

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Allgemeines

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

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

2. Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen

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

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. General issues

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

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

2. Intermediate generalisation – non-disclosed combinations

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

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Généralités

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

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

2. Généralisations intermédiaires – combinaisons non divulguées

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

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

3. Disclaimer

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

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

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

3. Disclaimers

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

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

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

3. Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Nachreichen von Angaben

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

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

4. The application as originally filed – formal aspects

4.1 Subsequent addition of details

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

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

4. Demande telle que déposée – aspects formels

4.1 Ajout d'informations

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

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

5. "Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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