours ou l'ensemble des recours sont retirés, la procédure de recours prend

legt haben. Werden in diesem Fall die einzige oder alle Beschwerden zurückgenommen, dann endet das Beschwerdeverfahren bezüglich aller Sachfragen, einschließlich der vom Beitretenden vorgebrachten neuen Einspruchsgründe für alle Beteiligten.

Der vermeintliche Patentverletzer, der gemäß Artikel 105 EPÜ einem Verfahren beitrifft, wird als Einsprechender, somit als Beteiligter in diesem Verfahren behandelt. Erfolgt der Beitritt im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, ergibt sich sein Beschwerderecht aus Artikel 107 EPÜ. Will er wirksam Beschwerde einlegen, muss er gemäß Artikel 108 Satz 2 EPÜ die Beschwerdegebühr zahlen. Weder in diesen noch in anderen Bestimmungen des EPÜ und seiner Ausführungsordnung gibt es jedoch eine Grundlage, die es erlauben würde, die Bezahlung dieser Gebühr von einem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der nicht Beschwerdeführer ist, zu verlangen. Es gibt daher keine gesetzliche Grundlage für die Zahlung der Beschwerdegebühr durch den während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen. Vorsorglich, aber ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren werden zurückerstattet (s. T 590/94, Nr. 2 der Gründe).

### 3. Prüfungsumfang

#### 3.1 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Nimmt der Patentinhaber als einziger Beschwerdeführer im Einspruchsbeschwerdeverfahren Änderungen an der Fassung des Patents gemäß Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vor, so hat die Kammer die Kompetenz und Verpflichtung, diese Änderungen in formaler und materieller Hinsicht von Amts wegen zu prüfen, auch dann, wenn die Beschwerdegegner diesen Änderungen ausdrücklich zustimmen (**T 1098/01**).

Der Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) folgend, darf im Beschwerdeverfahren ein Patentinhaber einen nicht angefochtenen **abhängigen** Anspruch gemäß Regel 57a EPÜ ändern (**T 711/04**).

The assumed infringer giving notice of intervention under Article 105 EPC was to be treated as an opponent and therefore as a party to the proceedings. An intervener in proceedings before the opposition division had a right of appeal under Article 107 EPC. For the appeal to be validly filed, he had to pay the appeal fee under Article 108, second sentence, EPC. However, neither in these Articles nor in any other provision of the EPC and its Implementing Regulations could a basis be found for demanding the payment of this fee by a party to the appeal proceedings who was not an appellant. Thus there was no legal basis for the payment of the appeal fee by an intervener in appeal proceedings. Fees paid by way of precaution but without a legal basis would be reimbursed (see T 590/94, point 2 of the reasons).

### 3. Extent of scrutiny

#### 3.1 Subject-matter under examination in opposition appeal proceedings

If the patent proprietor as the sole appellant in the opposition appeal proceedings makes amendments to the version of the patent adopted in accordance with an interlocutory decision of the opposition division, the board is both competent and obliged *ex officio* to examine those amendments from both a formal and a substantive point of view, even if the respondents expressly agree to them (**T 1098/01**).

In line with G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), a patent proprietor may in appeal proceedings amend an uncontested **dependent** claim in accordance with Rule 57a EPC (**T 711/04**).

fin pour toutes les parties et pour ce qui concerne toutes les questions de fond, y compris les nouveaux motifs d'opposition avancés par l'intervenant.

Le contrefacteur présumé qui intervient dans une procédure conformément à l'article 105 CBE est assimilé à un opposant, et donc à une partie à cette procédure. Si l'intervention a lieu dans la procédure devant la division d'opposition, son droit de recours découle de l'article 107 CBE. S'il veut former valablement un recours, il doit acquitter la taxe de recours, comme le prévoit l'article 108, deuxième phrase CBE. Toutefois, ni ces articles, ni aucune autre disposition de la CBE ou de son règlement d'application ne constituent un fondement propre à exiger le paiement de cette taxe d'une autre partie à la procédure de recours que le requérant. Le paiement de la taxe de recours par un tiers intervenant dans la procédure de recours est dès lors dénué de tout fondement juridique. Les taxes acquittées à toutes fins utiles, mais sans fondement juridique, sont remboursées (cf. T 590/94, point 2 des motifs).

### 3. Etendue de l'examen

#### 3.1 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition

Si le titulaire du brevet et seul requérant dans la procédure de recours sur opposition procède à des modifications du texte du brevet conformément à la décision intermédiaire de la division d'opposition, la chambre est compétente pour examiner d'office ces modifications sur le fond et sur la forme, et est tenue de le faire, même si les intimés approuvent expressément ces modifications (**T 1098/01**).

Conformément à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), le titulaire d'un brevet peut, pendant la procédure de recours, modifier une revendication **dépendante** qui n'est pas contestée, comme prévu à la règle 57bis CBE (**T 711/04**).

### 3.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Mit Hinweis auf T 520/01 stellte die Kammer in **T 376/04** fest, dass ein Einspruchsgrund, der während des Einspruchsverfahrens geltend gemacht, dann aber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ein neuer Einspruchsgrund ist, auf den die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung sachlich nur dann eingehen darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren zugestimmt hat.

### 3.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

In **T 1124/02** hielt die Kammer unter Bekräftigung der Entscheidung T 385/97 fest, dass es ihres Wissens keinerlei Beschränkungen gebe, wenn eine Beschwerdekammer von Amts wegen neue Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchsgrunds einführe, der Teil des rechtlichen Rahmens der Beschwerde sei. Wenn die Einspruchsabteilung und/oder die Parteien es versäumt hätten, hochrelevantes Material zu berücksichtigen, das mit dem Einspruchsgrund zusammenhänge, erstrecke sich die Zuständigkeit der Beschwerdekammer vielmehr auch darauf, die erstinstanzliche Entscheidung anhand dieses Materials zu berichtigen. Nicht nur, dass dies den einschlägigen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer (G 9/91, ABI. EPA 1993, 408 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 420) entspreche; die Beschwerdekammer sei als letzte Instanz in Verfahren, in denen es um die Aufrechterhaltung angefochtener europäischer Patente gehe, hierzu sogar verpflichtet.

## 4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

### 4.1 Beschwerdefähige Entscheidung

#### 4.1.1 Organe

Die Beschwerdekammern können nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA prüfen (J 12/85, ABI. EPA 1986, 155). Sie können deshalb nicht in Bezug auf die Erstreckung von Patentanmeldungen und Patenten auf die Erstreckungsstaaten befasst werden. Zuständig sind

### 3.2 Patentability requirements under examination in opposition appeal proceedings

Referring to T 520/01, the board in **T 376/04** found that a ground for opposition put forward during opposition proceedings but then not maintained during the oral proceedings before the opposition division was a fresh ground of opposition which might not be dealt with in substance in the decision of the board of appeal, unless the patent proprietor agreed to its introduction.

### 3.3 Facts under examination – Applying Article 114 EPC in appeal proceedings

Endorsing T 385/97, the board in **T 1124/02** stated that it was not aware of any limitation on the ex officio introduction by a board of appeal of new facts and evidence in support of a ground of opposition forming part of the legal framework of appeal. Rather, if the opposition division and/or parties failed to take account of highly relevant matter which related to such a ground for opposition, the board's competence extended to rectifying that position by consideration of that matter. This was not only consistent with the relevant decisions of the Enlarged Board of Appeal (G 9/91, OJ EPO 1993, 408, and G 10/91, OJ EPO 1993, 420), but incumbent on the board as last instance in proceedings concerning the maintenance of European patents under opposition.

## 4. Filing and admissibility of the appeal

### 4.1 Appealable decisions

#### 4.1.1 Departments

The boards can hear appeals only against the decisions taken by other EPO departments (J 12/85, OJ EPO 1986, 155). There is thus no right of recourse to the boards of appeal in respect of extensions of patent applications and patents to the extension states. Instead, it is the respective

### 3.2 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure de recours sur opposition

Renvoyant à la décision T 520/01, la chambre, dans la décision **T 376/04**, a estimé qu'un motif d'opposition qui est invoqué pendant la procédure d'opposition, mais n'est pas maintenu pendant la procédure orale devant la division d'opposition, constitue un nouveau motif d'opposition que la chambre de recours ne peut pas traiter sur le fond dans sa décision, à moins que le titulaire du brevet ne consente à son introduction dans la procédure.

### 3.3 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

Reprenant la décision T 385/97, la chambre a déclaré, dans l'affaire **T 1124/02**, qu'elle n'avait connaissance d'aucune limitation à l'introduction d'office par une chambre de recours de nouveaux faits et preuves à l'appui d'un motif d'opposition faisant partie du cadre de droit du recours. Au contraire, si la division d'opposition et/ou les parties omettent de prendre en compte des éléments très pertinents se rapportant à un tel motif d'opposition, la chambre a compétence pour rectifier la position adoptée en tenant compte de ces éléments. Non seulement cela est conforme aux décisions pertinentes de la Grande Chambre de recours (G 9/91, JO OEB 1993, 408 et G 10/91, JO OEB 1993, 420), mais la chambre est également tenue d'agir ainsi en tant que dernière instance dans une procédure portant sur le maintien d'un brevet européen après opposition.

## 4. Formation et recevabilité du recours

### 4.1 Décisions susceptibles de recours

#### 4.1.1 Instances

Une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB (J 12/85, JO OEB 1986, 155). Il n'existe donc aucun droit de saisine des chambres de recours pour les questions concernant l'extension de demandes de brevet et de

hier die jeweiligen nationalen Gerichte (**J 9/04**, s. auch **J 2/05**).

national jurisdiction which is responsible (**J 9/04**, see also **J 2/05**).

brevets aux Etats autorisant l'extension. En pareil cas, c'est la juridiction nationale correspondante qui est compétente (**J 9/04**, cf. également **J 2/05**).

#### 4.1.2 Entscheidungen

Hat der Formalsachbearbeiter einem Antrag auf Berichtigung von Prioritätsangaben stattgegeben, so ist die Angelegenheit damit dennoch nicht bindend zu Gunsten des Anmelders entschieden, bevor nicht die das Erteilungsverfahren abschließende Entscheidung ergangen ist, und kann folglich von der Beschwerdekammer überprüft werden (**T 713/02**, ABI. EPA 2006, 267, s. auch S. 90).

#### 4.1.2 Decisions

Even where the formalities officer allowed a request for correction of priority data, the matter is not thereby decided in the applicant's favour in binding form prior to the decision terminating the granting procedure and is, thus, open to review by the board of appeal (**T 713/02**, OJ EPO 2006, 267; see also p. 90).

#### 4.1.2 Décisions

Même si l'agent des formalités a fait droit à une requête en rectification d'indications relatives à la priorité, cette question n'est pas pour autant tranchée de façon définitive en faveur du demandeur avant que la décision mettant fin à la procédure de délivrance n'ait été rendue, et elle peut donc être réexaminée par la chambre de recours (**T 713/02** (JO OEB 2006, 267, voir aussi p. 90)).

### 4.2 Beschwerdeberechtigung

Wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ erst beantragt, wenn der Beschwerde bereits nach Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen wurde, ist die Verfahrenslage anders, als sie es in den Entscheidungen G 3/03 (ABI. EPA 2005, 344) und J 32/95 (ABI. EPA 1999, 733) war, und da es keine erstinstanzliche Entscheidung gibt, fehlt den Beschwerdekammern die Rechtsgrundlage, um über einen solchen Antrag zu entscheiden (**T 21/02**, s. auch S. 112).

### 4.2 Entitlement to appeal

Where a request for reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC is submitted only after the contested decision has been rectified under Article 109(1) EPC, the procedural situation differs from that underlying decisions G 3/03 (OJ EPO 2005, 344) and J 32/95 (OJ EPO 1999, 733) and, failing a decision of the department of first instance, no legal basis exists for the boards of appeal to decide on that request (**T 21/02**, see also p. 112).

### 4.2 Personnes admises à former un recours

Lorsqu'une requête en remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE est déposée seulement une fois qu'il a été fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE, les circonstances de la procédure diffèrent de celles à la base des décisions G 3/03 (JO OEB 2005, 344) et J 32/95 (JO OEB 1999, 733) et, en l'absence de décision rendue par l'instance du premier degré, il n'existe aucun fondement juridique permettant à la chambre de statuer sur cette requête (**T 21/02**, voir aussi p. 112).

In **J 17/04** bestätigte die Kammer in Anlehnung an T 824/00 (ABI. EPA 2004, 5), dass ein Antrag auf Berichtigung von Unterlagen nach Regel 88 EPÜ als einziger Beschwerdegrund unzulässig sei, und hielt darüber hinaus fest, dass die Beschwerdekammer bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Beschwerde nicht an den reinen Wortlaut des Antrags gebunden sei, sondern den Antrag mit Blick auf die tatsächlichen Absichten des Beschwerdeführers und die vorgebrachten Tatsachen auszulegen habe. Die Kammer befand, dass sich die Beschwerdeschrift zwar nur auf eine Berichtigung der angefochtenen Entscheidung nach Regel 88 und 89 EPÜ bezog, er aber (implizit) behauptet habe, dass die angefochtene Entscheidung den regionalen Geltungsbereich des Patents zu Unrecht einschränke und diese Entscheidung aufzuheben sei. Die Kammer war deshalb der Auffassung, der Beschwerdeführer habe ausreichend erklärt, dass er beschwert sei, und erklärte die Beschwerde für zulässig (s. auch S. 63, 112).

Confirming that a request under Rule 88 EPC for correction of a document as the sole reason for the appeal is inadmissible, following T 824/00 (OJ EPO 2004, 5), the Board in **J 17/04** also stated that, in order to assess the admissibility of the appeal, the board is not bound to the pure wording of the request but has to interpret this request with respect to the appellant's actual intentions and the facts submitted. On this basis the Board found that although the notice of appeal only referred to a correction of the decision under appeal under Rule 88 and Rule 89 EPC, the appellant made therewith (implicitly) the allegation that the decision under appeal incorrectly limited the regional scope of the patent and that this decision should be set aside. The Board was therefore satisfied that the appellant had sufficiently claimed to be adversely affected and the appeal was admissible (see also p. 63, 112).

Confirmant qu'une requête présentée en vertu de la règle 88 CBE aux fins de rectification d'une pièce et constituant le seul motif du recours n'est pas recevable, conformément à la décision T 824/00 (JO OEB 2004, 5), la chambre a également déclaré, dans la décision **J 17/04**, que pour apprécier la recevabilité du recours, la chambre ne devait pas s'en tenir à la lettre de la requête, mais devait interpréter celle-ci en tenant compte des véritables intentions du requérant et des faits soumis à son appréciation. Sur cette base, la chambre a estimé que, bien que l'acte de recours ne mentionnât qu'une correction de la décision attaquée au titre des règles 88 et 89 CBE, le requérant alléguait ainsi (implicitement) que la décision faisant l'objet du recours ne délimitait pas correctement la portée régionale du brevet et qu'elle devait par conséquent être annulée. La chambre était donc convaincue que le requérant avait suffisamment fait valoir qu'il avait subi un grief et que le recours était recevable (voir aussi p. 63, 112).

### 4.3 Form und Frist der Beschwerde

Gemäß **T 781/04** erfüllt eine auf elektronischem Weg – über *epoline*<sup>®</sup> – eingereichte Beschwerde nicht das Erfordernis des Artikels 108 EPÜ, wonach eine Beschwerde schriftlich einzulegen ist. Die angemessene Sanktion bei Nichterfüllung ist die Unzulässigkeit. Für weitere Informationen, s. auch S. 64.

#### 4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

Laut J 16/94 (ABI. EPA 1997, 331) genügt eine an Bedingungen geknüpfte Beschwerde nicht den Erfordernissen der Regel 64 b) EPÜ und ist daher unzulässig (**T 254/03**). Im Schreiben des Beschwerdeführers hieß es: "Wenn die Beschwerdekammer gelten lässt, dass das implizite Merkmal ..., beantragt der Beschwerdeführer ...".

#### 4.3.2 Zahlung der Beschwerdegebühr

In der Entscheidung **T 514/05** (ABI. EPA 2006, \*\*\*) wurde ebenfalls bestätigt, dass durch die bloße Zahlung der Beschwerdegebühr die Beschwerde noch nicht rechtswirksam eingereicht ist. Dies gilt auch, wenn als Zahlungsbetreff "Beschwerdegebühr" angeführt, die Patentanmeldung genannt und das Formblatt "Zahlung von Gebühren und Auslagen" verwendet wird (s. auch S. 64).

### 4.4 Beschwerdebegründung – Beschwerde beruht ausschließlich auf neuen Anträgen

In **T 23/03** unterschied die Kammer zwischen dem ihr vorliegenden Fall und der Rechtslage in Fällen wie T 729/90 und T 563/91. In Letzteren wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestätigt, wonach eine Änderung der Sachlage gegenüber der Situation, wie sie der angefochtenen Entscheidung zu Grunde lag, eine hinreichende Begründung darstellen kann, sofern offensichtlich ist, dass die Rechtsgrundlage der angefochtenen Entscheidung nicht mehr gilt. Dies trifft aber nicht zu, wenn – wie in diesem Verfahren – der Sachverhalt gleich geblieben ist und die zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Änderungen der Ansprüche nichts beisteuern, aus dem implizit hervorgeht, warum der Beschwerdeführer der Meinung ist, dass die angefochtene Entscheidung

### 4.3 Form and time limit of appeal

According to **T 781/04**, an appeal filed via electronic means – *epoline*<sup>®</sup> – does not comply with the requirement of Article 108 EPC that an appeal must be filed in writing. The appropriate sanction for non-compliance is inadmissibility. For further information see page 64.

#### 4.3.1 Form and content of notice of appeal

Following J 16/94 (OJ EPO 1997, 331), an appeal filed conditionally does not comply with the requirements of Rule 64(b) EPC and is therefore inadmissible (**T 254/03**). The appellant had stated in his letter, "If the Board of Appeal agrees that the implicit feature ..., the Appellant requests...".

#### 4.3.2 Payment of appeal fee

**T 514/05** (OJ EPO 2006, \*\*\*) confirmed that merely paying the fee for appeal does not constitute a valid means of lodging an appeal. This applies even if the object of the payment is indicated as being a "fee for appeal" relating to an identified patent application and the form for payment of fees and costs is used (see also p. 64).

### 4.4 Statement of grounds of appeal – Appeal is only based on new requests

In **T 23/03** the board drew a distinction between the case before them and the situation before the boards in cases such as T 729/90 and T 563/91. The latter cases confirmed the case law of the boards of appeal, according to which a change in the factual situation as compared to that underlying the decision appealed from, might be sufficient as substantiation of the grounds of appeal, providing it was evident that the legal basis of the contested decision might no longer apply. However, this did not apply in cases such as the present, where the factual basis of the contested decision remained unchanged and amendments to the claims filed with the statement of grounds did not add anything which could implicitly clarify why the appellant might believe the contested decision would not apply to

### 4.3 Forme et délai du recours

D'après la décision **T 781/04**, un recours formé par voie électronique – *epoline*<sup>®</sup> – ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'article 108 CBE, selon laquelle le recours doit être formé par écrit. La sanction prévue en cas de non-observation de cette condition est l'irrecevabilité du recours. Pour de plus amples informations, voir aussi p. 64.

#### 4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours

Conformément à la décision J 16/94 (JO OEB 1997, 331), un recours formé sous réserve ne remplit pas les conditions prévues à la règle 64b) CBE et est donc irrecevable (**T 254/03**). Le requérant avait déclaré dans sa lettre : "si la chambre de recours convient que la caractéristique implicite..., le requérant demande...".

#### 4.3.2 Paiement de la taxe de recours

La décision **T 514/05** (JO OEB 2006, \*\*\*) a également confirmé que le simple paiement de la taxe de recours ne constituait pas un moyen valable de former un recours. Ce principe s'applique même s'il est indiqué que l'objet du paiement est une "taxe de recours" relative à une demande de brevet identifiée et même si le bordereau de règlement de taxes et de frais est utilisé (voir aussi p. 64).

### 4.4 Mémoire exposant les motifs du recours – Recours fondé uniquement sur de nouvelles requêtes

Dans la décision **T 23/03**, la chambre a fait la distinction entre l'affaire qui lui était soumise et la situation à laquelle les chambres ont été confrontées dans les affaires T 729/90 et T 563/91. Ces dernières ont confirmé la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle une modification des circonstances de fait par rapport à celles qui étaient à la base de la décision peut suffire à satisfaire l'exigence d'exposer les motifs du recours, s'il est évident que le fondement juridique de la décision attaquée ne s'applique plus. Ceci n'est toutefois pas valable dans les cas comme la présente espèce, où les circonstances de fait de la décision attaquée sont restées les mêmes et les modifications des revendications déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours n'ajoutent aucun élément de nature à

auf die neuen Ansprüche nicht anwendbar sei. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig verworfen.

the new claims. The appeal was therefore rejected as inadmissible.

préciser implicitement les raisons pour lesquelles le requérant pourrait croire que la décision attaquée ne s'applique pas aux nouvelles revendications. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

## **5. Zurückverweisung an die erste Instanz**

In der Entscheidung **T 402/01** vom 21. Februar 2005 wurde festgestellt, dass ein Patentinhaber keinen automatischen Anspruch auf Zurückverweisung hat, wenn mit der Beschwerdebegründung ein neues Schriftstück aufgeführt wird, auch wenn sich dadurch der faktische Rahmen ändert, zumindest in Fällen, in denen das Dokument in Antwort auf eine Änderung des Anspruchs eingereicht wird, sofern der Anspruch beider Beteiligten auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) nicht gefährdet ist (s. auch S. 65).

## **5. Remittal to the department of first instance**

In **T 402/01** of 21 February 2005 it was held that a patent proprietor has no automatic right of remittal after the citation of a new document with the grounds of appeal, even if there is a change in factual framework, at least in cases where the document is filed in reaction to amendment of the claim, providing that both parties' right to a fair hearing (Article 113(1) EPC) is not jeopardised (see also p. 65).

## **5. Renvoi à la première instance**

Dans la décision **T 402/01** en date du 21 février 2005, la chambre a estimé que le titulaire du brevet ne disposait pas du droit automatique à un renvoi après la citation d'un nouveau document avec les motifs du recours, même en cas de changement du cadre de fait, du moins lorsque le document était produit en réaction à la modification d'une revendication, pour autant que le droit des deux parties à une procédure équitable (article 113(1) CBE) ne soit pas menacé (voir aussi p. 65).

## **6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens**

Die Kammer entschied in **T 1142/04**, dass das Beschwerdeverfahren, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat, ohne schriftliche, begründete Entscheidung abgeschlossen werden kann, auch wenn der Beschwerdeführer seine Rücknahmeerklärung mit einem eindeutig unzulässigen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr verbunden hat.

## **6. Termination of appeal proceedings**

In **T 1142/04** the board considered that, when an appellant had clearly withdrawn his appeal, appeal proceedings could be closed without a reasoned written decision even if the appellant's declaration of withdrawal was accompanied by an obviously non-allowable request for reimbursement of the appeal fee.

## **6. Clôture de la procédure de recours**

Dans l'affaire **T 1142/04**, la chambre a estimé que lorsqu'un requérant a clairement retiré son recours, la procédure de recours peut être close sans décision écrite motivée même si le requérant a joint à sa déclaration de retrait une requête manifestement non admissible en remboursement de la taxe de recours.

## **7. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren**

### **7.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren**

In der vor Kurzem ergangenen Entscheidung **T 764/03** wird angeführt, dass die mit Wirkung vom 1. Mai 2003 geänderte Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) im Artikel 10a (2) vorschreibt, dass die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten müssen. Sie sollen neben allen Tatsachen, Argumenten und Beweismitteln auch alle Anträge enthalten. Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten werden nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen

## **7. Filing of amended claims in appeal proceedings**

### **7.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings**

A recent decision, **T 764/03**, notes that Article 10a(2) Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) in the amended version of 1 May 2003 stipulates that the statement of grounds of appeal and the reply must contain a party's complete case. They must set out all the facts, arguments and evidence relied on and all requests made. Amendments to a party's case after oral proceedings have been arranged are not admitted if they raise issues which the board or the other parties cannot reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings (Article 10b(3) RPBA).

## **7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours**

### **7.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours**

La décision récente **T 764/03** rappelle qu'en vertu de l'article 10bis (2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), tel que modifié avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2003, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent contenir tous les faits, arguments et preuves qui sont invoqués ainsi que toutes les requêtes qui sont formulées. Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée (article 10ter (3) RPCR).

Verhandlung nicht zuzumuten ist  
(Artikel 10b (3) VOBK).

Ist der einzige Antrag des Beschwerdeführers auf Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem von der Einspruchsabteilung als verspätet nicht zugelassenen Hilfsantrag gerichtet, so kann nach Auffassung der Kammer in **T 64/02** die Beschwerde ohne Prüfung der Gewährbarkeit dieses Antrags zurückgewiesen werden, wenn die Kammer zur Auffassung gelangt, dass die Nichtzulassung des Hilfsantrages gerechtfertigt war (s. auch S. 68).

## 7.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

### 7.2.1 Allgemeines

Die Entscheidung **T 455/03**, die die Frage betraf, ob verspätet eingereichte Anträge im Verfahren zugelassen werden sollten, gibt einen Überblick über die ständige Rechtsprechung sowie über die Kriterien, die bei verspätet eingereichten Änderungen zu berücksichtigen sind. Wie in der Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408, Nr. 18 der Gründe) festgestellt wurde, ist es Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der ersten Instanz sachlich anzufechten. Der beschwerdeführende Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat somit das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen, wobei kein Rechtsanspruch seitens des beschwerdeführenden Patentinhabers hierauf besteht (s. T 840/93, ABI. EPA 1996, 335; Nr. 3.1 der Gründe, T 427/99, Nr. 3 der Gründe). In Bezug auf die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens hinsichtlich der Zulassung von Anträgen des beschwerdeführenden Patentinhabers, die nicht der Einspruchsabteilung vorgelegt wurden, ist es ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, als wesentlichem Kriterium der Frage nachzugehen, ob die geänderten Ansprüche dieser Anträge eindeutig zulässig sind und ob eine stichhaltige Begründung für deren verspätetes Einreichen vorliegt, um so taktischen Missbräuchen vorzubeugen (s. auch S. 76).

In **T 64/02** the board ruled that where the appellant's only request was for maintenance of the patent according to an auxiliary request that the opposition division had not admitted because it had been filed late, the appeal could be dismissed without examination of the former request's allowability if the board concluded that the opposition division had been justified in not admitting the auxiliary request (see also p. 68).

## 7.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration

### 7.2.1 General issues

In considering whether late-filed requests were to be admitted into the proceedings, **T 455/03** reviews the relevant case law and the crucial criteria for taking late-filed amendments into account. As stated in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408, point 18 of the reasons), the purpose of the appeal procedure in *inter partes* proceedings is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the department of first instance. The appealing proprietor of the patent, unsuccessful before the opposition division, thus has the right to have the rejected requests reviewed by the board of appeal. However, if he wants other requests to be considered, admission of those requests into the proceedings is a matter for the board's discretion, not a matter of the proprietor's right (see T 840/93, OJ EPO 1996, 335, point 3.1 of the reasons; T 427/99, point 3 of the reasons). In the exercise of due discretion over the admission of requests by the appealing proprietor that were not before the opposition division, established board case law is that crucial criteria to be taken into account are whether or not the amended claims of those requests are clearly allowable and whether or not there is proper justification for their late filing to forestall tactical abuse (see also p. 76).

Dans la décision **T 64/02**, la chambre a jugé que si l'unique requête du requérant porte sur le maintien du brevet conformément à une requête subsidiaire qui n'a pas été admise par la division d'opposition en raison de sa présentation tardive, le recours peut être rejeté sans que l'admissibilité de cette requête ne soit examinée, pour autant que la chambre estime que la non-admission de la requête subsidiaire était justifiée (voir aussi p. 68).

## 7.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

### 7.2.1 Généralités

La décision **T 455/03**, qui portait sur la question de savoir si les requêtes présentées tardivement devaient être admises dans la procédure, fait le point sur la jurisprudence pertinente ainsi que sur les critères à considérer quant à la prise en compte de modifications déposées tardivement. Comme indiqué dans la décision G 9/91 (JO 1993, 408, point 18 des motifs), la finalité de la procédure de recours *inter partes* est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la première instance. 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 (cf. T 840/93, JO OEB 1996, 335; point 3.1 des motifs; T 427/99, point 3 des motifs). 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 s'il existe ou non une justification adéquate pour leur production tardive, afin de prévenir des abus tactiques (voir aussi p. 76).

In der Entscheidung **T 397/01** (Nr. 1 der Gründe) werden die für die Rechtsprechung der Kammern maßgeblichen Kriterien deutlich. So können nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA tatsächlich neue Anträge, die einen geänderten Anspruchssatz enthalten, selbst wenn sie erst bei der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, ausnahmsweise in das Verfahren zugelassen werden, sofern

- stichhaltige Gründe für die neu eingeführten Änderungen vorliegen, z. B. wenn sie in Erwiderung auf Einwände oder Anmerkungen eingereicht werden, die nicht Teil der angefochtenen Entscheidung sind, sondern schriftlich im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurden,
- die Änderungen den durch die angefochtene Entscheidung und die Beschwerdebegründung abgesteckten Diskussionsrahmen nicht ausdehnen und
- sie eindeutig gewährbar sind, was ihre Prüfung durch die anderen Beteiligten und die Kammer in der mündlichen Verhandlung erleichtert.

Der Zeitpunkt der Einreichung von geänderten Ansprüchen oder Hilfsanträgen im Zusammenspiel mit der Schwierigkeit der Prüfung ist ein wichtiges Beurteilungskriterium für ihre verfahrensmäßige Berücksichtigung.

#### 7.2.2 Gründe für die späte Einreichung

Von den Parteien werden manchmal verfahrensexterne Umstände als Rechtfertigung für die Änderung der Ansprüche geltend gemacht. Diese Rechtfertigungsgründe werden von den Kammern nicht akzeptiert.

In der Entscheidung **T 764/03** hat die Kammer nochmals auf diesen Aspekt der Rechtsprechung verwiesen. Die Beschwerdeführerin hat als Erklärung dafür, warum die Hilfsanträge nicht früher in das Verfahren eingebracht wurden, lediglich vorgetragen, die Überlegungen der Patentinhaberin darüber, mit welchem Inhalt die Weiterverfolgung des Patents aus Wettbewerbsgründen sinnvoll sei, seien nicht früher zu einem Abschluss gekommen. Ein Patent sei ein wirtschaftliches Gut, dessen Schicksal auch von verfahrensextern Umständen abhängen, die jedoch für den vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin nicht näher spezifiziert wurden. Zu welchem Zeitpunkt Anträge im Beschwerdeverfahren zu

Similarly, **T 397/01** (point 1 of the reasons) looks at the criteria applied in board case law. New requests containing amended sets of claims, even if filed at the oral proceedings, may exceptionally be admitted into the proceedings if the introduced amendments:

- are justified, eg were filed in response to objections or comments which were not part of the decision under appeal but were raised in writing during the appeal proceedings
- do not extend the frame of discussion as determined by the decision under appeal and by the statement of the grounds of appeal
- are clearly allowable and thus can be easily dealt with during oral proceedings by the other parties and by the board.

The time of filing amended claims or auxiliary requests, in conjunction with the difficulty of the examination, is an important criterion for assessing whether they can be taken into consideration in the proceedings.

#### 7.2.2 Reasons for late filing

Parties sometimes argue that amendments to the claims are justified by extraneous circumstances. The boards will not entertain them.

The board in **T 764/03** recalled this aspect of case law. To explain why the auxiliary requests had not been introduced into the proceedings earlier, the appellants merely submitted that they had not previously decided on the best approach to pursuing the patent for competitive purposes. A patent was an economic asset, and its fate was also dependent on extraneous circumstances, but in the case in point the appellants had not more closely identified these circumstances. The point in the appeal proceedings at which requests must be made, when they have to be considered late and the legal consequences thereof, are all governed solely by the rules and conditions of the appeal case at issue. In assessing the

De même la décision **T 397/01** (point 1 des motifs) rappelle les critères appliqués par la jurisprudence des chambres. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les nouvelles requêtes comportant des jeux de revendications modifiés peuvent exceptionnellement être admises dans la procédure même si elles sont présentées au cours de la procédure orale, pour autant que les modifications apportées :

- soient justifiées, c'est-à-dire (par exemple) qu'elles soient déposées en réponse à des objections ou à des commentaires qui ne figuraient pas dans la décision faisant l'objet du recours mais qui ont été soulevés par écrit au cours de la procédure de recours ;
- n'étendent pas le cadre de la discussion tel que déterminé par la décision faisant l'objet du recours et par le mémoire exposant les motifs du recours ;
- soient clairement admissibles et puissent donc être aisément traitées par les autres parties et par la chambre au cours de la procédure orale.

La décision de prendre en considération des revendications modifiées ou des requêtes subsidiaires est ainsi notamment fonction de la date à laquelle elles ont été déposées et de la difficulté que suscite leur examen.

#### 7.2.2 Raisons du dépôt tardif

Les parties invoquent parfois des circonstances extérieures à la procédure pour justifier une modification des revendications. Les chambres n'acceptent pas de tels motifs.

La chambre a rappelé cette position de la jurisprudence dans la décision **T 764/03**. Afin d'expliquer les raisons pour lesquelles les requêtes subsidiaires n'avaient pas été présentées plus tôt dans la procédure, le requérant avait simplement indiqué que les réflexions du titulaire du brevet quant au contenu le plus approprié – vis-à-vis de la concurrence – pour la poursuite de la procédure afférente au brevet n'avaient pas abouti plus tôt. Le requérant avait fait valoir qu'un brevet constituait un bien économique dont le destin dépendait également de circonstances extérieures à la procédure, sans donner plus de détails à ce sujet. Seules les règles et les données de la procédure de recours concernée permettent de déterminer le

stellen sind und wann sie mit welchen Rechtsfolgen als verspätet anzusehen sind, richtet sich allein nach den Regeln und Gegebenheiten des betroffenen Beschwerdeverfahrens. Verfahrensexterne Umstände, wie z. B. Lizenzverhandlungen mit Konkurrenten oder Verletzungsverfahren, sind keine Aspekte, die bei der Beurteilung der Frage, zu welchem Zeitpunkt das Patent inhaltlich gestaltende Anträge im Beschwerdeverfahren vorzulegen sind, berücksichtigt werden können, es sei denn als Begründung eines Antrags zur beschleunigten Behandlung des Falls (Nrn. 6.3 und 6.4 der Gründe).

## 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

In **T 308/05** entschied die Beschwerdekammer, dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei, obgleich die Beschwerde zurückgenommen wurde. In Ausnahmefällen könne – außerhalb des Anwendungsbereichs von Regel 67 EPÜ – eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen in Betracht gezogen werden. So war bei Verstößen gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes eine Rückerstattung angeordnet worden (J 30/94, J 38/97). Die im vorliegenden Fall festgestellte Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes durch das EPA und die hierdurch veranlasste Einlegung einer objektiv überflüssigen Beschwerde erforderten aus Billigkeitsgründen, dass die vom Beschwerdeführer entrichtete Beschwerdegebühr zurückzuerstatten sei.

## 9. Wesentlicher Verfahrensmangel

### 9.1 Anspruch auf rechtliches Gehör

Im Fall **T 269/00** befand die Kammer, dass es keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn ein Zeuge, der von einem Beteiligten zur Bestätigung eines Sachverhalts angeboten wurde, nicht zur mündlichen Verhandlung geladen wird. Die Kammer unterschied die Sachlage von der in **T 142/97**, wo die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, als Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör erachtet worden war. In der Sache **T 142/97** war die Kammer zu dem Schluss gekom-

point in the appeal proceedings at which requests substantively shaping the patent must be submitted, extraneous circumstances such as licence negotiations with competitors or infringement proceedings are not aspects that can be considered except as justification for a request for accelerated handling of the case (points 6.3 and 6.4 of the reasons).

## 8. Reimbursement of appeal fees

In **T 308/05** the board ruled that the appeal fee was to be reimbursed even though the appeal had been withdrawn. In exceptional cases it was possible – outside the scope of Rule 67 EPC – to consider refunding the appeal fee for reasons of equity. A refund had been ordered, for instance, in cases where the principle of the protection of legitimate expectations had been violated (J 30/94, J 38/97). The fact that in the present case the EPO had been found to have breached the principle of the protection of legitimate expectations, and that the consequence had been the filing of an appeal which was objectively superfluous, made it necessary for reasons of equity to refund the appeal fee paid by the appellant.

## 9. Substantial procedural violation

### 9.1 Right to be heard

In **T 269/00** the board held that not calling to oral proceedings a witness who had been offered by one party to confirm a fact did not amount to a substantial procedural violation. The board distinguished the facts of the case from **T 142/97** where an opposition division's refusal to consider evidence filed in due time (eg witness testimony or inspection) had been held to infringe a party's fundamental right of free choice of evidence and the right to be heard. In **T 142/97** the board had judged that the opposition division had violated the opponent's right to be heard under Article 113(1) EPC by not hearing the witness offered in connection with a

moment où les requêtes doivent être présentées au cours de la procédure de recours et le moment où celles-ci doivent être considérées comme tardives, avec les conséquences juridiques qui en découlent. Des circonstances extérieures à la procédure telles que des négociations de licences avec des concurrents ou des actions en contrefaçon ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer le moment de la procédure de recours où il convient de présenter les requêtes qui donnent forme au brevet, à moins qu'elles ne visent à motiver une requête en traitement accéléré de l'affaire (points 6.3 et 6.4 des motifs).

## 8. Remboursement de la taxe de recours

Dans l'affaire **T 308/05**, la chambre de recours a décidé que la taxe de recours devait être remboursée bien que le recours ait été retiré. Dans des cas exceptionnels, un remboursement de la taxe de recours peut être envisagé en dehors du champ d'application de la règle 67 CBE si l'équité le justifie. Un remboursement a ainsi été ordonné dans certains cas où le principe de confiance légitime avait été enfreint (cf. J 30/94, J 38/97). Dans la présente affaire, il a été constaté que l'OEB avait porté atteinte au principe de confiance légitime, et que le recours formé à la suite de cette violation était à l'évidence superflu ; la chambre a donc estimé qu'il était nécessaire pour des raisons d'équité de rembourser la taxe de recours acquittée par le requérant.

## 9. Vice substantiel de procédure

### 9.1 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 269/00**, un témoin proposé par une partie pour corroborer un fait n'avait pas été cité à une procédure orale. La chambre a estimé que cela ne constituait pas un vice substantiel de procédure. Elle a établi une distinction entre les circonstances de cette affaire et la décision **T 142/97**, où le refus d'une division d'opposition de prendre en considération les moyens de preuve présentés en temps utile (tels que la preuve par témoins et la descente sur les lieux) avait été tenu pour une violation du droit fondamental d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et de son droit d'être entendue. Dans la décision **T 142/97**, la

men, die Einspruchsabteilung habe den Anspruch des Einsprechenden auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ durch den Verzicht auf die Vernehmung eines Zeugen verletzt, der im Zusammenhang mit einer in der Einspruchsschrift ausreichend substantiierten Vorbenutzung angeboten worden war. Die jetzige Kammer hielt den vorliegenden Fall für anders gelagert, weil die Begründung der Vorbenutzung nicht während der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert, sondern im Verlauf des Einspruchsverfahrens nach und nach vorgebracht worden war. Somit ging es hier darum, ob die Einspruchsabteilung bei der Nichtzulassung verspätet vorgebrachter Beweismittel ihr Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ korrekt ausgeübt hat.

In **T 959/00** war die Einspruchsabteilung nicht auf das Angebot des Einsprechenden eingegangen, einen Zeugen zur angeblichen Vorbenutzung vernehmen zu lassen. Die Kammer befand, dass die Nichtvernehmung des Zeugen durch die Einspruchsabteilung und das Fehlen jeglicher Begründung in der angefochtenen Entscheidung, warum die Zeugenvernehmung nicht erforderlich gewesen sei, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

In der Sache **T 909/03** entschied die Kammer, dass einem Beteiligten vor dessen Befragung eines Zeugen der Gegenpartei kein Exemplar der Niederschrift über die Zeugenaussage ausgehändigt werden müsse. In der mündlichen Verhandlung habe der Beteiligte ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Aussage des Zeugen Stellung zu nehmen, auch ohne dass die Niederschrift den Beteiligten vorgelegen habe. Somit sei kein wesentlicher Verfahrensmangel aufgetreten.

## 9.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 1356/05** und **T 1360/05** vertrat die Kammer den Standpunkt, dass ein Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage nicht als Verzicht auf eine umfassend begründete erstinstanzliche Entscheidung auszulegen ist (s. auch S. 86).

prior use that had been adequately substantiated in the notice of opposition. According to the board the present case differed because the ground of prior use was not adequately substantiated during the opposition period, but completed piecemeal during the opposition proceedings. The case thus related to the question of whether the opposition division had correctly exercised its discretion under Article 114(2) EPC in not admitting late-filed evidence.

In **T 959/00** the opposition division had not replied to the opponent's offer to hear a witness with respect to the alleged prior use. The board held that the opposition division's failure to hear the witness and the absence in the decision under appeal of any reference to a reason why it had not been necessary to hear the witness amounted to a fundamental procedural violation.

In **T 909/03** the board held that it was not necessary for a party to be given a copy of the minuted testimony before questioning a witness appearing for the other party. During the oral proceedings the party had been given sufficient opportunity to comment on the testimony of the witness, even though the written minutes of the hearing were not available to the parties. No substantial procedural violation had thus occurred.

## 9.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 1356/05** and **T 1360/05** the board held that a request for a decision on the state of the file was not to be construed as a waiver of the right to a fully reasoned first-instance decision (see also p. 86).

chambre avait considéré que la division d'opposition avait porté atteinte au droit de l'opposant d'être entendu conformément à l'article 113(1) CBE parce qu'elle n'avait pas auditionné le témoin à propos d'un usage antérieur qui avait été suffisamment étayé dans le mémoire d'opposition. La chambre a estimé que la présente affaire différait en ce que le motif portant sur un usage antérieur n'avait pas été suffisamment étayé dans le délai d'opposition et avait été précisé définitivement au fil de la procédure d'opposition. La question qui se posait en l'occurrence était donc de savoir si la division d'opposition, en rejetant un moyen de preuve produit tardivement, avait exercé à bon escient son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE.

Dans l'affaire **T 959/00**, l'opposant avait proposé que la division d'opposition entende un témoin à propos d'une allégation d'usage antérieur, mais la division d'opposition n'avait pas donné suite à cette proposition. La chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis du fait que la division d'opposition n'avait pas entendu le témoin et n'avait mentionné nulle part dans la décision faisant l'objet du recours les raisons pour lesquelles elle n'avait pas jugé utile de procéder à l'audition du témoin.

Dans l'affaire **T 909/03**, la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'une partie reçoive une copie du procès-verbal de la déposition avant d'interroger un témoin comparaisant pour l'autre partie. Au cours de la procédure orale, cette partie avait eu largement l'occasion de s'exprimer à propos de la déposition du témoin, bien que le procès-verbal écrit de l'audition n'ait pas été mis à la disposition des parties. Il n'avait donc pas été commis de vice substantiel de procédure.

## 9.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans les affaires **T 1356/05** et **T 1360/05**, la chambre a considéré qu'une demande de décision en l'état du dossier ne devait pas être interprétée comme une renonciation au droit de recevoir une décision pleinement motivée de la part de la première instance (voir aussi p. 86).

### 9.3 Weitere Einzelfälle

In **J 17/04** erklärte die Juristische Beschwerdekammer, dass Regel 85a (1) EPÜ nicht nur eine Nachfrist für den Anmelder vorsehe, d. h. eine Möglichkeit, Benennungsgebühren innerhalb einer verlängerten Frist nachzuzahlen, sondern gleichzeitig dem EPA die Pflicht auferlege, den Anmelder auf sein Versäumnis hinzuweisen. Diese Pflicht sei so rechtserheblich, dass keine endgültige Entscheidung getroffen werden dürfe, ohne dass ein solches Hinweisschreiben versandt worden sei. Werde kein Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ versandt, so stelle dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, es sei denn, der Anmelder habe wirksam auf das Recht verzichtet, erinnert zu werden. Die Kammer stellte fest, dass das Versenden eines Hinweisschreibens nach Regel 85a (1) EPÜ keine Serviceleistung des EPA sei, sondern eine durch die Ausführungsordnung vorgeschriebene Handlung (s. auch S. 63, 105).

### 10. Abhilfe

In **T 21/02** ging es um eine Beschwerde, der die erste Instanz vollständig abgeholfen hatte und die somit nicht mehr anhängig war, als ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr eingereicht wurde. Nach Auffassung der Kammer unterschied sich die Sachlage von der in den Fällen G 3/03 (ABI. EPA 2005, 344) und J 32/95 (ABI. EPA 1999, 733) insoweit, als der Antrag im vorliegenden Fall ohne eine anhängige Beschwerde gestellt worden sei und somit nicht als Nebensache im Rahmen des Beschwerdeverfahrens behandelt werden könne. Die Kammer sei also nicht befugt, über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden (s. auch S. 105).

## VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

### 1. Europäische Eignungsprüfung – Zulassungsbedingungen

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist nach Artikel 10 (1) VEP entweder ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom oder der Nachweis gleichwertiger natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse.

### 9.3 Other miscellaneous cases

The Legal Board of Appeal stated in **J 17/04** that Rule 85a(1) EPC not only provided for a period of grace for the applicant, ie a further possibility to pay designation fees within an extended time limit, but also imposed a duty on the EPO to issue a warning to him. This duty was to be regarded as so essential that a final decision must not be taken without such a reminder having been sent. Failure to issue the reminder pursuant to Rule 85a(1) EPC constituted a substantial procedural violation unless the applicant had validly renounced the right to be notified. The board noted that the issuance of the reminder was not a "courtesy service" offered by the EPO, but an act prescribed by the Implementing Regulations (see also p. 63, 105).

### 10. Interlocutory revision

In **T 21/02** an appeal had been fully dealt with by interlocutory revision by the department of first instance and was thus no longer pending when a request for reimbursement of the appeal fee was submitted. The board held that the facts of the case differed from those underlying decisions G 3/03 (OJ EPO 2005, 344) and J 32/95 (OJ EPO 1999, 733) and that in the present case the request had been submitted in the absence of a pending appeal and hence could not constitute an ancillary issue to be dealt with in appeal proceedings. The board was thus not empowered to decide on the request for reimbursement of the appeal fee (see also p. 105).

## VII. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

### 1. European qualifying examination – Conditions for enrolment

To qualify for enrolment, candidates must either possess a university-level scientific or technical qualification or demonstrate that they possess an equivalent level of scientific or technical knowledge (Article 10(1) REE).

### 9.3 Autres cas isolés

Dans l'affaire **J 17/04**, la chambre de recours juridique a indiqué que la règle 85bis(1) CBE ne prévoit pas seulement un délai supplémentaire pour le requérant, autrement dit une nouvelle possibilité d'acquiescer les taxes de désignation dans un délai prorogé, mais impose aussi à l'OEB l'obligation d'envoyer un rappel au demandeur. Il convient d'attacher à cette obligation une importance telle que la décision définitive ne peut être rendue sans que ce rappel ait été envoyé. Le fait de ne pas envoyer le rappel conformément à la règle 85bis(1) CBE est constitutif d'un vice substantiel de procédure, à moins que le demandeur n'ait valablement renoncé au droit de recevoir la notification. La chambre a souligné que l'envoi du rappel au titre de la règle 85bis(1) CBE n'était pas un "service facultatif" offert par l'OEB, mais un acte prévu expressément dans le règlement d'exécution (voir aussi p. 63, 105).

### 10. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 21/02**, la révision préjudicielle par l'instance du premier degré avait permis de régler en totalité le recours. Ce dernier n'était donc plus en instance au moment où a été déposée une requête en remboursement de la taxe de recours. La chambre a considéré que les circonstances de l'espèce différaient de celles à la base des décisions G 3/03 (JO OEB 2005, 344) et J 32/95 (JO OEB 1999, 733). Dans la présente affaire, la requête avait en effet été déposée alors qu'il n'y avait pas de recours en instance ; elle ne pouvait donc pas constituer une question accessoire devant être résolue dans le cadre de la procédure de recours. Par conséquent, la chambre n'était pas habilitée à statuer sur la requête en remboursement de la taxe de recours (voir aussi p. 105).

## VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

### 1. Examen européen de qualification – Conditions d'inscription

En vertu de l'article 10 (1) REE, le candidat doit, pour pouvoir s'inscrire à l'examen, posséder un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou pouvoir justifier de connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

Dazu wird in Artikel 2 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen (Anweisungen) aufgeführt, dass ein Bewerber die erforderliche Qualifikation besitzt, wenn er ein anerkanntes Hochschuldiplom (oder etwas vergleichbares) einer Universität oder ähnlichen Ausbildungseinrichtung in den Fachrichtungen Biologie, Biochemie, Chemie, Elektronik, Ingenieurwissenschaften, Pharmakologie und Physik nachweisen kann. Artikel 3, 4 und 6 der Anweisungen betreffen den Nachweis gleichwertiger natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse.

Für alle Bewerber ist als weitere Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung der Nachweis einer mindestens dreijährigen praktischen Tätigkeit im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten auf Vollzeitbasis zwingend festgesetzt. In Artikel 10 (2) – (4) VEP sind im Einzelnen die Bedingungen für diese Tätigkeit festgelegt.

Falls der Bewerber keinen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss im Sinne von Artikel 2 der Anweisungen hat, sondern einen Abschluss nach Artikel 3 a) oder 4 der Anweisungen, so muss er zusätzlich zu der nach Artikel 10 (2) a) VEP erforderlichen dreijährigen Berufserfahrung drei **weitere** Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Patentwesens nachweisen, um zur Eignungsprüfung zugelassen zu werden (s. Artikel 3 b) der Anweisungen).

In einigen Entscheidungen (**D 15/04**, **D 17/04** und **D 18/04**) setzte sich die Beschwerdekammer damit auseinander, dass das Prüfungssekretariat die Ablehnung der Bewerber zur Prüfung damit begründet hatte, dass diese keinen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss im Sinne von Artikel 2 der Anweisungen hatten, sondern nur einen Abschluss nach Artikel 3 a) oder 4 der Anweisungen. Damit sei aber Artikel 3 b) der Anweisungen einschlägig, wonach die Bewerber 3 zusätzliche Jahre (insgesamt 6 Jahre) Erfahrung auf dem Gebiet des Patentwesens nachweisen müssen. Die Beschwerdekammer kam jedoch zu dem Ergebnis, dass in diesen drei Fällen die Qualifikationen der Beschwerdeführer den in Artikel 2 der Anweisungen genannten Anforderungen genügten.

Article 2 of the Instructions concerning the Qualifications required for Enrolment for the European Qualifying Examination (Instructions) states that, as a rule, the requirements are met if the candidate has a recognised degree (or equivalent qualification) from a university or similar educational establishment in one of the following subjects: biology, biochemistry, chemistry, electronics, engineering, pharmacology and physics. Articles 3, 4 and 6 of the Instructions lay down the rules on proof of equivalent scientific or technical knowledge.

All candidates wishing to enrol for the examination must also without fail provide evidence that they have worked full-time for three years in the field of European patent applications and European patents. Article 10(2) to (4) REE sets out the relevant requirements in detail.

If the applicant does not have a university-level scientific or technical qualification within the meaning of Article 2 of the Instructions but rather a qualification under Article 3(a) or 4 of the Instructions, he must prove that, in addition to the three years' professional experience required under Article 10(2)(a) REE, he has three **further** years' experience in the patent field in order to be admitted to the qualifying examination (see Article 3(b) of the Instructions).

In several decisions (**D 15/04**, **D 17/04** and **D 18/04**) the Board considered the fact that the Examination Secretariat had justified candidates' non-admission to the examination by arguing that they had no university-level scientific or technical qualification within the meaning of Article 2 of the Instructions, but only a qualification in accordance with Article 3(a) or 4 of the Instructions. That meant that Article 3(b) of the Instructions was applicable, which required that applicants supply proof of three additional (in total six) years' experience in the patent field. However, the Board concluded that in these three cases the appellants' qualifications satisfied the requirements of Article 2 of the Instructions.

Le cas de figure habituel est cité à l'article 2 des instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification (Instructions), à savoir un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu (ou un titre comparable) délivré par une université ou tout établissement similaire dans l'une des disciplines suivantes : biologie, biochimie, chimie, électronique, ingénierie, pharmacologie et physique. Les articles 3, 4 et 6 des Instructions concernent l'obligation, pour le candidat, de justifier de connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

Une autre condition à laquelle doivent obligatoirement satisfaire tous les candidats qui souhaitent s'inscrire à l'examen est de justifier de trois ans d'expérience professionnelle à plein temps dans des activités afférentes aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens. L'article 10 (2) – (4) REE fixe en détail les critères auxquels doit répondre cette expérience professionnelle.

Si le candidat ne possède pas de diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire au sens de l'article 2 des Instructions, mais un diplôme visé à l'article 3 a) ou à l'article 4 des Instructions, il doit pouvoir justifier, en plus de l'expérience professionnelle de trois années nécessaire au titre de l'art.10 (2) a) REE, de trois années d'expérience **supplémentaires** dans le domaine des brevets pour être admis à l'examen de qualification (cf. article 3 b) des Instructions).

Dans quelques décisions (**D 15/04**, **D 17/04** et **D 18/04**), la chambre de recours s'est penchée sur des cas où le secrétariat d'examen avait refusé l'inscription de candidats à l'examen au motif que ceux-ci ne possédaient pas de diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire au sens de l'article 2 des Instructions, mais seulement l'un des diplômes visés à l'article 3 a) ou à l'article 4 des Instructions. Par conséquent, l'article 3 b) des Instructions était aussi applicable, article aux termes duquel le candidat doit pouvoir justifier de trois années d'expérience supplémentaires (soit six années au total) dans le domaine des brevets. Dans les trois affaires précitées, la chambre est toutefois parvenue à la conclusion que les qualifications des requérants correspondaient aux diplômes visés à l'article 2 des Instructions.

Gemäß seiner ständigen Praxis legt das Prüfungssekretariat Artikel 10 VEP und die Anweisungen so aus, dass nur Tätigkeiten berücksichtigt werden, die **nach** Erwerb des erforderlichen Abschlusses ausgeübt wurden.

In **D 16/04** befand die Kammer, dass diese Auslegung Artikel 10 VEP nicht widerspricht. Wie die Kammer ausführte, wird in Artikel 10 (1) VEP zuerst erwähnt, dass Bewerber ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom oder eine gleichwertige Qualifikation erworben haben müssen, und dann auf die Voraussetzungen nach Absatz 2 verwiesen, dem zufolge im Zeitpunkt der Prüfung ein dreijähriges Praktikum auf Vollzeitbasis abgeleistet worden sein muss. Diese grammatikalische Reihenfolge spiegelt das allgemeine Verständnis wider, dass ein Studium in der Regel vor einer praktischen Ausbildung absolviert wird. Außerdem leitet sich die jeweils erforderliche Praktikumsdauer von dem vor Praktikumsbeginn erworbenen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Abschluss des Bewerbers ab und nicht umgekehrt.

Artikel 10 (2) b) VEP sieht vor, dass Bewerber, die im Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre als Prüfer beim EPA tätig waren, ohne vorgängiges Praktikum nach Artikel 10 (2) a) VEP zur europäischen Eignungsprüfung zugelassen werden können.

In **D 19/04** hatte sich der Beschwerdeführer, der langjähriger Prüfer beim DPMA war, unter Berufung auf diese Bestimmung ohne Nachweis einer praktischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP für die Eignungsprüfung 2005 angemeldet. Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass das Sekretariat zu Recht die genannte Bestimmung auf den Beschwerdeführer als Prüfer beim DPMA nicht angewandt habe. Artikel 10 (2) b) VEP stelle eine Regelung für EPA-Prüfer dar, bei denen auf Grund ihrer Berufserfahrung angenommen werden könne, dass sie umfassende Kenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens haben. Die Berufserfahrung langjähriger Prüfer nationaler Ämter könne nicht mit derjenigen von EPA-Prüfern gleichgesetzt werden. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass Mittel und Zweck der Vorschrift angesichts der unterschiedli-

It is the established practice of the Examination Secretariat when applying Article 10 REE and the Instructions to take account only of periods of professional activity completed **after** the required degree was obtained.

In **D 16/04** the Board held that this interpretation by the Examination Secretariat did not conflict with Article 10 REE. Article 10(1) REE mentioned the requirement of possessing a university-level scientific or technical or equivalent qualification first, followed by a reference to the conditions set out in paragraph 2, i.e. the three-year full-time training period to be completed by the date of the examination. The ordinary meaning to be given to this grammatical order reflected the common understanding that studies normally precede practical training. Furthermore the required length of the training period was a consequence of the candidate's technical or scientific degree acquired before starting the training period rather than vice versa.

Article 10(2)(b) REE stipulates that candidates who have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years at the date of the examination can enrol for the European qualifying examination without having previously worked in accordance with Article 10(2)(a) REE.

In **D 19/04** the appellant, an examiner of many years' standing at the German Patent and Trade Mark Office, had cited this provision when submitting his candidature for the 2005 qualifying examination without providing evidence that he had worked in accordance with Article 10(2)(a) REE. The Board pointed out that the Secretariat had been right in not applying that provision to the appellant in his capacity as an examiner at the German Office. Article 10(2) REE related to EPO examiners, who in view of their professional experience could be assumed to have a comprehensive knowledge of the European patent grant procedure. The professional experience of long-serving examiners in national offices could not be equated with that of EPO examiners. The Board found that, given the different professional circumstances of EPO examiners and those in national offices, the means

Conformément à sa pratique constante, le secrétariat d'examen applique l'art.10 REE et les Instructions de telle manière que seules les périodes d'activité professionnelle accomplies **après** l'obtention du diplôme requis sont prises en considération.

Dans la décision **D 16/04**, la chambre a estimé que cette interprétation du secrétariat d'examen n'était pas en contradiction avec l'article 10 REE. De l'avis de la chambre, l'article 10 (1) REE mentionne d'abord l'obligation de posséder un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou des connaissances équivalentes, puis se réfère aux conditions du paragraphe 2, lesquelles disposent que la période de trois années de stage doit être accomplie à la date de l'examen. Le sens habituel à donner à cet ordre syntaxique correspond à l'idée commune selon laquelle les études précèdent la formation pratique. La durée de stage requise est fonction du diplôme scientifique ou technique obtenu avant le début du stage, et non l'inverse.

L'article 10 (2) b) REE dispose que les candidats qui, à la date de l'examen, ont exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins, peuvent être autorisés à s'inscrire à l'examen européen de qualification sans avoir accompli le stage préalable, visé à l'article 10 (2) a) REE.

Dans l'affaire **D 19/04**, le requérant, qui était examinateur au DPMA depuis plusieurs années, s'était appuyé sur cette disposition pour s'inscrire à l'examen de qualification 2005 sans fournir de preuve de son stage au sens de l'article 10 (2) a) REE. La chambre de recours a indiqué que le secrétariat avait eu raison de ne pas appliquer ladite disposition au requérant, qui était examinateur au DPMA. L'article 10 (2) REE est une disposition destinée aux examinateurs de l'OEB, dont on peut supposer, eu égard à leur expérience professionnelle, qu'ils possèdent une connaissance approfondie de la procédure européenne de délivrance des brevets. L'expérience d'examineurs chevronnés des offices nationaux ne peut pas être assimilée à celle des examinateurs de l'OEB. La chambre de recours a constaté que la fin et les moyens de cette disposition étaient en

chen beruflichen Voraussetzungen von EPA-Prüfern und Prüfern nationaler Patentämter in einem angemessenen Verhältnis stehen.

represented by the provision were in reasonable proportion to the end it served.

adéquation, compte tenu des exigences professionnelles différentes imposées aux examinateurs de l'OEB et aux examinateurs des offices de brevets nationaux.

## VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

### 1. Verordnungen über die Erstreckung europäischer Patente

In **J 9/04** befasste sich die Kammer mit der Konzeption und der Rechtsnatur der Erstreckungsverordnung (EV). Wie sie betonte, regeln Erstreckungsverordnungen als bilaterale Verordnungen im Wesentlichen – erschöpfend und streng getrennt vom EPÜ – Fragen im Zusammenhang mit der Überführung erstreckter europäischer Anmeldungen und Schutzrechte in das jeweilige nationale Recht und deren Verhältnis zu nationalen Anmeldungen und Schutzrechten auf der Grundlage des in den Erstreckungsstaaten geltenden Gesetzes über das gewerbliche Eigentum. Dazu gehört insbesondere die Vorschrift, dass erstreckte Anmeldungen und Patente dieselben Wirkungen wie nationale Anmeldungen und Patente haben, die Verpflichtung, bei den nationalen Patentämtern eine Übersetzung der Ansprüche in die betreffende Sprache einzureichen, die im nationalen Bereich verbindliche Fassung erstreckter Anmeldungen und Patente, ihre Wirkung als älteres Recht gegenüber nationalen Anmeldungen und Patenten und schließlich der Doppelschutz. Nach Auffassung der Kammer ergeben sich aus keiner dieser Bestimmungen Verpflichtungen für das EPA. Im Rahmen der Erstreckungsverordnungen verpflichtet sich das EPA gegenüber den nationalen Patentbehörden lediglich, bei den Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erstreckung europäischer Patente behilflich zu sein, d. h. Erstreckungsanträge entgegenzunehmen, die Erstreckungsgebühren zu erheben und, nach Abzug eines Betrags zur Deckung seiner Kosten, den restlichen Betrag an die nationalen Patentämter zu überweisen.

Wie die Kammer weiter ausführte, lassen die Bestimmungen klar erkennen, dass die Erstreckungsverordnungen von dem Grundsatz beherrscht werden, dass in die Hoheitsrechte der Erstreckungsstaaten möglichst wenig eingegriffen werden soll. Demgegenüber beruhe das EPÜ unter anderem

## VIII. INSTITUTIONAL MATTERS

### 1. Extension Ordinances on the extension of European patents

In **J 9/04** the Board commented on the structure or legal nature of the Extension Ordinance (EO). It noted that, as a bilateral ordinance, the EOs essentially deal – exhaustively and strictly separately from the EPC – with matters pertaining to the integration of extended European applications and protective rights into the respective national law and their relationship to national applications and rights based on the law on industrial property of the extension states. This includes, in particular, the conferral of the same effects on extended applications and patents as on national ones, the obligation to provide the national patent offices with a translation of the claims into the respective language, the national authentic text of extended applications and patents, their prior-art effect with respect to national applications and patents, and, finally, simultaneous protection. According to the Board, none of these provisions give rise to any obligations on the part of the EPO. Under the EOs, the EPO merely undertakes vis-à-vis the national patent authorities to assist with the administrative tasks associated with the extension of European patents, namely receiving requests for extension, levying extension fees and, after deducting an amount to cover its expenses, forwarding the remaining amount to the national patent offices.

It was also stated that it was clear from their provisions that the EOs were governed by the principle of minimal intervention in the sovereign rights of the extension states. The EPC, on the other hand, was based inter alia on the delegation of national sovereign rights to the EPO, on the participation and the

## VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

### 1. Décrets d'extension relatif à l'extension de brevets européens

Dans l'affaire **J 9/04**, la chambre a formulé des observations relatives à la structure ou au caractère juridique du décret d'extension (DE). Elle a noté qu'en tant que décrets bilatéraux, les décrets d'extension traitent essentiellement – de façon exhaustive et bien distincte de la CBE – de questions liées à l'intégration dans le droit national de demandes et de droits de protection européens étendus et de leur rapport avec les demandes et droits nationaux sur la base du droit de la propriété industrielle des Etats autorisant l'extension. Il convient de citer en particulier la règle selon laquelle les demandes et les brevets aux effets étendus produisent les mêmes effets que les demandes et brevets nationaux, l'obligation de fournir aux offices nationaux de brevets une traduction des revendications dans la langue concernée, les dispositions concernant le texte des demandes de brevet et des brevets aux effets étendus faisant foi au plan national, les effets qu'ils produisent en tant que droit antérieur par rapport aux demandes nationales et aux brevets nationaux, et, enfin, la protection simultanée. Selon la chambre, aucune de ces dispositions n'entraîne d'obligations pour l'OEB. En application des décrets d'extension, l'OEB s'engage simplement, vis-à-vis des services nationaux de la propriété industrielle, à apporter son appui pour l'exécution des tâches administratives liées à l'extension des brevets européens, à savoir réceptionner les requêtes en extension, percevoir les taxes d'extension et, après déduction d'un certain montant pour couvrir ses dépenses, transmettre le solde aux offices nationaux de brevets.

La chambre a également déclaré que les dispositions des décrets d'extension montraient clairement que ceux-ci sont régis par le principe selon lequel il convient d'intervenir le moins possible dans les droits souverains des Etats autorisant l'extension. La CBE, quant à elle, se fonde notamment sur la délégation

darauf, dass nationale Hoheitsrechte auf das EPA übertragen werden, dass der Verwaltungsrat an der Verwaltung des EPA mitwirkt und diese kontrolliert und dass die Jahresgebühren zwischen dem EPA und den beteiligten Vertragsstaaten aufgeteilt werden.

Die Kammer stellte fest, dass die EV keine Rechte und Pflichten begründet, wie sie mit dem Beitritt zum EPÜ verbunden sind. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers schafft sie demnach auch kein Recht Dritter in Bezug auf Dienstleistungen, die das EPA in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der Verordnung erbringt. Folglich besteht kein Anspruch darauf, die Beschwerdekammern mit Fragen zu befassen, die sich bei der Erstreckung von Patentanmeldungen und Patenten auf die Erstreckungsstaaten stellen. Vielmehr ist in Fällen wie dem vorliegenden die jeweilige nationale Justiz zuständig. So sieht beispielsweise Artikel 6 (2) des slowenischen Patentgesetzes ein Beschwerdeverfahren vor, in dem Entscheidungen des slowenischen Patentamts angefochten werden können (s. auch **J 2/05**).

controlling function of the Administrative Council in the administration of the EPO, and on the division of renewal fees between the EPO and the contracting states involved.

The Board observed that the EO did not afford any of the rights and obligations associated with accession to the EPC. Contrary to the appellant's assertion, it thus did not set up a *jus tertii* for services rendered by the EPO in fulfilment of its obligations under the EO either. As a result there was no right of recourse to the boards of appeal in respect of extensions of patent applications and patents to the extension states. Instead, in cases such as the one at issue, it was the respective national jurisdiction which was responsible. For example, Article 6(2) of the Slovenian Law provides for appeal proceedings against decisions of the Slovenian Patent Office (see also **J 2/05**).

tion de droits souverains nationaux à l'OEB, sur la participation du Conseil d'administration à l'administration de l'OEB et à son contrôle, ainsi que sur la répartition des taxes annuelles entre l'OEB et les Etats contractants concernés.

La chambre a relevé que le décret d'extension ne fonde aucun droit ou obligation semblable à ceux que comporte l'adhésion à la CBE. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne crée donc pas non plus de *jus tertii* pour des services rendus par l'OEB en vue d'honorer ses engagements au titre de l'accord d'extension. Par conséquent, il ne peut en résulter un droit de saisine des chambres de recours pour des questions concernant l'extension de demandes de brevet et de brevets aux Etats autorisant l'extension. Dans des cas tels que la présente affaire, c'est la juridiction nationale correspondante qui est compétente. L'article 6(2) de la Loi slovène sur les brevets, par exemple, prévoit une procédure de recours contre des décisions de l'Office slovène des brevets (cf. également **J 2/05**).

**ANLAGE 1****ANNEX 1****ANNEXE 1****IM RECHTSPECHUNGS-  
BERICHT 2005  
BEHANDELTE  
ENTSCHEIDUNGEN****DECISIONS DISCUSSED  
IN THE CASE LAW REPORT  
FOR 2005****DECISIONS TRAITEES  
DANS LE RAPPORT DE  
JURISPRUDENCE 2005**

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

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 659/04</b> | 06.04.05 | 3.5.02 | <b>15</b> |
| <b>T 914/02</b> | 12.07.05 | 3.4.01 | <b>15</b> |
| <b>T 748/03</b> | 26.01.06 | 3.4.01 | <b>16</b> |
| <b>T 619/02</b> | 22.03.06 | 3.4.02 | <b>17</b> |

1.1 Computerimplementierte Erfindungen

1.1 Computer-implemented inventions

1.1 Inventions mises en oeuvre par ordinateur

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 424/03</b> | 23.02.06 | 3.5.01 | <b>17</b> |
|-----------------|----------|--------|-----------|

1.2 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

1.2 Methods for doing business

1.2 Méthodes dans le domaine des activités économiques

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 388/04</b> | 22.03.06 | 3.5.02 | <b>19</b> |
|-----------------|----------|--------|-----------|

2. Medizinische Methoden

2. Medical methods

2. Méthodes médicales

2.1 Diagnostische Verfahren – Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer2.1 Diagnostic methods – Opinion G 1/04 of the Enlarged  
Board of Appeal2.1 Méthodes de diagnostic – Avis G 1/04 de la Grande  
Chambre de recours

|               |          |  |           |
|---------------|----------|--|-----------|
| <b>G 1/04</b> | 16.12.05 |  | <b>19</b> |
|---------------|----------|--|-----------|

2.2 Chirurgische Verfahren

2.2 Surgical methods

2.2 Méthodes chirurgicales

|                  |          |        |           |
|------------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 1172/03</b> | 04.05.05 | 3.2.02 | <b>23</b> |
|------------------|----------|--------|-----------|

**B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Gegen die  
öffentliche Ordnung verstoßende Erfindungen****B. Exceptions to patentability – Inventions contrary to  
"ordre public"****B. Exceptions à la brevetabilité – Inventions contraires à  
l'ordre public**

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 606/03</b> | 12.01.06 | 3.3.08 | <b>24</b> |
| <b>T 315/03</b> | 06.07.04 | 3.3.08 | <b>24</b> |

**C. Neuheit  
C. Novelty  
C. Nouveauté**

1. Zugänglichmachung – Veröffentlichung

1. Availability to the public – Publication

1. Accessibilité au public – Publication

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 267/03</b> | 28.09.05 | 3.4.02 | <b>25</b> |
|-----------------|----------|--------|-----------|

2. Beweisfragen – Maßstab bei der Beweiswürdigung

2. Issues of proof – Standard of proof

2. Questions relatives à la preuve – Degré de conviction de  
l'instance

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 665/00</b> | 13.04.05 | 3.3.07 | <b>25</b> |
|-----------------|----------|--------|-----------|

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der  
Technik – Berücksichtigung von Beispielen3. Determining the content of the relevant prior art – Taking  
examples into account3. Détermination du contenu de l'état de la technique perti-  
nent – Prise en considération d'exemples

|                  |          |        |           |
|------------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 1049/99</b> | 09.11.04 | 3.3.02 | <b>26</b> |
|------------------|----------|--------|-----------|

4. Neuheit der Verwendung

4. Novelty of use

4. Nouveauté de l'utilisation

4.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung –  
Neuheit der therapeutischen Anwendung4.1 Second (further) medical use – Novelty of a therapeutical  
application4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique – Nouveauté  
de l'application thérapeutique

|                  |          |        |           |
|------------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 1020/03</b> | 29.10.04 | 3.3.04 | <b>26</b> |
|------------------|----------|--------|-----------|

4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

4.2 Second (further) non-medical use

4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique

4.2.1 Neuheit eines Anspruchs in schweizerischer  
Anspruchsform

4.2.1 Novelty of a Swiss-type claim

4.2.1 Nouveauté d'une revendication de type suisse

|                 |          |        |           |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| <b>T 292/04</b> | 17.10.05 | 3.3.04 | <b>28</b> |
|-----------------|----------|--------|-----------|

|                                                                                          |          |        | Seite/Page |                                                                            |          |        | Seite/Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 4.2.2 Neue Verwendung als funktionelles Merkmal in einem bekannten Verfahren             |          |        |            | 4.2 Kombination von Dokumenten                                             |          |        |            |
| 4.2.2 New use functional feature in a known process                                      |          |        |            | 4.2 Combination of documents                                               |          |        |            |
| 4.2.2 Nouvelle caractéristique fonctionnelle d'un procédé connu tenant à son utilisation |          |        |            | 4.2 Combinaison de documents                                               |          |        |            |
| <b>T 1049/99</b>                                                                         | 09.11.04 | 3.3.02 | <b>29</b>  | <b>T 302/02</b>                                                            | 12.03.04 | 3.3.04 | <b>34</b>  |
| <b>T 1092/01</b>                                                                         | 26.04.05 | 3.3.04 | <b>29</b>  | 4.3 Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit                            |          |        |            |
| <b>D. Erfinderische Tätigkeit</b>                                                        |          |        |            | 4.3 Secondary indicia in determining inventive step                        |          |        |            |
| <b>D. Inventive step</b>                                                                 |          |        |            | 4.3 Indices de l'activité inventive                                        |          |        |            |
| <b>D. Activité inventive</b>                                                             |          |        |            | <b>T 1212/01</b>                                                           | 03.02.05 | 3.3.02 | <b>35</b>  |
| 1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz                                                                |          |        |            | 4.4 Vergleichsversuche                                                     |          |        |            |
| 1. Problem and solution approach                                                         |          |        |            | 4.4 Comparative tests                                                      |          |        |            |
| 1. Approche problème-solution                                                            |          |        |            | 4.4 Exemples comparatifs                                                   |          |        |            |
| <b>T 631/00</b>                                                                          | 05.05.04 | 3.4.02 | <b>30</b>  | <b>T 496/02</b>                                                            | 11.01.05 | 3.3.03 | <b>36</b>  |
| 2. Nächstliegender Stand der Technik bei Verfahrens-ansprüchen                           |          |        |            | <b>T 1213/03</b>                                                           | 24.05.05 | 3.3.06 | <b>36</b>  |
| 2. Closest prior art for process claims                                                  |          |        |            | <b>E. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ</b>   |          |        |            |
| 2. Etat de la technique le plus proche pour des revendications portant sur un procédé    |          |        |            | <b>E. The requirement of industrial applicability under Article 57 EPC</b> |          |        |            |
| <b>T 1285/01</b>                                                                         | 06.07.04 | 3.3.01 | <b>30</b>  | <b>E. Exigence d'applicabilité industrielle selon l'article 57 CBE</b>     |          |        |            |
| 3. Technische Aufgabe                                                                    |          |        |            | <b>T 870/04</b>                                                            | 11.05.05 | 3.3.08 | <b>37</b>  |
| 3. Technical problem                                                                     |          |        |            | <b>II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG</b>                            |          |        |            |
| 3. Problème technique                                                                    |          |        |            | <b>II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION</b>                          |          |        |            |
| <b>T 1329/04</b>                                                                         | 28.06.05 | 3.3.08 | <b>31</b>  | <b>II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET</b>                    |          |        |            |
| <b>T 1306/04</b>                                                                         | 08.12.05 | 3.3.08 | <b>31</b>  | <b>A. Ausreichende Offenbarung – Beweisfragen</b>                          |          |        |            |
| 4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit                                                     |          |        |            | <b>A. Sufficiency of disclosure – Evidence</b>                             |          |        |            |
| 4. Proof of inventive step                                                               |          |        |            | <b>A. Suffisance de l'exposé – Preuve</b>                                  |          |        |            |
| 4. Preuve de l'existence d'une activité inventive                                        |          |        |            | <b>T 1241/03</b>                                                           | 01.09.05 | 3.3.04 | <b>39</b>  |
| 4.1 Behandlung nichttechnischer Aspekte                                                  |          |        |            | <b>B. Patentansprüche</b>                                                  |          |        |            |
| 4.1 Treatment of non-technical aspects                                                   |          |        |            | <b>B. Claims</b>                                                           |          |        |            |
| 4.1 Traitement d'aspects non techniques                                                  |          |        |            | <b>B. Revendications</b>                                                   |          |        |            |
| 4.1.1 Technischer Charakter                                                              |          |        |            | 1. Deutlichkeit                                                            |          |        |            |
| 4.1.1 Technical character                                                                |          |        |            | 1. Clarity                                                                 |          |        |            |
| 4.1.1 Caractère technique                                                                |          |        |            | 1. Clarté                                                                  |          |        |            |
| <b>T 914/02</b>                                                                          | 12.07.05 | 3.4.01 | <b>31</b>  | 1.1 Grundsätze für die Fassung der Ansprüche                               |          |        |            |
| <b>T 388/04</b>                                                                          | 22.03.06 | 3.5.02 | <b>31</b>  | 1.1 Principles governing the text of claims                                |          |        |            |
| 4.1.2 Ermittlung der technischen Merkmale                                                |          |        |            | 1.1 Forme des revendications                                               |          |        |            |
| 4.1.2 Identifying technical features                                                     |          |        |            | 1.1.1 Allgemeines                                                          |          |        |            |
| 4.1.2 Détermination des caractéristiques techniques                                      |          |        |            | 1.1.1 General                                                              |          |        |            |
| <b>T 531/03</b>                                                                          | 17.03.05 | 3.4.03 | <b>32</b>  | 1.1.1 Principes généraux                                                   |          |        |            |
| <b>T 1001/02</b>                                                                         | 06.07.04 | 3.2.03 | <b>32</b>  | <b>T 1074/00</b>                                                           | 13.05.04 | 3.3.04 | <b>40</b>  |
| <b>T 619/02</b>                                                                          | 22.03.06 | 3.4.02 | <b>32</b>  | 1.1.2 Angabe aller wesentlichen Merkmale                                   |          |        |            |
| 4.1.3 Technische Aufgabe                                                                 |          |        |            | 1.1.2 Indication of all essential features                                 |          |        |            |
| 4.1.3 Technical problem                                                                  |          |        |            | 1.1.2 Indication de toutes les caractéristiques essentielles               |          |        |            |
| 4.1.3 Problème technique                                                                 |          |        |            | <b>G 1/04</b>                                                              | 16.12.05 |        | <b>41</b>  |
| <b>T 125/04</b>                                                                          | 10.05.05 | 3.5.01 | <b>33</b>  | <b>T 818/03</b>                                                            | 06.07.05 | 3.4.03 | <b>42</b>  |
| <b>T 49/04</b>                                                                           | 18.10.05 | 3.4.03 | <b>34</b>  | <b>T 914/02</b>                                                            | 12.07.05 | 3.4.01 | <b>42</b>  |
| <b>T 318/03</b>                                                                          | 12.07.05 | 3.5.03 | <b>34</b>  |                                                                            |          |        |            |

| Seite/Page                                                                                                                |          |        |               | Seite/Page                                                                                                   |          |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|
| 1.1.3 Funktionelle Merkmale – Standardtest                                                                                |          |        |               | 1.3. Disclaimer – Entscheidungen, in denen die in G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien angewandt wurden |          |        |               |
| 1.1.3 Functional features – Standard tests                                                                                |          |        |               | 1.3. Disclaimer – decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03                           |          |        |               |
| 1.1.3 Caractéristiques fonctionnelles – Test standardisé                                                                  |          |        |               | 1.3. Disclaimer – Décisions appliquant les critères posés par G 1/03 et G 2/03                               |          |        |               |
| <b>T 151/01</b>                                                                                                           | 09.02.01 | 3.3.02 | <b>43</b>     | <b>T 1049/99</b>                                                                                             | 09.11.04 | 3.3.02 | <b>48</b>     |
| 1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen – Disclaimer                                                                            |          |        |               | <b>T 217/03</b>                                                                                              | 02.03.05 | 3.3.06 | <b>48</b>     |
| 1.2 Exceptions to the principles – Disclaimers                                                                            |          |        |               | <b>T 1050/99</b>                                                                                             | 25.01.05 | 3.3.08 | <b>49</b>     |
| 1.2 Exceptions à ces principes – Disclaimer                                                                               |          |        |               | <b>T 1102/00</b>                                                                                             | 01.06.04 | 3.3.08 | <b>50</b>     |
| <b>T 67/02</b>                                                                                                            | 14.05.04 | 3.3.02 | <b>43</b>     | <b>T 970/02</b>                                                                                              | 25.10.04 | 3.2.06 | <b>50</b>     |
| 2. Auslegung der Ansprüche – Heranziehen von Beschreibung und Zeichnungen                                                 |          |        |               | <b>T 285/03</b>                                                                                              | 10.05.05 | 3.4.03 | <b>50</b>     |
| 2. Interpretation of claims – Use of description and drawings                                                             |          |        |               | <b>T 747/00</b>                                                                                              | 01.03.05 | 3.4.03 | <b>51</b>     |
| 2. Interprétation des revendications – Utilisation de la description et des dessins                                       |          |        |               | <b>T 10/01</b>                                                                                               | 09.03.05 | 3.3.08 | <b>51</b>     |
| <b>T 1156/01</b>                                                                                                          | 21.06.05 | 3.3.09 | <b>44</b>     | <b>T 739/01</b>                                                                                              | 06.10.05 | 3.3.02 | <b>51</b>     |
| <b>T 992/02</b>                                                                                                           | 22.11.05 | 3.3.01 | <b>44</b>     | 2. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung                                                               |          |        |               |
| <b>T 56/04</b>                                                                                                            | 21.09.05 | 3.4.03 | <b>44, 45</b> | 2. "Tests" for the allowability of an amendment                                                              |          |        |               |
| 3. Product-by-process-Ansprüche – Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses                         |          |        |               | 2. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification                                                           |          |        |               |
| 3. Product-by-process claims – Requirement that the claimed product must be patentable                                    |          |        |               | <b>T 1067/02</b>                                                                                             | 30.11.04 | 3.3.08 | <b>52</b>     |
| 3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention – Exigence de brevetabilité du produit revendiqué |          |        |               | <b>B. Artikel 123 (3) EPÜ</b>                                                                                |          |        |               |
| <b>T 394/03</b>                                                                                                           | 04.03.05 | 3.4.02 | <b>45</b>     | <b>B. Article 123(3) EPC</b>                                                                                 |          |        |               |
| <b>III. ÄNDERUNGEN – TEILANMELDUNGEN</b>                                                                                  |          |        |               | <b>B. Article 123(3) CBE</b>                                                                                 |          |        |               |
| <b>III. AMENDMENTS – DIVISIONAL APPLICATIONS</b>                                                                          |          |        |               | 1. Berichtigung von Fehlern                                                                                  |          |        |               |
| <b>III. MODIFICATIONS – DEMANDES DIVISIONNAIRES</b>                                                                       |          |        |               | 1. Corrections of errors                                                                                     |          |        |               |
| <b>A. Artikel 123 (2) EPÜ</b>                                                                                             |          |        |               | 1. Correction des erreurs                                                                                    |          |        |               |
| <b>A. Article 123(2) EPC</b>                                                                                              |          |        |               | <b>T 749/03</b>                                                                                              | 15.09.05 | 3.4.02 | <b>52</b>     |
| <b>A. Article 123(2) CBE</b>                                                                                              |          |        |               | 2. Kategoriewechsel                                                                                          |          |        |               |
| 1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung                                                                     |          |        |               | 2. Change of category                                                                                        |          |        |               |
| 1. Content of the application as originally filed                                                                         |          |        |               | 2. Changement de catégorie                                                                                   |          |        |               |
| 1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée                                                                      |          |        |               | <b>T 1206/01</b>                                                                                             | 23.09.04 | 3.3.01 | <b>53</b>     |
| 1.1 Allgemeines                                                                                                           |          |        |               | <b>C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ</b>                                    |          |        |               |
| 1.1 General issues                                                                                                        |          |        |               | <b>C. Relationship between Article 123(2) and 123(3) EPC</b>                                                 |          |        |               |
| 1.1 Généralités                                                                                                           |          |        |               | <b>C. Relation entre l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE</b>                                        |          |        |               |
| <b>T 860/00</b>                                                                                                           | 28.09.04 | 3.3.06 | <b>45</b>     | <b>T 942/01</b>                                                                                              | 12.08.04 | 3.3.06 | <b>53, 54</b> |
| <b>T 3/03</b>                                                                                                             | 19.10.04 | 3.3.06 | <b>46</b>     | <b>T 335/03</b>                                                                                              | 26.07.05 | 3.4.02 | <b>54</b>     |
| <b>T 1146/01</b>                                                                                                          | 02.09.04 | 3.3.03 | <b>46</b>     | <b>D. Teilanmeldungen</b>                                                                                    |          |        |               |
| <b>T 653/03</b>                                                                                                           | 08.04.05 | 3.2.04 | <b>46</b>     | <b>D. Divisional applications</b>                                                                            |          |        |               |
| <b>T 25/03</b>                                                                                                            | 08.02.05 | 3.2.06 | <b>47</b>     | <b>D. Demandes divisionnaires</b>                                                                            |          |        |               |
| <b>T 1241/03</b>                                                                                                          | 01.09.05 | 3.3.04 | <b>47</b>     | 1. Gegenstand der Teilanmeldungen                                                                            |          |        |               |
| 1.2 Offenbarung in den Zeichnungen                                                                                        |          |        |               | 1. Subject-matter of a divisional application                                                                |          |        |               |
| 1.2 Disclosure in drawings                                                                                                |          |        |               | 1. Objet de la demande divisionnaire                                                                         |          |        |               |
| 1.2 Divulgence dans les dessins                                                                                           |          |        |               | <b>T 402/00</b>                                                                                              | 05.05.04 | 3.3.01 | <b>55</b>     |
| <b>T 23/02</b>                                                                                                            | 19.07.05 | 3.3.03 | <b>47</b>     | <b>T 90/03</b>                                                                                               | 17.03.05 | 3.3.08 | <b>55</b>     |
|                                                                                                                           |          |        |               | <b>T 643/02</b>                                                                                              | 16.09.04 | 3.2.04 | <b>55</b>     |
|                                                                                                                           |          |        |               | 2. Gültigkeit von Teilanmeldungen                                                                            |          |        |               |
|                                                                                                                           |          |        |               | 2. Validity of divisional applications                                                                       |          |        |               |
|                                                                                                                           |          |        |               | 2. Validité des demandes divisionnaires                                                                      |          |        |               |
|                                                                                                                           |          |        |               | <b>T 39/03</b>                                                                                               | 26.08.05 | 3.4.02 | <b>56</b>     |
|                                                                                                                           |          |        |               | <b>T 1040/04</b>                                                                                             | 23.03.06 | 3.2.03 | <b>56, 57</b> |
|                                                                                                                           |          |        |               | <b>T 1409/05</b>                                                                                             | 30.03.06 | 3.4.03 | <b>56, 57</b> |

|                                                                                             |          |        | Seite/Page |                                                                               |          | Seite/Page       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>IV. PRIORITÄT</b>                                                                        |          |        |            | <b>V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN</b>                           |          |                  |
| <b>IV. PRIORITY</b>                                                                         |          |        |            | <b>VOR DEM EPA</b>                                                            |          |                  |
| <b>IV. PRIORITE</b>                                                                         |          |        |            | <b>V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS</b>                                     |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | <b>V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE</b>                                |          |                  |
| <b>A. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers</b>                       |          |        |            | <b>A. Grundsatz des Vertrauensschutzes</b>                                    |          |                  |
| <b>A. Priority right of the applicant or his successor in title</b>                         |          |        |            | <b>A. The principle of the protection of legitimate expectations</b>          |          |                  |
| <b>A. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause</b>                              |          |        |            | <b>A. Principes de la protection de la confiance légitime</b>                 |          |                  |
| <b>T 5/05</b>                                                                               | 09.11.05 | 3.3.01 | <b>58</b>  | 1. Allgemeines                                                                |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 1. General issues                                                             |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 1. Généralités                                                                |          |                  |
| <b>B. Mehrmalige Ausübung des Prioritätsrechts für einen Vertragsstaat</b>                  |          |        |            | <b>J 17/04</b>                                                                | 09.04.05 | 3.1.01 <b>63</b> |
| <b>B. Multiple exercise of the right of priority for one contracting state</b>              |          |        |            |                                                                               |          |                  |
| <b>B. Exercice répété du droit de priorité pour un Etat contractant</b>                     |          |        |            | 2. Elektronische Einreichung von Unterlagen                                   |          |                  |
| <b>T 15/01</b>                                                                              | 17.06.04 | 3.3.04 | <b>59</b>  | 2. Electronic filing of documents                                             |          |                  |
| <b>T 5/05</b>                                                                               | 09.11.05 | 3.3.01 | <b>60</b>  | 2. Dépôt électronique de documents                                            |          |                  |
| <b>C. Identität der Erfindung</b>                                                           |          |        |            | <b>T 991/04</b>                                                               | 22.11.05 | 3.3.05 <b>64</b> |
| <b>C. Identity of invention</b>                                                             |          |        |            | <b>T 781/04</b>                                                               | 30.11.05 | 3.5.03 <b>64</b> |
| <b>C. Identité de l'invention</b>                                                           |          |        |            | <b>T 514/05</b>                                                               | 08.09.05 | 3.4.03 <b>64</b> |
| 1. Änderungen und Disclaimer                                                                |          |        |            | 3. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz                           |          |                  |
| 1. Amendments and disclaimers                                                               |          |        |            | 3. Departure from previous case law and the legitimate expectations principle |          |                  |
| 1. Modifications et disclaimers                                                             |          |        |            | 3. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime         |          |                  |
| <b>T 923/00</b>                                                                             | 01.04.03 | 3.3.06 | <b>60</b>  | <b>T 739/05</b>                                                               | 03.11.05 | 3.3.06 <b>65</b> |
| 2. Grenzwertangaben                                                                         |          |        |            | <b>B. Rechtliches Gehör</b>                                                   |          |                  |
| 2. Definitions of limits                                                                    |          |        |            | <b>B. Right to be heard</b>                                                   |          |                  |
| 2. Indication de valeurs limites                                                            |          |        |            | <b>B. Droit d'être entendu</b>                                                |          |                  |
| <b>T 201/99</b>                                                                             | 10.09.04 | 3.3.06 | <b>60</b>  | 1. Allgemeiner Grundsatz                                                      |          |                  |
| <b>T 250/02</b>                                                                             | 8.04.05  | 3.3.04 | <b>61</b>  | 1. The general principle                                                      |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 1. Généralités                                                                |          |                  |
| <b>D. Erste Anmeldung in einem Verbandsland</b>                                             |          |        |            | <b>T 402/01</b>                                                               | 21.02.05 | 3.5.01 <b>65</b> |
| <b>D. First application in a Paris Convention country</b>                                   |          |        |            | 2. Rechtliches Gehör und Zeitpunkt der Entscheidung                           |          |                  |
| <b>D. Première demande dans un pays de l'Union</b>                                          |          |        |            | 2. Right to be heard and the timing of the decision                           |          |                  |
| <b>T 449/04</b>                                                                             | 25.02.06 | 3.2.02 | <b>61</b>  | 2. Droit d'être entendu pendant la procédure orale                            |          |                  |
| <b>E. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch – Vorbenutzung und Prioritätsrecht</b>   |          |        |            | <b>T 966/02</b>                                                               | 01.12.04 | 3.2.04 <b>66</b> |
| <b>E. Multiple priorities for one claim – prior use and right of priority</b>               |          |        |            | <b>C. Mündliche Verhandlung</b>                                               |          |                  |
| <b>E. Priorités multiples pour une revendication – Usage antérieur et droit de priorité</b> |          |        |            | <b>C. Oral proceedings</b>                                                    |          |                  |
| <b>T 665/00</b>                                                                             | 13.04.05 | 3.3.07 | <b>62</b>  | <b>C. Procédure orale</b>                                                     |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 1. Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung                         |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 1. Postponing the date for oral proceedings                                   |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 1. Report de la date d'une procédure orale                                    |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | <b>T 1067/03</b>                                                              | 04.05.05 | 3.5.01 <b>67</b> |
|                                                                                             |          |        |            | 2. Keine Aufschiebung der Entscheidung                                        |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 2. No postponement of the decision                                            |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | 2. Non-report de la décision                                                  |          |                  |
|                                                                                             |          |        |            | <b>T 1184/03</b>                                                              | 23.06.05 | 3.5.02 <b>67</b> |

| Seite/Page                                                                                                                             |          |        |           | Seite/Page                                                             |          |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|
| 3. Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ                                                                                           |          |        |           | 1.1 Die Relevanzprüfung – Allgemeines                                  |          |        |               |
| 3. Interpretation and application of Rule 71a EPC                                                                                      |          |        |           | 1.1 Examination as to relevance – General principles                   |          |        |               |
| 3. Interprétation et application de la règle 71bis CBE                                                                                 |          |        |           | 1.1 Examen de la pertinence – Généralités                              |          |        |               |
| <b>T 64/02</b>                                                                                                                         | 19.01.05 | 3.2.06 | <b>68</b> | <b>T 874/03</b>                                                        | 28.06.05 | 3.2.04 | <b>70</b>     |
| <b>D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>                                                                                        |          |        |           | 1.1.2 Die Relevanzprüfung im Hinblick auf G 9/91 und G 10/91           |          |        |               |
| <b>D. Re-establishment of rights</b>                                                                                                   |          |        |           | 1.1.2 Examination as to relevance with regard to G 9/91 and G 10/91    |          |        |               |
| <b>D. Restitutio in integrum</b>                                                                                                       |          |        |           | 1.1.2 Examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91 |          |        |               |
| 1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ – Begriff der Frist                                |          |        |           | <b>T 874/03</b>                                                        | 28.06.05 | 3.2.04 | <b>70, 71</b> |
| 1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC – The meaning of "time limit"                                  |          |        |           | 1.1.3 Verfahrensmisbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung               |          |        |               |
| 1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE – Notion de délai                                       |          |        |           | 1.1.3 Procedural abuse in the case of public prior use                 |          |        |               |
| <b>J 3/04</b>                                                                                                                          | 20.09.05 | 3.1.01 | <b>68</b> | 1.1.3 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public                |          |        |               |
| <b>J 18/04</b>                                                                                                                         | 04.05.05 | 3.1.01 | <b>68</b> | <b>T 508/00</b>                                                        | 29.06.04 | 3.2.07 | <b>71</b>     |
| 2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses           |          |        |           | 1.1.4 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung                |          |        |               |
| 2. Admissibility of applications for re-establishment of rights – Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance |          |        |           | 1.1.4 Examination as to relevance, and justified late submission       |          |        |               |
| 2. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum – Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement                |          |        |           | 1.1.4 Examen de la pertinence et justification du retard               |          |        |               |
| <b>T 812/04</b>                                                                                                                        | 18.11.05 | 3.5.01 | <b>68</b> | <b>T 692/04</b>                                                        | 06.10.05 | 3.3.03 | <b>71</b>     |
| <b>T 32/04</b>                                                                                                                         | 27.10.05 | 3.2.03 | <b>69</b> | 2. Verspätet vorgebrachte Argumente                                    |          |        |               |
| 3. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung                                                                                      |          |        |           | 2. Late-filed arguments                                                |          |        |               |
| 3. Merit of applications for re-establishment of rights                                                                                |          |        |           | 2. Arguments invoqués tardivement                                      |          |        |               |
| 3. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum                                                                                  |          |        |           | <b>T 604/01</b>                                                        | 12.08.04 | 3.5.03 | <b>72</b>     |
| 3.1 Fristenüberwachung                                                                                                                 |          |        |           | 3. Zurückverweisung an die erste Instanz                               |          |        |               |
| 3.1 Monitoring time limits                                                                                                             |          |        |           | 3. Remittal to the department of first instance                        |          |        |               |
| 3.1 Surveillance des délais                                                                                                            |          |        |           | 3. Renvoi devant la première instance                                  |          |        |               |
| <b>T 489/04</b>                                                                                                                        | 08.09.05 | 3.5.02 | <b>69</b> | <b>T 736/01</b>                                                        | 04.08.05 | 3.3.09 | <b>73</b>     |
| <b>J 11/03</b>                                                                                                                         | 14.04.05 | 3.1.01 | <b>69</b> | <b>T 361/03</b>                                                        | 21.06.05 | 3.4.03 | <b>73</b>     |
| 3.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters                                                                                       |          |        |           | 4. Kostenverteilung                                                    |          |        |               |
| 3.2 Due care on the part of the professional representative                                                                            |          |        |           | 4. Apportionment of costs                                              |          |        |               |
| 3.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé                                                                              |          |        |           | 4. Répartition des frais                                               |          |        |               |
| <b>J 19/04</b>                                                                                                                         | 14.07.05 | 3.1.01 | <b>69</b> | <b>T 874/03</b>                                                        | 28.06.05 | 3.2.04 | <b>73</b>     |
| <b>E. Verspätetes Vorbringen</b>                                                                                                       |          |        |           | <b>F. Teilanmeldungen</b>                                              |          |        |               |
| <b>E. Late submission</b>                                                                                                              |          |        |           | <b>F. Divisional applications</b>                                      |          |        |               |
| <b>E. Moyens invoqués tardivement</b>                                                                                                  |          |        |           | <b>F. Demandes divisionnaires</b>                                      |          |        |               |
| 1. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen                                    |          |        |           | 1. Allgemeine Verfahrensfragen                                         |          |        |               |
| 1. Exercising discretion over admitting late submissions                                                                               |          |        |           | 1. General procedural questions                                        |          |        |               |
| 1. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement   |          |        |           | 1. Questions générales de procédure                                    |          |        |               |
| <b>T 267/03</b>                                                                                                                        | 28.09.05 | 3.4.02 | <b>70</b> | <b>T 1184/03</b>                                                       | 23.06.05 | 3.5.02 | <b>74</b>     |
|                                                                                                                                        |          |        |           | 2. Regel 25 (1) EPÜ – Rechtslage nach dem 2. Januar 2002               |          |        |               |
|                                                                                                                                        |          |        |           | 2. Rule 25(1) EPC – Legal position after 2 January 2002                |          |        |               |
|                                                                                                                                        |          |        |           | 2. Règle 25(1) CBE – Situation juridique postérieure au 2 janvier 2002 |          |        |               |
| <b>J 18/04</b>                                                                                                                         | 04.05.05 | 3.1.01 | <b>74</b> | <b>J 28/03</b>                                                         | 04.10.04 | 3.1.01 | <b>75</b>     |
| <b>J 28/03</b>                                                                                                                         | 04.10.04 | 3.1.01 | <b>75</b> |                                                                        |          |        |               |

|                                                                                          |          |        | Seite/Page |                                                              |          |        | Seite/Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 3. Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung                                  |          |        |            | <b>K. Entscheidungen der Organe des EPA</b>                  |          |        |            |
| 3. Designation of contracting states in a divisional application                         |          |        |            | <b>K. Decisions of EPO departments</b>                       |          |        |            |
| 3. Désignation des Etats contractants dans une demande divisionnaire                     |          |        |            | <b>K. Décisions des instances de l'OEB</b>                   |          |        |            |
| <b>J 1/05</b>                                                                            | 30.09.05 | 3.1.01 | <b>76</b>  | 1. Besorgnis der Befangenheit                                |          |        |            |
| <b>G. Prozesshandlungen – Zulässigkeit von Haupt- und Hilfsanträgen</b>                  |          |        |            | 1. Suspected partiality                                      |          |        |            |
| <b>G. Procedural steps – Admissibility of main and auxiliary requests</b>                |          |        |            | 1. Soupçon de partialité                                     |          |        |            |
| <b>G. Actes de procédure – Recevabilité des requêtes principales et subsidiaires</b>     |          |        |            | <b>T 479/04</b>                                              | 20.10.05 | 3.3.03 | <b>83</b>  |
| <b>T 455/03</b>                                                                          | 05.07.05 | 3.3.01 | <b>76</b>  | <b>T 190/03</b>                                              | 18.03.05 | 3.X.X  | <b>84</b>  |
| <b>H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent</b>                          |          |        |            | 2. Entscheidungsbegründung – Entscheidung nach Lage der Akte |          |        |            |
| <b>H. Withdrawal of application and surrender of patent</b>                              |          |        |            | 2. Reasoned decision – Decision on the state of the file     |          |        |            |
| <b>H. Retrait de la demande et abandon du brevet</b>                                     |          |        |            | 2. Motifs d'une décision – Décision en l'état                |          |        |            |
| <b>J 14/04</b>                                                                           | 17.03.05 | 3.1.01 | <b>77</b>  | <b>T 1356/05</b>                                             | 16.02.06 | 3.4.03 | <b>86</b>  |
| <b>J 25/03</b>                                                                           | 27.04.05 | 3.1.01 | <b>77</b>  | <b>T 1360/05</b>                                             | 16.02.06 | 3.4.03 | <b>86</b>  |
| <b>J 19/03</b>                                                                           | 11.03.05 | 3.1.01 | <b>78</b>  | <b>L. Weitere Verfahrensfragen</b>                           |          |        |            |
| <b>I. Beweisrecht</b>                                                                    |          |        |            | <b>L. Other procedural questions</b>                         |          |        |            |
| <b>I. Law of evidence</b>                                                                |          |        |            | <b>L. Autres questions de procédure</b>                      |          |        |            |
| <b>I. Droit de la preuve</b>                                                             |          |        |            | 1. Sprachenprivileg                                          |          |        |            |
| 1. Zulässige Beweismittel                                                                |          |        |            | 1. Language privilege                                        |          |        |            |
| 1. Admissible evidence                                                                   |          |        |            | 1. Privilège du choix de la langue                           |          |        |            |
| 1. Moyens de preuve admissibles                                                          |          |        |            | <b>J 6/05</b>                                                | 17.10.05 | 3.1.01 | <b>87</b>  |
| 1.1 Zeugenvernehmung                                                                     |          |        |            | <b>J 36/03</b>                                               | 22.02.05 | 3.1.01 | <b>87</b>  |
| 1.1 Hearing of witnesses                                                                 |          |        |            | <b>T 126/04</b>                                              | 29.06.04 | 3.2.01 | <b>87</b>  |
| 1.1 Audition de témoins                                                                  |          |        |            | 2. Patentregister                                            |          |        |            |
| <b>T 374/02</b>                                                                          | 13.10.05 | 3.2.07 | <b>78</b>  | 2. Register of Patents                                       |          |        |            |
| <b>T 324/03</b>                                                                          | 08.09.05 | 3.2.06 | <b>79</b>  | 2. Registre européen des brevets                             |          |        |            |
| 1.2 Eidesstattliche Versicherungen                                                       |          |        |            | <b>J 25/03</b>                                               | 27.04.05 | 3.1.01 | <b>87</b>  |
| 1.2 Declarations in lieu of evidence on oath                                             |          |        |            | <b>J 14/04</b>                                               | 17.03.05 | 3.1.01 | <b>87</b>  |
| 1.2 Déclarations tenant lieu de serment                                                  |          |        |            | <b>J 12/03</b>                                               | 26.09.05 | 3.1.01 | <b>87</b>  |
| <b>T 474/04</b>                                                                          | 30.06.05 | 3.3.07 | <b>79</b>  | 3. Aussetzung des Verfahrens                                 |          |        |            |
| 2. Beweiswürdigung – Fragen der Beweiskraft                                              |          |        |            | 3. Suspension of proceedings                                 |          |        |            |
| 2. Evaluation of evidence – Issues of probative value                                    |          |        |            | 3. Suspension de la procédure                                |          |        |            |
| 2. Appréciation des moyens de preuve – Questions relatives à la force probante           |          |        |            | <b>J 10/02</b>                                               | 22.02.05 | 3.1.01 | <b>87</b>  |
| <b>T 74/00</b>                                                                           | 15.03.05 | 3.4.02 | <b>80</b>  | 4. Zustellung                                                |          |        |            |
| <b>J. Vertretung – Mündliche Ausführungen einer Begleitperson</b>                        |          |        |            | 4. Notifications                                             |          |        |            |
| <b>J. Representation – Oral submissions by an accompanying person</b>                    |          |        |            | 4. Significations                                            |          |        |            |
| <b>J. Représentation – Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé</b> |          |        |            | <b>T 812/04</b>                                              | 18.11.05 | 3.5.01 | <b>88</b>  |
| <b>T 475/01</b>                                                                          | 15.06.04 | 3.3.08 | <b>82</b>  | <b>J 05/04</b>                                               | 29.11.05 | 3.1.01 | <b>89</b>  |
| <b>T 1212/02</b>                                                                         | 12.04.05 | 3.4.02 | <b>82</b>  | <b>M. Auslegung des EPÜ</b>                                  |          |        |            |
|                                                                                          |          |        |            | <b>M. Interpretation of the EPC</b>                          |          |        |            |
|                                                                                          |          |        |            | <b>M. Interprétation de la CBE</b>                           |          |        |            |
|                                                                                          |          |        |            | <b>T 991/04</b>                                              | 22.11.05 | 3.3.05 | <b>89</b>  |

|                                                                                                                            | Seite/Page |                                                                                                    | Seite/Page |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VI. VERFAHREN VOR DEM EPA</b>                                                                                           |            | 3. Änderungen im Einspruchsverfahren                                                               |            |
| <b>VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>                                                                                      |            | 3. Amendments during opposition proceedings                                                        |            |
| <b>VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB</b>                                                                                          |            | 3. Modifications au cours de la procédure d'opposition                                             |            |
| <b>A. Eingangs- und Formalprüfung</b>                                                                                      |            | 3.1 Zulässigkeit von Änderungen                                                                    |            |
| <b>A. Preliminary and formalities examination</b>                                                                          |            | 3.1 Admissibility of amendments                                                                    |            |
| <b>A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme</b>                                                                    |            | 3.1 Admissibilité des modifications                                                                |            |
| 1. Einreichung der Anmeldungsunterlagen                                                                                    |            | <b>T 15/01</b>                                                                                     | 17.06.04   |
| 1. Filing of application documents                                                                                         |            |                                                                                                    | 3.3.04     |
| 1. Dépôt des pièces de la demande                                                                                          |            |                                                                                                    | <b>96</b>  |
| <b>J 13/04</b>                                                                                                             | 23.12.04   | 3.1.01                                                                                             | <b>89</b>  |
| 2. Berichtigung der Prioritätserklärungen                                                                                  |            | 3.2 Materiellrechtliche Prüfung bei Änderungen                                                     |            |
| 2. Correction of priority declarations                                                                                     |            | 3.2 Substantive examination of amendments                                                          |            |
| 2. Correction de déclarations de priorité                                                                                  |            | 3.2 Examen quant au fond en cas de modifications                                                   |            |
| <b>T 713/02</b>                                                                                                            | 12.04.05   | 3.3.01                                                                                             | <b>90</b>  |
| <b>B. Einspruchsverfahren</b>                                                                                              |            | <b>T 853/02</b>                                                                                    | 26.11.04   |
| <b>B. Opposition procedure</b>                                                                                             |            |                                                                                                    | 3.2.04     |
| <b>B. Procédure d'opposition</b>                                                                                           |            |                                                                                                    | <b>97</b>  |
| 1. Besonderheiten des Einspruchsverfahrens                                                                                 |            | 4. Kostenverteilung – Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung                              |            |
| 1. Special features of the opposition procedure                                                                            |            | 4. Apportionment of costs – equity of a different apportionment                                    |            |
| 1. Aspects particuliers de la procédure d'opposition                                                                       |            | 4. Répartition des frais de procédure – Répartition différente des frais pour des raisons d'équité |            |
| 1.1 Übertragung der Einsprechendenstellung im Todesfall                                                                    |            | 4.1 Verspätetes Vorbringen                                                                         |            |
| 1.1 Transfer of opponent status in the event of death                                                                      |            | 4.1 Late submission                                                                                |            |
| 1.1 Transmission de la qualité d'opposant en cas de décès                                                                  |            | 4.1 Production tardive de documents et/ou de requête                                               |            |
| <b>T 74/00</b>                                                                                                             | 15.03.05   | 3.4.02                                                                                             | <b>91</b>  |
| 1.2 Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers                                                                         |            | <b>T 507/03</b>                                                                                    | 07.10.05   |
| 1.2 Intervention of the assumed infringer                                                                                  |            | <b>T 554/01</b>                                                                                    | 20.10.05   |
|                                                                                                                            |            | <b>T 1182/01</b>                                                                                   | 14.06.05   |
| 1.2 Intervention d'un contrefacteur présumé                                                                                |            |                                                                                                    | 3.5.02     |
| <b>G 3/04</b>                                                                                                              | 22.08.05   |                                                                                                    | 3.3.09     |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                    | 3.3.03     |
| 2. Einspruchsberechtigung                                                                                                  |            |                                                                                                    | <b>98</b>  |
| 2. Entitlement to file an opposition                                                                                       |            |                                                                                                    | <b>99</b>  |
| 2. Droit de faire opposition                                                                                               |            |                                                                                                    | <b>99</b>  |
| 2.1 Doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe Person – Zulassung des Materials des zweiten Anspruchs                     |            | 4.2 Rücknahme der Beschwerde                                                                       |            |
| 2.1 Double filing of opposition by the same person – admissibility of the material in the second opposition                |            | 4.2 Withdrawal of the appeal                                                                       |            |
| 2.1 Double opposition formée par la même personne – Prise en compte de documents produits avec la seconde opposition       |            | 4.2 Retrait du recours                                                                             |            |
| <b>T 966/02</b>                                                                                                            | 01.12.04   | 3.2.04                                                                                             | <b>93</b>  |
| 2.2 Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs – Rechtsstellung und Zusammensetzung einer Gruppe gemeinsamer Einsprechender |            | <b>T 674/03</b>                                                                                    | 19.12.05   |
| 2.2 Admissibility of a joint opposition – legal status and composition of a multiple opponent                              |            |                                                                                                    | 3.2.03     |
| 2.2 Recevabilité d'une opposition conjointe – Statut juridique et composition d'un groupe de co-opposants                  |            |                                                                                                    | <b>99</b>  |
| <b>T 482/02</b>                                                                                                            | 09.02.05   | 3.5.01                                                                                             | <b>94</b>  |
| <b>T 315/03</b>                                                                                                            | 06.07.04   | 3.3.08                                                                                             | <b>94</b>  |
|                                                                                                                            |            | <b>C. Beschwerdeverfahren</b>                                                                      |            |
|                                                                                                                            |            | <b>C. Appeal procedure</b>                                                                         |            |
|                                                                                                                            |            | <b>C. Procédure de recours</b>                                                                     |            |
|                                                                                                                            |            | 1. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde                                                            |            |
|                                                                                                                            |            | 1. Suspensive effect of the appeal                                                                 |            |
|                                                                                                                            |            | 1. Effet suspensif du recours                                                                      |            |
|                                                                                                                            |            | <b>J 28/03</b>                                                                                     | 04.10.04   |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                    | 3.1.01     |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                    | <b>100</b> |
|                                                                                                                            |            | 2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten                                                   |            |
|                                                                                                                            |            | 2. Procedural status of the parties                                                                |            |
|                                                                                                                            |            | 2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours                                        |            |
|                                                                                                                            |            | 2.1 Übertragung der Parteistellung                                                                 |            |
|                                                                                                                            |            | 2.1 Transfer of party status                                                                       |            |
|                                                                                                                            |            | 2.1 Transmission de la qualité de partie                                                           |            |
|                                                                                                                            |            | <b>T 15/01</b>                                                                                     | 17.06.04   |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                    | 3.3.04     |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                    | <b>101</b> |

|                                                                                              |          |        | Seite/Page |                                                                                                 |            |        | Seite/Page |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 2.2 Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ                                              |          |        |            | 4.2 Beschwerdeberechtigung                                                                      |            |        |            |
| 2.2 Rights of parties under Article 107 EPC                                                  |          |        |            | 4.2 Entitlement to appeal                                                                       |            |        |            |
| 2.2 Les droits des parties selon l'Article 107 CBE                                           |          |        |            | 4.2 Personnes admises à former un recours                                                       |            |        |            |
| <b>T 394/03</b>                                                                              | 04.03.05 | 3.4.02 | <b>102</b> | <b>T 21/02</b>                                                                                  | 20.02.06   | 3.3.01 | <b>105</b> |
| 2.3 Rechte des Beitretenden – Rücknahme der Beschwerde                                       |          |        |            | <b>J 17/04</b>                                                                                  | 09.04.05   | 3.1.01 | <b>105</b> |
| 2.3 Intervener's rights – Withdrawal of appeal                                               |          |        |            | 4.3 Form und Frist der Beschwerde                                                               |            |        |            |
| 2.3 Droits de l'intervenant – Retrait du recours                                             |          |        |            | 4.3 Form and time limit of appeal                                                               |            |        |            |
| <b>G 3/04</b>                                                                                | 22.08.05 |        | <b>102</b> | 4.3 Forme et délai du recours                                                                   |            |        |            |
| 3. Prüfungsumfang                                                                            |          |        |            | <b>T 781/04</b>                                                                                 | 30.11.05   | 3.5.03 | <b>106</b> |
| 3. Extent of scrutiny                                                                        |          |        |            | 4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift                                                     |            |        |            |
| 3. Etendue de l'examen                                                                       |          |        |            | 4.3.1 Form and content of notice of appeal                                                      |            |        |            |
|                                                                                              |          |        |            | 4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours                                                     |            |        |            |
| 3.1 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren                                      |          |        |            | <b>T 254/03</b>                                                                                 | 10.01.05   | 3.2.04 | <b>106</b> |
| 3.1 Subject-matter under examination in opposition appeal proceedings                        |          |        |            | 4.3.2 Zahlung der Beschwerdegebühr                                                              |            |        |            |
| 3.1 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition                                |          |        |            | 4.3.2 Payment of appeal fee                                                                     |            |        |            |
| <b>T 1098/01</b>                                                                             | 13.04.05 | 3.3.02 | <b>103</b> | 4.3.2 Paiement de la taxe de recours                                                            |            |        |            |
| <b>T 711/04</b>                                                                              | 12.07.05 | 3.4.03 | <b>103</b> | <b>T 514/05</b>                                                                                 | 08.09.05   | 3.4.03 | <b>106</b> |
| 3.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse im Einspruchsbeschwerdeverfahren              |          |        |            | 4.4 Beschwerdebegründung – Beschwerde beruht ausschließlich auf neuen Anträgen                  |            |        |            |
| 3.2 Patentability requirements under examination in opposition appeal proceedings            |          |        |            | 4.4 Statement of grounds of appeal – Appeal is only based on new requests                       |            |        |            |
| 3.2 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure de recours sur opposition       |          |        |            | 4.4 Mémoire exposant les motifs du recours – Recours fondé uniquement sur de nouvelles requêtes |            |        |            |
| <b>T 376/04</b>                                                                              | 17.10.05 | 3.2.05 | <b>104</b> | <b>T 23/03</b>                                                                                  | 31.01.05   | 3.3.06 | <b>106</b> |
| 3.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren        |          |        |            | 5. Zurückverweisung an die erste Instanz                                                        |            |        |            |
| 3.3 Facts under examination – Applying Article 114 EPC in appeal proceedings                 |          |        |            | 5. Remittal to the department of first instance                                                 |            |        |            |
| 3.3 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours |          |        |            | 5. Renvoi à la première instance                                                                |            |        |            |
| <b>T 1124/02</b>                                                                             | 20.01.05 | 3.2.06 | <b>104</b> | <b>T 402/01</b>                                                                                 | 21.02.2005 | 3.5.01 | <b>107</b> |
| 4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde                                                 |          |        |            | 6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens                                                          |            |        |            |
| 4. Filing and admissibility of the appeal                                                    |          |        |            | 6. Termination of appeal proceedings                                                            |            |        |            |
| 4. Formation et recevabilité du recours                                                      |          |        |            | 6. Clôture de la procédure de recours                                                           |            |        |            |
| 4.1 Beschwerdefähige Entscheidung                                                            |          |        |            | <b>T 1142/04</b>                                                                                | 04.03.05   | 3.4.02 | <b>107</b> |
| 4.1 Appealable decisions                                                                     |          |        |            | 7. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren                                 |            |        |            |
| 4.1 Décisions susceptibles de recours                                                        |          |        |            | 7. Filing of amended claims in appeal proceedings                                               |            |        |            |
| 4.1.1 Organe                                                                                 |          |        |            | 7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours                            |            |        |            |
| 4.1.1 Departments                                                                            |          |        |            | 7.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren               |            |        |            |
| 4.1.1 Instances                                                                              |          |        |            | 7.1 Admissibility of filing amended claims in appeal proceedings                                |            |        |            |
| <b>J 9/04</b>                                                                                | 01.03.05 |        | <b>105</b> | 7.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours           |            |        |            |
| <b>J 2/05</b>                                                                                | 01.03.05 |        | <b>105</b> | <b>T 764/03</b>                                                                                 | 10.02.05   | 3.4.03 | <b>107</b> |
| 4.1.2 Entscheidungen                                                                         |          |        |            | <b>T 64/02</b>                                                                                  | 19.01.05   | 3.2.06 | <b>108</b> |
| 4.1.2 Decisions                                                                              |          |        |            |                                                                                                 |            |        |            |
| 4.1.2 Décisions                                                                              |          |        |            |                                                                                                 |            |        |            |
| <b>T 713/02</b>                                                                              | 12.04.05 | 3.3.01 | <b>105</b> |                                                                                                 |            |        |            |

| Seite/Page                                                                       |          |        |            | Seite/Page                                                                           |          |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 7.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche                      |          |        |            | 9.3 Weitere Einzelfälle                                                              |          |        |            |
| 7.2 Criteria for taking amendments to claims into consideration                  |          |        |            | 9.3 Other miscellaneous cases                                                        |          |        |            |
| 7.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications |          |        |            | 9.3 Autres cas isolés                                                                |          |        |            |
|                                                                                  |          |        |            | <b>J 17/04</b>                                                                       | 09.04.05 | 3.1.01 | <b>112</b> |
| 7.2.1 Allgemeines                                                                |          |        |            | 10. Abhilfe                                                                          |          |        |            |
| 7.2.1 General issues                                                             |          |        |            | 10. Interlocutory revision                                                           |          |        |            |
| 7.2.1 Généralités                                                                |          |        |            | 10. Révision préjudicielle                                                           |          |        |            |
| <b>T 455/03</b>                                                                  | 05.07.05 | 3.3.01 | <b>108</b> | <b>T 21/02</b>                                                                       | 20.02.06 | 3.3.01 | <b>112</b> |
| <b>T 397/01</b>                                                                  | 14.12.04 | 3.3.06 | <b>109</b> |                                                                                      |          |        |            |
| 7.2.2 Gründe für die späte Einreichung                                           |          |        |            | <b>VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARGELEGENHEITEN</b>           |          |        |            |
| 7.2.2 Time of filing                                                             |          |        |            | <b>VII. PROCEEDINGS BEFORE THE DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL</b>                      |          |        |            |
| 7.2.2 Raisons du dépôt tardif                                                    |          |        |            | <b>VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE</b> |          |        |            |
| <b>T 764/03</b>                                                                  | 10.02.05 | 3.4.03 | <b>109</b> | 1. Europäische Eignungsprüfung – Zulassungsbedingungen                               |          |        |            |
| 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühren                                            |          |        |            | 1. European qualifying examination – Conditions for enrolment                        |          |        |            |
| 8. Reimbursement of appeal fee                                                   |          |        |            | 1. Examen européen de qualification – Conditions d'inscription                       |          |        |            |
| 8. Remboursement de la taxe de recours                                           |          |        |            | <b>D 15/04</b>                                                                       | 14.02.05 |        | <b>113</b> |
| <b>T 308/05</b>                                                                  | 27.02.06 | 3.5.03 | <b>110</b> | <b>D 17/04</b>                                                                       | 11.02.05 |        | <b>113</b> |
| 9. Wesentlicher Verfahrensmangel                                                 |          |        |            | <b>D 18/04</b>                                                                       | 28.01.05 |        | <b>113</b> |
| 9. Substantial procedural violation                                              |          |        |            | <b>D 16/04</b>                                                                       | 18.02.05 |        | <b>114</b> |
| 9. Vice substantiel de procédure                                                 |          |        |            | <b>D 19/04</b>                                                                       | 28.02.05 |        | <b>114</b> |
| 9.1 Anspruch auf rechtliches Gehör                                               |          |        |            | <b>VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN</b>                                                  |          |        |            |
| 9.1 Right to be heard                                                            |          |        |            | <b>VIII. INSTITUTIONAL MATTERS</b>                                                   |          |        |            |
| 9.1 Droit d'être entendu                                                         |          |        |            | <b>VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES</b>                                             |          |        |            |
| <b>T 269/00</b>                                                                  | 16.03.05 | 3.5.01 | <b>110</b> | 1. Verordnungen über die Erstreckung europäischer Patente                            |          |        |            |
| <b>T 959/00</b>                                                                  | 21.01.05 | 3.3.03 | <b>111</b> | 1. Extension Ordinances on the extension of European patents                         |          |        |            |
| <b>T 909/03</b>                                                                  | 01.02.05 | 3.2.05 | <b>111</b> | 1. Décrets d'extension relatif à l'extension de brevets européens                    |          |        |            |
| 9.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung                    |          |        |            | <b>J 9/04</b>                                                                        | 01.03.05 | 3.1.01 | <b>115</b> |
| 9.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance                   |          |        |            | <b>J 2/05</b>                                                                        | 01.03.05 | 3.1.01 | <b>116</b> |
| 9.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance       |          |        |            |                                                                                      |          |        |            |
| <b>T 1356/05</b>                                                                 | 16.02.06 | 3.4.03 | <b>111</b> |                                                                                      |          |        |            |
| <b>T 1360/05</b>                                                                 | 16.02.06 | 3.4.03 | <b>111</b> |                                                                                      |          |        |            |

**ANLAGE 2****ZITIERTE  
ENTSCHEIDUNGEN****ANNEX 2****CITED DECISIONS****ANNEXE 2****DECISIONS CITEES**

|                                                                             |              |                  | Seite/Page                       |                                                         |        |          | Seite/Page                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|
| <b>Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten</b>    |              |                  |                                  | J 13/04                                                 | 3.1.01 | 23.12.04 | <b>89</b>                      |
| <b>Decisions of the Disciplinary Board</b>                                  |              |                  |                                  | J 14/04                                                 | 3.1.01 | 17.03.05 | <b>77, 87</b>                  |
| <b>Décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire</b> |              |                  |                                  | J 17/04                                                 | 3.1.01 | 09.04.05 | <b>63, 105, 112</b>            |
| D 15/04                                                                     | 14.02.05     | <b>113</b>       |                                  | J 18/04                                                 | 3.1.01 | 04.05.05 | <b>68, 74</b>                  |
| D 16/04                                                                     | 18.02.05     | <b>114</b>       |                                  | J 19/04                                                 | 3.1.01 | 14.07.05 | <b>69</b>                      |
| D 17/04                                                                     | 11.02.05     | <b>113</b>       |                                  | J 1/05                                                  | 3.1.01 | 30.09.05 | <b>76</b>                      |
| D 18/04                                                                     | 28.01.05     | <b>113</b>       |                                  | J 2/05                                                  | 3.1.01 | 01.03.05 | <b>105, 116</b>                |
| D 19/04                                                                     | 28.02.05     | <b>114</b>       |                                  | J 6/05                                                  | 3.1.01 | 17.10.05 | <b>87</b>                      |
| <b>Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer</b>                           |              |                  |                                  | <b>Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern</b> |        |          |                                |
| <b>Decisions of the Enlarged Board of Appeal</b>                            |              |                  |                                  | <b>Decisions of the technical boards of appeal</b>      |        |          |                                |
| <b>Décisions de la Grande Chambre de recours</b>                            |              |                  |                                  | <b>Décisions des chambres de recours techniques</b>     |        |          |                                |
| G 1/83                                                                      | 05.12.84     | OJ EPO 1985, 60  | <b>26, 27, 28</b>                | T 12/81                                                 | 3.3.01 | 09.02.82 | OJ EPO 1982, 296 <b>26</b>     |
| G 5/83                                                                      | 05.12.84     | OJ EPO 1985, 64  | <b>26, 27, 28</b>                | T 181/82                                                | 3.3.01 | 28.02.84 | OJ EPO 1984, 401 <b>36</b>     |
| G 6/83                                                                      | 05.12.84     | OJ EPO 1985, 67  | <b>26, 27, 28</b>                | T 144/83                                                | 3.3.01 | 27.03.86 | OJ EPO 1986, 301 <b>23, 37</b> |
| G 2/88                                                                      | 11.12.89     | OJ EPO 1990, 93  | <b>24, 28, 29, 30</b>            | T 201/83                                                | 3.3.01 | 09.05.84 | <b>46</b>                      |
| G 4/88                                                                      | 24.04.89     | OJ EPO 1989, 480 | <b>91</b>                        | T 35/85                                                 | 3.3.02 | 16.12.86 | <b>36</b>                      |
| G 6/88                                                                      | 11.12.89     | OJ EPO 1990, 114 | <b>29</b>                        | T 197/86                                                | 3.3.02 | 04.02.88 | OJ EPO 1989, 371 <b>36</b>     |
| G 5/91                                                                      | 05.05.92     | OJ EPO 1992, 617 | <b>83, 84</b>                    | T 303/86                                                | 3.3.01 | 08.11.88 | <b>26</b>                      |
| G 9/91                                                                      | 31.03.93     | OJ EPO 1993, 408 | <b>70, 71, 103, 104, 108</b>     | T 124/87                                                | 3.3.01 | 09.08.88 | <b>26</b>                      |
| G 10/91                                                                     | 31.03.93     | OJ EPO 1993, 420 | <b>70, 104</b>                   | T 166/87                                                | 3.3.01 | 16.05.89 | <b>69</b>                      |
| G 1/93                                                                      | 02.02.94     | OJ EPO 1994, 541 | <b>53, 54</b>                    | T 301/87                                                | 3.3.02 | 16.02.89 | OJ EPO 1990, 335 <b>97</b>     |
| G 7/93                                                                      | 13.05.94     | OJ EPO 1994, 775 | <b>96</b>                        | T 323/87                                                | 3.3.02 | 24.03.88 | <b>87</b>                      |
| G 4/95                                                                      | 19.02.96     | OJ EPO 1996, 412 | <b>82, 83</b>                    | T 26/88                                                 | 3.3.01 | 07.07.89 | OJ EPO 1991, 30 <b>73</b>      |
| G 3/97                                                                      | 21.01.99     | OJ EPO 1999, 245 | <b>95</b>                        | T 371/88                                                | 3.2.01 | 29.05.90 | <b>52</b>                      |
| G 2/98                                                                      | 31.05.01     | OJ EPO 2001, 413 | <b>61, 63</b>                    | T 40/89                                                 | 3.3.03 | 05.05.93 | <b>36</b>                      |
| G 4/98                                                                      | 27.11.00     | OJ EPO 2001, 131 | <b>76</b>                        | T 552/89                                                | 3.4.01 | 27.08.91 | <b>34</b>                      |
| G 3/99                                                                      | 18.02.02     | OJ EPO 2002, 347 | <b>94</b>                        | T 564/89                                                | 3.3.01 | 10.02.93 | <b>30</b>                      |
| G 1/03                                                                      | 08.04.04     | OJ EPO 2004, 413 | <b>43, 48, 49, 50, 51</b>        | T 603/89                                                | 3.4.01 | 03.07.90 | OJ EPO 1992, 230 <b>21</b>     |
| G 2/03                                                                      | 08.04.04     | OJ EPO 2004, 448 | <b>43, 48</b>                    | T 641/89                                                | 3.3.01 | 24.09.91 | <b>30</b>                      |
| G 3/03                                                                      | 28.01.05     | OJ EPO 2005, 344 | <b>105, 112</b>                  | T 19/90                                                 | 3.3.02 | 03.10.90 | OJ EPO 1990, 476 <b>25</b>     |
| G 1/04                                                                      | 16.12.05     | OJ EPO 2006, 334 | <b>19, 41</b>                    | T 270/90                                                | 3.3.03 | 21.03.91 | OJ EPO 1993, 725 <b>25</b>     |
| G 3/04                                                                      | 22.08.05     | OJ EPO 2006, 118 | <b>92, 102</b>                   | T 611/90                                                | 3.3.03 | 21.02.91 | OJ EPO 1993, 50 <b>73</b>      |
| G 1/05                                                                      | pending case |                  | <b>56, 65, 133</b>               | T 665/90                                                | 3.3.02 | 23.09.92 | <b>39</b>                      |
| G 1/06                                                                      | pending case |                  | <b>56, 133</b>                   | T 729/90                                                | 3.3.03 | 29.10.93 | <b>106</b>                     |
| G 2/06                                                                      | pending case |                  | <b>133</b>                       | T 563/91                                                | 3.2.01 | 01.03.93 | <b>106</b>                     |
| G 3/06                                                                      | pending case |                  | <b>56, 133</b>                   | T 674/91                                                | 3.2.03 | 30.11.94 | <b>79</b>                      |
| <b>Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer</b>                     |              |                  |                                  | T 645/92                                                | 3.3.01 | 12.04.94 | <b>30</b>                      |
| <b>Decisions of the Legal Board of Appeal</b>                               |              |                  |                                  | T 1002/92                                               | 3.4.01 | 06.07.94 | OJ EPO 1995, 605 <b>71</b>     |
| <b>Décisions de la chambre de recours juridique</b>                         |              |                  |                                  | T 795/93                                                | 3.3.01 | 29.10.96 | <b>30</b>                      |
| J 12/85                                                                     | 3.1.01       | 07.02.86         | OJ EPO 1986, 155 <b>104</b>      | T 840/93                                                | 3.3.02 | 11.07.95 | OJ EPO 1996, 335 <b>108</b>    |
| J 10/87                                                                     | 3.1.01       | 11.02.88         | OJ EPO 1989, 323 <b>77</b>       | T 1077/93                                               | 3.3.02 | 30.05.96 | <b>23</b>                      |
| J 16/94                                                                     | 3.1.01       | 10.06.96         | OJ EPO 1997, 331 <b>106</b>      | T 20/94                                                 | 3.3.01 | 04.11.98 | <b>30</b>                      |
| J 30/94                                                                     | 3.1.01       | 09.10.95         | <b>110</b>                       | T 590/94                                                | 3.3.03 | 03.05.96 | <b>103</b>                     |
| J 32/95                                                                     | 3.1.01       | 24.03.99         | OJ EPO 1999, 733 <b>105, 112</b> | T 750/94                                                | 3.4.01 | 01.04.97 | OJ EPO 1998, 32 <b>26</b>      |
| J 36/97                                                                     | 3.1.01       | 25.05.99         | <b>88</b>                        | T 353/95                                                | 3.3.02 | 25.07.00 | <b>101</b>                     |
| J 38/97                                                                     | 3.1.01       | 22.06.99         | <b>110</b>                       | T 931/95                                                | 3.5.01 | 08.09.00 | OJ EPO 2001, 441 <b>15, 31</b> |
| J 10/02                                                                     | 3.1.01       | 22.02.05         | <b>87</b>                        | T 367/96                                                | 3.4.02 | 21.06.01 | <b>97</b>                      |
| J 11/03                                                                     | 3.1.01       | 14.04.05         | <b>69</b>                        | T 382/96                                                | 3.3.03 | 07.07.99 | <b>76</b>                      |
| J 12/03                                                                     | 3.1.01       | 26.09.05         | <b>87</b>                        | T 730/96                                                | 3.3.01 | 19.10.99 | <b>30</b>                      |
| J 19/03                                                                     | 3.1.01       | 11.03.05         | <b>78</b>                        | T 142/97                                                | 3.4.01 | 02.12.99 | <b>110</b>                     |
| J 24/03                                                                     | 3.1.01       | 17.02.04         | OJ EPO 2004, 544 <b>68</b>       | T 355/97                                                | 3.3.01 | 05.07.00 | <b>36</b>                      |
| J 25/03                                                                     | 3.1.01       | 27.04.05         | OJ EPO 2006, 395 <b>77, 87</b>   | T 385/97                                                | 3.3.02 | 11.10.00 | <b>104</b>                     |
| J 28/03                                                                     | 3.1.01       | 04.10.04         | OJ EPO 2005, 597 <b>75, 100</b>  | T 693/97                                                | 3.3.01 | 30.10.01 | <b>62</b>                      |
| J 36/03                                                                     | 3.1.01       | 22.02.05         | <b>87</b>                        | T 713/97                                                | 3.3.01 | 18.02.98 | <b>30</b>                      |
| J 3/04                                                                      | 3.1.01       | 20.09.05         | <b>68</b>                        | T 775/97                                                | 3.2.02 | 03.04.01 | <b>23</b>                      |
| J 5/04                                                                      | 3.1.01       | 29.11.05         | <b>89</b>                        | T 1067/97                                               | 3.4.02 | 04.10.00 | <b>47</b>                      |
| J 9/04                                                                      | 3.1.01       | 01.03.05         | <b>105, 115</b>                  | T 1149/97                                               | 3.4.02 | 07.05.99 | OJ EPO 2000, 259 <b>54</b>     |
|                                                                             |              |                  |                                  | T 1173/97                                               | 3.5.01 | 01.07.98 | OJ EPO 1999, 609 <b>18</b>     |
|                                                                             |              |                  |                                  | T 1194/97                                               | 3.5.02 | 15.03.00 | OJ EPO 2000, 525 <b>18</b>     |
|                                                                             |              |                  |                                  | T 656/98                                                | 3.3.04 | 18.05.01 | <b>101</b>                     |
|                                                                             |              |                  |                                  | T 190/99                                                | 3.2.04 | 06.03.01 | <b>52</b>                      |
|                                                                             |              |                  |                                  | T 201/99                                                | 3.3.06 | 10.09.04 | <b>60</b>                      |
|                                                                             |              |                  |                                  | T 427/99                                                | 3.3.01 | 15.11.01 | <b>108</b>                     |

|           |        |          |                  | Seite/Page         |           |        |          |                  | Seite/Page        |
|-----------|--------|----------|------------------|--------------------|-----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| T 998/99  | 3.3.02 | 15.09.03 |                  | <b>59</b>          | T 90/03   | 3.3.08 | 17.03.05 |                  | <b>55</b>         |
| T 1049/99 | 3.3.02 | 09.11.04 |                  | <b>26, 29, 48</b>  | T 172/03  | 3.5.01 | 27.11.03 |                  | <b>33</b>         |
| T 1050/99 | 3.3.08 | 25.01.05 |                  | <b>49</b>          | T 190/03  | 3.X.X  | 18.03.05 | OJ EPO 2006, *** | <b>84</b>         |
| T 74/00   | 3.4.02 | 15.03.05 |                  | <b>80, 91</b>      | T 217/03  | 3.3.06 | 02.03.05 |                  | <b>48</b>         |
| T 244/00  | 3.5.01 | 15.11.01 |                  | <b>33</b>          | T 254/03  | 3.2.04 | 10.01.05 |                  | <b>106</b>        |
| T 269/00  | 3.5.01 | 16.03.05 |                  | <b>110</b>         | T 258/03  | 3.5.01 | 21.04.04 | OJ EPO 2004, 575 | <b>17, 18, 19</b> |
| T 402/00  | 3.3.01 | 05.05.04 |                  | <b>55</b>          | T 267/03  | 3.4.02 | 28.09.05 |                  | <b>25, 70</b>     |
| T 508/00  | 3.2.07 | 29.06.04 |                  | <b>71</b>          | T 285/03  | 3.4.03 | 10.05.05 |                  | <b>50</b>         |
| T 631/00  | 3.4.02 | 05.05.04 |                  | <b>30</b>          | T 324/03  | 3.2.06 | 08.09.05 |                  | <b>79</b>         |
| T 641/00  | 3.5.01 | 26.09.02 | OJ EPO 2003, 352 | <b>32, 33</b>      | T 315/03  | 3.3.08 | 06.07.04 | OJ EPO 2006, 15  | <b>24, 25, 94</b> |
| T 643/00  | 3.5.01 | 16.10.03 |                  | <b>34</b>          | T 318/03  | 3.5.03 | 12.07.05 |                  | <b>34</b>         |
| T 665/00  | 3.3.07 | 13.04.05 |                  | <b>25, 62</b>      | T 335/03  | 3.4.02 | 26.07.05 |                  | <b>54</b>         |
| T 747/00  | 3.3.01 | 01.03.05 |                  | <b>51</b>          | T 361/03  | 3.4.03 | 21.06.05 |                  | <b>73</b>         |
| T 824/00  | 3.5.02 | 24.03.03 | OJ EPO 2004, 5   | <b>105</b>         | T 394/03  | 3.4.02 | 04.03.05 |                  | <b>45, 102</b>    |
| T 860/00  | 3.3.06 | 28.09.04 |                  | <b>45</b>          | T 423/03  | 3.3.03 | 10.10.03 |                  | <b>55</b>         |
| T 923/00  | 3.3.06 | 01.04.03 |                  | <b>60</b>          | T 424/03  | 3.5.01 | 23.02.06 |                  | <b>17</b>         |
| T 959/00  | 3.3.03 | 21.01.05 |                  | <b>111</b>         | T 455/03  | 3.3.01 | 05.07.05 |                  | <b>76, 108</b>    |
| T 1074/00 | 3.3.04 | 13.05.04 |                  | <b>40</b>          | T 507/03  | 3.5.02 | 07.10.05 |                  | <b>98</b>         |
| T 1102/00 | 3.3.08 | 01.06.04 |                  | <b>50</b>          | T 531/03  | 3.4.03 | 17.03.05 |                  | <b>32</b>         |
| T 10/01   | 3.3.08 | 09.03.05 |                  | <b>51</b>          | T 606/03  | 3.3.08 | 12.01.06 |                  | <b>24</b>         |
| T 15/01   | 3.3.04 | 17.06.04 | OJ EPO 2006, 153 | <b>59, 96, 101</b> | T 653/03  | 3.2.04 | 08.04.05 |                  | <b>46</b>         |
| T 151/01  | 3.3.02 | 09.02.01 |                  | <b>43</b>          | T 674/03  | 3.2.03 | 19.12.05 |                  | <b>99</b>         |
| T 397/01  | 3.3.06 | 14.12.04 |                  | <b>109</b>         | T 748/03  | 3.4.01 | 26.01.06 |                  | <b>16</b>         |
| T 402/01  | 3.5.01 | 21.02.05 |                  | <b>65, 107</b>     | T 749/03  | 3.4.02 | 15.09.05 |                  | <b>52</b>         |
| T 475/01  | 3.3.08 | 15.06.04 |                  | <b>82</b>          | T 764/03  | 3.4.03 | 10.02.05 |                  | <b>107, 109</b>   |
| T 520/01  | 3.2.07 | 29.10.03 |                  | <b>104</b>         | T 818/03  | 3.4.03 | 06.07.05 |                  | <b>42</b>         |
| T 554/01  | 3.3.09 | 20.10.05 |                  | <b>99</b>          | T 874/03  | 3.2.04 | 28.06.05 |                  | <b>70, 71, 73</b> |
| T 604/01  | 3.5.03 | 12.08.04 |                  | <b>72</b>          | T 909/03  | 3.2.05 | 01.02.05 |                  | <b>111</b>        |
| T 736/01  | 3.3.09 | 04.08.05 |                  | <b>73</b>          | T 1020/03 | 3.3.04 | 29.10.04 | OJ EPO 2006, *** | <b>26</b>         |
| T 739/01  | 3.3.02 | 06.10.05 |                  | <b>51</b>          | T 1067/03 | 3.5.01 | 04.05.05 |                  | <b>67</b>         |
| T 942/01  | 3.3.06 | 12.08.04 |                  | <b>53, 54</b>      | T 1172/03 | 3.2.02 | 04.05.05 |                  | <b>23</b>         |
| T 1092/01 | 3.3.04 | 26.04.05 |                  | <b>29</b>          | T 1184/03 | 3.5.02 | 23.06.05 |                  | <b>67, 74</b>     |
| T 1098/01 | 3.3.02 | 13.04.05 |                  | <b>103</b>         | T 1213/03 | 3.3.06 | 24.05.05 |                  | <b>36</b>         |
| T 1146/01 | 3.3.03 | 02.09.04 |                  | <b>46</b>          | T 1241/03 | 3.3.04 | 01.09.05 |                  | <b>39, 47</b>     |
| T 1156/01 | 3.3.09 | 21.06.05 |                  | <b>44</b>          | T 32/04   | 3.2.03 | 27.10.05 |                  | <b>69</b>         |
| T 1182/01 | 3.3.03 | 14.06.05 |                  | <b>99</b>          | T 49/04   | 3.4.03 | 18.10.05 |                  | <b>34</b>         |
| T 1206/01 | 3.3.01 | 23.09.04 |                  | <b>53</b>          | T 56/04   | 3.4.03 | 21.09.05 |                  | <b>44, 45</b>     |
| T 1212/01 | 3.3.02 | 03.02.05 |                  | <b>35</b>          | T 125/04  | 3.5.01 | 10.05.05 |                  | <b>33, 34</b>     |
| T 1285/01 | 3.3.01 | 06.07.04 |                  | <b>30</b>          | T 126/04  | 3.2.01 | 29.06.04 |                  | <b>87</b>         |
| T 21/02   | 3.3.01 | 20.02.06 |                  | <b>105, 112</b>    | T 292/04  | 3.3.04 | 17.10.05 |                  | <b>28</b>         |
| T 23/02   | 3.3.03 | 19.07.05 |                  | <b>47</b>          | T 376/04  | 3.2.05 | 17.10.05 |                  | <b>104</b>        |
| T 64/02   | 3.2.06 | 19.01.05 |                  | <b>68, 108</b>     | T 388/04  | 3.5.02 | 22.03.06 | OJ EPO 2006, *** | <b>19, 31</b>     |
| T 67/02   | 3.3.02 | 14.05.04 |                  | <b>43</b>          | T 449/04  | 3.2.02 | 25.02.06 |                  | <b>61</b>         |
| T 250/02  | 3.3.04 | 28.04.05 |                  | <b>61</b>          | T 474/04  | 3.3.07 | 30.06.05 | OJ EPO 2006, 129 | <b>79</b>         |
| T 302/02  | 3.3.04 | 12.03.04 |                  | <b>34</b>          | T 479/04  | 3.3.03 | 20.10.05 |                  | <b>83</b>         |
| T 374/02  | 3.2.07 | 13.10.05 |                  | <b>78</b>          | T 489/04  | 3.5.02 | 08.09.05 |                  | <b>69</b>         |
| T 412/02  | 3.3.03 | 16.06.04 |                  | <b>44</b>          | T 659/04  | 3.5.02 | 06.04.05 |                  | <b>15</b>         |
| T 482/02  | 3.5.01 | 09.02.05 |                  | <b>94</b>          | T 692/04  | 3.3.03 | 06.10.05 |                  | <b>71</b>         |
| T 496/02  | 3.3.03 | 11.01.05 |                  | <b>36</b>          | T 711/04  | 3.4.03 | 12.07.05 |                  | <b>103</b>        |
| T 619/02  | 3.4.02 | 22.03.06 | OJ EPO 2007, *** | <b>17, 32</b>      | T 781/04  | 3.5.03 | 30.11.05 |                  | <b>64, 106</b>    |
| T 643/02  | 3.2.04 | 16.09.04 |                  | <b>55</b>          | T 812/04  | 3.5.01 | 18.11.05 |                  | <b>68, 88</b>     |
| T 713/02  | 3.3.01 | 01.04.05 | OJ EPO 2006, 267 | <b>90, 105</b>     | T 870/04  | 3.3.08 | 11.05.05 |                  | <b>37</b>         |
| T 797/02  | 3.4.02 | 23.09.04 |                  | <b>55</b>          | T 937/04  | 3.3.06 | 21.02.06 |                  | <b>100</b>        |
| T 853/02  | 3.2.04 | 26.11.04 |                  | <b>97</b>          | T 991/04  | 3.3.05 | 22.11.05 |                  | <b>64, 89</b>     |
| T 861/02  | 3.5.01 | 25.06.04 |                  | <b>86</b>          | T 1040/04 | 3.2.03 | 23.03.06 | OJ EPO 2006, *** | <b>56, 57</b>     |
| T 900/02  | 3.3.08 | 28.04.04 |                  | <b>85</b>          | T 1142/04 | 3.4.02 | 04.03.05 |                  | <b>107</b>        |
| T 914/02  | 3.4.01 | 12.07.05 |                  | <b>15, 31, 42</b>  | T 1306/04 | 3.3.08 | 08.12.05 |                  | <b>31</b>         |
| T 966/02  | 3.2.04 | 01.12.04 |                  | <b>66, 93</b>      | T 1329/04 | 3.3.08 | 28.06.05 |                  | <b>31</b>         |
| T 970/02  | 3.2.06 | 25.10.04 |                  | <b>50</b>          | T 1374/04 | 3.3.08 | 07.04.06 |                  | <b>133</b>        |
| T 992/02  | 3.3.01 | 22.11.05 |                  | <b>44</b>          | T 5/05    | 3.3.01 | 09.11.05 |                  | <b>58, 60</b>     |
| T 1001/02 | 3.2.03 | 06.07.04 |                  | <b>32</b>          | T 308/05  | 3.5.03 | 27.02.06 |                  | <b>110</b>        |
| T 1067/02 | 3.3.08 | 30.11.04 |                  | <b>52</b>          | T 514/05  | 3.4.03 | 08.09.05 | OJ EPO 2006, *** | <b>64, 106</b>    |
| T 1124/02 | 3.2.06 | 20.01.05 |                  | <b>104</b>         | T 739/05  | 3.3.06 | 03.11.05 |                  | <b>65</b>         |
| T 1212/02 | 3.4.02 | 12.04.05 |                  | <b>82</b>          | T 1309/05 | 3.4.02 | 10.01.06 |                  | <b>86</b>         |
| T 3/03    | 3.3.06 | 19.10.04 |                  | <b>46</b>          | T 1356/05 | 3.4.03 | 16.02.06 |                  | <b>86, 111</b>    |
| T 23/03   | 3.3.06 | 31.01.05 |                  | <b>106</b>         | T 1360/05 | 3.4.03 | 16.02.06 |                  | <b>86, 111</b>    |
| T 25/03   | 3.2.06 | 08.02.05 |                  | <b>47</b>          | T 1409/05 | 3.4.03 | 30.03.06 | OJ EPO 2006, *** | <b>56, 57</b>     |
| T 39/03   | 3.4.02 | 26.08.05 | OJ EPO 2006, 362 | <b>56</b>          | T 242/06  |        |          |                  | <b>65</b>         |

**ANLAGE 3****ANNEX 3****ANNEXE 3****LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2005 und 2006, die in der Sonderausgabe besprochen wurden\*****HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2005 and 2006 and discussed in the Special Edition\*****SOMMAIRES des DECISIONS des années 2005 et 2006 qui ont été commentées dans l'édition spéciale\*****Case Number: G 1/04, OJ EPO 2006, 334****Headword: Diagnostic methods****Date: 16.12.05**

Headnote:

I. In order that the subject-matter of a claim relating to a diagnostic method practised on the human or animal body falls under the prohibition of Article 52(4) EPC, the claim is to include the features relating to:

- (i) the diagnosis for curative purposes *stricto sensu* representing the deductive medical or veterinary decision phase as a purely intellectual exercise,
- (ii) the preceding steps which are constitutive for making that diagnosis, and
- (iii) the specific interactions with the human or animal body which occur when carrying those out among these preceding steps which are of a technical nature.

II. Whether or not a method is a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC may neither depend on the participation of a medical or veterinary practitioner, by being present or by bearing the responsibility, nor on the fact that all method steps can also, or only, be practised by medical or technical support staff, the patient himself or herself or an automated system. Moreover, no distinction is to be made in this context between essential method steps having diagnostic character and non-essential method steps lacking it.

III. In a diagnostic method under Article 52(4) EPC, the method steps of a technical nature belonging to the preceding steps which are constitutive for making the diagnosis for curative purposes *stricto sensu* must satisfy the criterion "practised on the human or animal body".

IV. Article 52(4) EPC does not require a specific type and intensity of interaction with the human or animal body; a preceding step of a technical nature thus satisfies the criterion "practised on the human or animal body" if its performance implies any interaction with the human or animal body, necessitating the presence of the latter.

**Aktenzeichen: G 3/04, OJ EPO 2006, 118****Patentinhaberin: EOS GmbH Electro Optical Systems****Stichwort: Beitritt/EOS****DATUM: 22.8.05**

Leitsatz:

Nach Rücknahme der einzigen Beschwerde kann das Verfahren nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden.

**Case Number: J 25/03, OJ EPO 2006, 395****Applicant/Appellant: MITSUI CHEMICALS, INC.****Headword: Withdrawal of application/  
MITSUI CHEMICALS****Date: 27.4.05**

Headnote:

I. An entry of a withdrawal of a patent application in the Register of European Patents amounts to its notification to the public as well as a publication in the European Patent Bulletin (cf. point 9 of the Reasons, at the end).

II. A request for retraction of a letter of withdrawal of a patent application is no longer possible if the withdrawal has been mentioned in the Register of European Patents at the time its retraction is applied for if, in the circumstances of the case, even after a file inspection there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official notification to the public, that the withdrawal could be erroneous and later retracted (cf. points 10 and 11 of the Reasons).

**Case Number: J 28/03, OJ EPO 2005, 597****Applicant: Ericsson Inc.****Headword: Divisional application/ERICSSON INC.****Date: 4.10.04**

Headnote:

Suspensive effect means that the consequences following from an appealed decision do not immediately occur after the decision has been taken. Actions normally taking place after a decision are "frozen". Suspensive effect does not have the meaning of cancellation of the appealed decision. Even after an appeal the decision as such remains and can only be set aside or confirmed by the Board of Appeal. The status of a divisional application filed while an appeal against the decision to grant a patent on the parent application is pending depends on the outcome of that appeal. Therefore, the department of first instance cannot decide on the question whether the divisional application has been validly filed until the decision of the Board of Appeal on the appeal is taken.

\* 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 procédure.

**Case Number: J 18/04, OJ EPO 2006, \*\*\*****Applicant: Microsoft Corporation****Headword: Concept of time limit/MICROSOFT****Date: 4.5.05**

Headnote:

I. Rule 25(1) EPC imposes a substantive requirement which must be fulfilled when a divisional application is filed. A Board has no power to excuse an applicant from complying with this substantive requirement

II. Time limits in the EPC have two conceptual elements:

1, a period of time determined in years, months or days, and 2, a relevant date, which serves as the starting date of the time limit, and from which the period of time is counted. Time restrictions imposed on applicants by the EPC, but not having these conceptual elements can not be regarded as time limits for the purposes of Article 122 EPC.

III. No substantive rights are established in a divisional application before the actual filing date of the divisional application. Substantive rights which were lost in the parent application can not be reestablished in the divisional application by applying Article 122 EPC.

**Case Number: T 15/01, OJ EPO 2006, 153****Patentee: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek****Headword: Mystery Swine Disease/SDLO****Date: 17.6.04**

Headnote:

I. The same priority right may be validly claimed in more than one European patent application; there is no exhaustion of priority rights (see points 25 to 41 of the reasons).

II. Rule 20(3) EPC does not apply in the context of universal successions in law. The universal successor of a patent applicant or patentee automatically acquires party status in proceedings pending before the European Patent Office (see points 4 to 12 of the reasons).

III. Neither Rule 57a nor Article 123(3) EPC is infringed for the sole reason that a patent proprietor files a separate set of claims for a specific contracting state in opposition proceedings in order to take into account that, due to a reservation made under Article 167(2)(a) EPC, product claims as granted would be considered invalid in this state (see points 17 to 21 of the reasons).

**Case Number: T 619/02, OJ EPO 2007, \*\*\*****Applicant: Quest International B.V.****Headword: Odour selection/QUEST INTERNATIONAL****Date: 22.3.06**

Headnote:

I. The perceptual processes taking place in the mind of a test person presented with odours in an odour selection test do not constitute mental acts within the meaning of Article 52(2) (c) EPC (point 2.1 of the reasons). Nonetheless, human perception phenomena cannot be qualified as being of a technical nature (point 2.3.2).

II. The prerequisite of technical character inherent to the EPC cannot be considered to be fulfilled by an invention, as claimed, which, although possibly encompassing technical embodiments, also encompasses ways of implementing it that do not qualify as technical (point 2.2).

III. The technical character of an invention is an inherent attribute independent of the actual contribution of the invention to the state of the art and consequently the potential of a claimed method to solve a problem of a technical nature should be discernible from the aspects of the method actually claimed (point 2.6.1).

IV. Neither the fact that the result of a method may be usable in a technical or in an industrial activity, nor the fact that the result may be qualified as being useful, practical or saleable expresses a sufficient condition to establish the technical character of the result of the method or of the method itself (point 2.6.2).

V. If, apart from a possibly commercially promising but purely aesthetic or emotional and therefore technically arbitrary effect, the distinguishing features of an invention over the closest state of the art do not, in the context of the claimed invention, perform any technical function or achieve any technical effect, no specific objective problem of a technical nature can be considered to be solved by the invention (points 4.2.1 and 4.2.2).

**Case Number: T 713/02, OJ EPO 2006, 267****Applicant: Avecia Biotechnology Inc.****Headword: Phosphoramidites/AVECIA****Date: 12.4.05**

Headnote:

I. Even where the Formalities Officer allowed a request for correction of priority data, that matter is not thereby decided in the applicant's favour in binding form prior to the decision terminating the granting procedure and is, thus, open to review by the Board of Appeal. (Point 2.1 of the reasons)

II. The examination of a request for correction of priority data after the publication of the application is not to be restricted to that portion of the facts and circumstances which in a decision of a Board of Appeal in another case were considered not to preclude the correction. Therefore, in the present case, it cannot be ignored that the requested correction by addition of an earlier priority date would eliminate from the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC a highly relevant document, which the applicant had previously *de facto* accepted as comprised in that state of the art. (Point 2.2 of the reasons)

**Case Number: T 39/03, OJ EPO 2006, 362****Applicant: ASTROPOWER Inc.****Date: 26.8.05**

Headnote:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

(1) Can a divisional application which does not meet the requirements of Article 76(1) EPC because, at its actual filing date, it extends beyond the content of the earlier application, be amended later in order to make it a valid divisional application?

(2) If the answer to question (1) is yes, is this still possible when the earlier application is no longer pending?

(3) If the answer to question (2) is yes, are there any further limitations of substance to this possibility beyond those imposed by Articles 76(1) and 123(2) EPC? Can the corrected divisional application in particular be directed to aspects of the earlier application not encompassed by those to which the divisional as filed had been directed?

**Case Number: T 190/03, OJ EPO 2006, \*\*\***

Headnote:

I. The existence of partiality under Article 24 EPC can be determined on the basis of the following two tests: Firstly, a "subjective" test requiring proof of actual partiality of the member concerned. Secondly, an "objective" test where the deciding Board judges whether any circumstances of the case give rise to an objectively justified fear of partiality (point 9).

II. In the absence of exceptional circumstances, any procedural error in admitting requests would relate simply to flaws in the steps that the Board necessarily has to take to reach a decision. Thus, under the objective test, not admitting amended claims, regardless of whether the Board has correctly used its power or discretion to do so, does not give rise to any objectively justified fear of partiality (point 20).

III. At the beginning of an appeal case where a properly constituted Board has not performed a procedural step, there are generally no circumstances that give rise to an objectively justified fear of partiality based on circumstances in a previous case (point 22).

IV. The mere fact that the member concerned gives reasons and explanations of the reasons, which go beyond the facts, in response to an invitation under Article 3(2) RPBA does not give rise to an objectively justified fear of partiality under the objective test (point 27).

**Case Number: T 315/03, OJ EPO 2006, 15****Patentee: The President and Fellows of Harvard College****Headword: Transgenic animals/HARVARD****Date: 6.7.04**

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 religious 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 1020/03, OJ EPO 2006, \*\*\***  
**Applicant: GENENTECH, INC.**  
**Headword: Method of administration of IGF-I/GENENTECH INC.**  
**Date: 29.10.04**

Headnote:

Any use to which Article 52(4) EPC first sentence applies in circumstances where the composition has already been suggested for some therapeutic use, allows a second medical use claim to the preparation of the composition for that second medical use, irrespective of in what detail that use was specified, subject to the use being novel and inventive. For the purposes of novelty also under Article 54(5) EPC this depends on whether use for therapy is novel, irrespective of the detail with which the therapy is stated in the claim.

**Case Number: T 388/04, OJ EPO 2006, \*\*\***  
**Applicant: Pitney Bowes, Inc.**  
**Headword: Undeliverable mail/PITNEY BOWES**  
**Date: 22.3.06**

Headnote:

I. The extent to which subject-matter or activities are excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC is notionally distinct from, and may be considered independently of, the question of inventive step.

II. Subject-matter or activities that are excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC remain so even where they imply the possibility of making use of unspecified technical means.

III. Subject-matter or activities may be excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC even where they have practical utility.

**Case Number: T 474/04, OJ EPO 2006, 129**  
**Patentee: ALTHIN MEDICAL, INC.**  
**Headword: Declaration in lieu of an oath/ALTHIN MEDICAL**  
**Date: 30.6.05**

Headnote:

If assertions made in an unsworn witness declaration ("eidesstattliche Versicherung") remain contested, as a rule a request from a party to hear the witness must be granted before these assertions are made the basis of a decision against the contesting party.

**Case Number: T 1040/04, OJ EPO 2006, \*\*\***  
**Patentee: Unilin Beheer B.V.**  
**Headword: Floor covering/UNILIN**  
**Date: 23.3.06**

Headnote:

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Can a patent which has been granted on a divisional application which did not meet the requirements of Article 76(1) EPC because at its actual date of filing it extended beyond the content of the earlier application, be amended during opposition proceedings in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC and thereby fulfil said requirements?

**Case Number: T 1374/04, OJ EPO 2006, \*\*\***  
**Applicant: Wisconsin Alumni Research Foundation**  
**Headword: Stem cells/WARF**  
**Date: 7.4.06**

Headnote:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

(1) Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?

(2) If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?

(3) If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?

(4) In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: eg derivation from available human embryonic cell lines)?

**Case Number: T 514/05, OJ EPO 2006, \*\*\***

**Applicant: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED**

**Headword: Online filed appeal/TEXAS INSTRUMENTS**

**Date: 8.9.05**

Headnote:

I. The use of "other means of communication" (Rule 24(1) and 36(5) EPC) must be expressly permitted by the President of the EPO, before parties may use those means of communication for filing documents with a department of the EPO, including the EPO Board of Appeal; cf point 3.

II. An appeal filed via *epoline*<sup>®</sup> cannot have any legal effect absent explicit permission of the President of the EPO; cf point 10.

**Case Number: T 1409/05, OJ EPO 2006, \*\*\***

**Applicant: SEIKO EPSON CORPORATION**

**Headword: Sequence of divisionals/SEIKO**

**Date: 30.3.06**

Headnote:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

(1) In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?

(2) If the above condition is not sufficient, does said sentence impose the additional requirement

(a) that the subject-matter of the claims of said divisional be nested within the subject-matter of the claims of its divisional predecessors?

or

(b) that all the divisional predecessors of said divisional comply with Article 76(1) EPC?

**ANLAGE 4****ANNEX 4****ANNEXE 4****VORLAGEN AN DIE GROSSE BESCHWERDEKAMMER\*****REFERRALS TO THE ENLARGED BOARD OF APPEAL\*****QUESTIONS SOUMISES A LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS\*****Vorlagen der Beschwerdekammern  
Referrals by boards of appeal  
Questions soumises par les chambres de recours**

In **T 39/03** dated 26 August 2005, Technical Board of Appeal 3.4.02 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

- (1) Can a divisional application which does not meet the requirements of Article 76(1) EPC because, at its actual filing date, it extends beyond the content of the earlier EPA Form 3030 06.03 application, be amended later in order to make it a valid divisional application?
- (2) If the answer to question (1) is yes, is this still possible when the earlier application is no longer pending?
- (3) If the answer to question (2) is yes, are there any further limitations of substance to this possibility beyond those imposed by Articles 76(1) and 123(2) EPC? Can the corrected divisional application in particular be directed to aspects of the earlier application not encompassed by those to which the divisional as filed had been directed?

The case is pending under Ref. No. **G 1/05**.

By interlocutory decision **T 1409/05** dated 30 March 2006, Technical Board of Appeal 3.4.03 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(language of the proceedings)

(1) In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a **necessary and sufficient** condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?

- (2) If the above condition is **not** sufficient, does said sentence impose the additional requirement
- (a) that the subject-matter of the claims of said divisional be nested within the subject-matter of the claims of its divisional predecessors?
- or
- (b) that all the divisional predecessors of said divisional comply with Article 76(1) EPC?

The case is pending under Ref. No. **G 1/06**.

By interlocutory decision **T 1374/04** dated 7 April 2006, Technical Board of Appeal 3.3.08 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal following Article 112(1)(a) EPC:

- (1) Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?
- (2) If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?
- (3) If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?
- (4) In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: eg derivation from available human embryonic cell lines)?

The case is pending under Ref. No. **G 2/06**.

By decision **T 1040/04** dated 23 March 2006, Technical Board of Appeal 3.2.03 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Can a patent which has been granted on a divisional application which did not meet the requirements of Article 76(1) EPC because at its actual date of filing it extended beyond the content of the earlier application, be amended during opposition proceedings in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC and thereby fulfil said requirements ?

The case is pending under Ref. No. **G 3/06**.

\* 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.