

9. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

9.1 Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung

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

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

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

9. Referral to the Enlarged Board of Appeal

9.1 Ensuring uniform application of the law

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

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

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

9. Saisine de la Grande Chambre de recours

9.1 Assurer une application uniforme du droit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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