II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Deutliche und vollständige Offenbarung

a) Aufzeigen mindestens eines Wegs zur Ausführung der Erfindung

Die Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung in **T 990/07** war teilweise fehlerhaft. Für den Fachmann war sofort erkennbar, dass die Ausführungsbeispiele einige Fehler aufwiesen. Eine Berichtigung der Ausführungsbeispiele und der entsprechenden Abschnitte der Beschreibung war nach Regel 139 EPÜ nicht zulässig. Einige der möglichen Berichtigungen hätten gegen Artikel 123 (2) EPÜ 1973 verstoßen. Aufgrund der Sachlage befand die Kammer jedoch, dass die Erfindung den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ 1973 entspreche.

Die Kammer hatte dann zu entscheiden, ob der – den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ 1973 entsprechende – Antrag nach Regel 27 (1) e) EPÜ 1973 zurückzuweisen sei, weil kein korrektes Ausführungsbeispiel der beanspruchten Erfindung vorlag. Sie verneinte dies: Der Zweck der in Regel 27 (1) e) EPÜ 1973 erwähnten "Beispiele" scheine in erster Linie darin zu liegen, eine ansonsten unvollständige Lehre zu vervollständigen. Folglich könne die Anmeldung nicht nach dieser Regel zurückgewiesen werden, wenn die Bescheibung trotz der fehlerhaften Zeichnungen und dem daraus resultierenden Fehlen von Ausführungsbeispielen "einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung" angibt.

2. Ausführbarkeit – Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In **T 1063/06** (ABl. EPA 2009, 516) befand die Kammer, dass eine Anspruchsformulierung, nach der aufgabenhaft definierte chemische Verbindungen unter Anwendung eines in der Beschreibung angegebenen Bestimmungsverfahrens in Form eines neuartigen Forschungswerkzeuges aufgefunden werden sollen, einen Durchgriffsanspruch darstelle, der auch auf zukünftige Erfindungen gerichtet ist, welche auf der derzeitig offenbarten Erfindung beruhen. Dem Anmelder stehe indessen nur der Schutz für seinen tatsächlichen Beitrag

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

(a) Indication of at least one way of carrying out the invention

The description in the original application before the board in **T 990/07** was partly erroneous. Examples were immediately recognisable by the skilled person as containing a number of errors. Correction of the examples and the corresponding passages in the description were not permitted under Rule 139 EPC. Some of the different corrections possible would have contravened Article 123(2) EPC 1973. Nonetheless, on the facts of the case, the invention was held to meet the requirements of Article 83 EPC 1973.

The board had then to decide whether, in the absence of any other example actually embodying the claimed invention, the request, which fulfilled the requirements of Article 83 EPC 1973, should nevertheless be rejected on the basis of Rule 27(1)(e) EPC 1973. The board decided that it should not. The purpose of the 'examples' evoked in Rule 27(1)(e) EPC 1973 appeared primarily to be to complete an otherwise incomplete teaching. As a consequence, the application could not be refused under this provision, if the description was considered to describe, despite the presence of erroneous drawings and the resulting lack of examples actually embodying the invention, 'one way of carrying out the invention'.

2. Reproducibility without undue burden

In **T 1063/06** (OJ EPO 2009, 516) the board held that a formulation of a claim whereby functionally defined chemical compounds were to be found by means of a new kind of research tool using a screening method set out in the description constituted a reach-through claim which was also directed to future inventions based on the one now being disclosed. As the applicant was entitled to claim patent protection only for his actual contribution to the art, it was therefore both reasonable and imperative to limit the claim's subject-matter

II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exposé clair et complet

a) Indication d'au moins un mode de réalisation

Dans l'affaire **T 990/07**, la description qui figurait dans la demande initiale soumise à la chambre était partiellement erronée. L'homme du métier pouvait immédiatement reconnaître un certain nombre d'erreurs dans les exemples. Une correction des exemples et des passages correspondants de la description n'était pas admissible, conformément à la règle 139 CBE. Certaines des corrections possibles auraient enfreint l'article 123(2) CBE 1973. En l'occurrence, l'invention avait toutefois été considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 83 CBE 1973.

La chambre devait donc décider si, en l'absence d'autre exemple de mise en œuvre de l'invention revendiquée, la requête, qui satisfaisait aux exigences de l'article 83 CBE 1973, devait néanmoins être rejetée sur la base de la règle 27(1)e) CBE 1973. La chambre a jugé que tel n'était pas le cas. Les "exemples" mentionnés à la règle 27(1)e) CBE 1973 semblent avoir principalement pour but de compléter un enseignement par ailleurs incomplet. Par conséquent, la demande ne pouvait être rejetée au titre de cette disposition si la description était réputée décrire "un mode de réalisation de l'invention", malgré la présence de dessins erronés et, partant, l'absence d'exemples de mise en œuvre de l'invention.

2. Exécution de l'invention sans effort excessif

Dans la décision **T 1063/06** (JO OEB 2009, 516), la chambre a estimé qu'une revendication selon laquelle des composés chimiques définis en termes fonctionnels doivent être découverts en appliquant un procédé de détection mentionné dans la description et revêtant la forme d'un nouvel outil de recherche couvre également les futures inventions fondées sur l'invention présentement divulguée. Le demandeur ne pouvant toutefois prétendre qu'à la protection de sa contribution effective à l'état de la technique, il est non seule-

zum Stand der Technik zu, sodass eine entsprechende Beschränkung des Anspruchsgegenstandes nicht nur zumutbar, sondern geboten sei. Patentschutz nach dem EPÜ sei nicht für den Zweck bestimmt, dem Anmelder ein unerschlossenes Forschungsgebiet, wie im Falle von Durchgriffsansprüchen, zu reservieren, sondern solle dazu dienen, tatsächliche Ergebnisse erfolgreicher Forschungstätigkeit als Belohnung dafür zu schützen, dass konkrete technische Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nach **T 1063/06** umfasse die aufgabenhafte Formulierung einer chemischen Verbindung, hier in einem Durchgriffsanspruch, alle Verbindungen, welche die anspruchsgemäße Fähigkeit besitzen. In Ermangelung jeglicher Auswahlregel in der Streitanmeldung und ohne Rückgriffsmöglichkeit auf sein Fachwissen sei der Fachmann allein auf das Prinzip Versuch und Irrtum im Zuge des experimentellen Überprüfens willkürlich gewählter chemischer Verbindungen angewiesen, um sie auf das Vorhandensein der anspruchsgemäßen Fähigkeit hin zu untersuchen; dies stelle für den Fachmann eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms und damit einen unzumutbaren Aufwand dar (T 435/91 folgend).

In **T 1886/06** bezog sich die Kammer auf die Entscheidung T 256/87, wonach nur gewährleistet sein muss, dass der Fachmann, der die Patentschrift liest, die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausführen kann und weiß, wann er im verbotenen Schutzbereich der Ansprüche arbeitet. Sie führte aus, dass diese Schlussfolgerung nicht bedeuten kann, dass – im Umkehrschluss – die Verwendung eines nach Artikel 84 EPÜ 1973 undefinierten Ausdrucks in den Ansprüchen zwangsläufig dazu führt, dass die Erfindung nicht ausführbar im Sinne des Artikels 83 EPÜ 1973 ist, wenn sich nicht aus der Beschreibung oder der entsprechenden Fachkunde konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Definition ergeben. Zweifel an einer fehlenden Ausführbarkeit im gesamten Schutzbereich der Ansprüche müssen nämlich mit nachprüfbaren Tatsachen begründet werden. Die reine Mutmaßung, dass sich

accordingly. Patent protection under the EPC was not designed for the purpose of reserving an unexplored field of research for a particular applicant, as reach-through claims did, but to protect factual results of successful research as a reward for making concrete technical results available to the public.

According to **T 1063/06**, a functional definition of a chemical compound (in this case in a reach-through claim) covered all compounds possessing the capability according to the claim. In the absence of any selection rule in the application in suit, the skilled person, without the possibility of having recourse to his common general knowledge, had to resort to trial-and-error experimentation on arbitrarily selected chemical compounds to establish whether they possessed the capability according to the claim; this represented for the skilled person an invitation to perform a research programme and thus an undue effort (following T 435/91).

In **T 1886/06**, the board considered the conclusion in T 256/87 that all that had to be ensured was that the skilled person reading the specification would be able to carry out the invention in all its essential aspects and know when he was working within the forbidden area of the claims. The board held that this could not mean, conversely, that if the claims used a term undefined under Article 84 EPC 1973 the invention necessarily became impossible to carry out within the meaning of Article 83 EPC 1973 in the absence, in the description or the common general knowledge of the skilled person, of concrete indications towards a possible definition; doubts as to the claims' reproducibility over their entire scope had to be substantiated by verifiable facts. A mere conjecture that their scope might extend to undisclosed variants was not enough.

ment raisonnable mais aussi impératif de limiter en conséquence l'objet de la revendication. L'octroi d'une protection par brevet en vertu de la CBE n'a pas pour objectif d'offrir au demandeur un domaine de recherche inexploré, comme dans le cas des revendications portant sur les résultats de recherches futures, mais vise à protéger les résultats concrets d'une activité de recherche fructueuse, en contrepartie de la mise à disposition au public de ces résultats techniques concrets.

Selon la décision **T 1063/06**, la formulation d'un composé chimique en des termes fonctionnels, en l'occurrence dans une revendication portant sur les résultats de recherches futures, englobe tous les composés qui ont la capacité définie dans la revendication. Faute de toute règle de sélection dans la demande en litige, l'homme du métier, qui est dans l'impossibilité d'utiliser ses connaissances générales, n'a d'autre choix que d'avancer par tâtonnements, en examinant expérimentalement des composés chimiques sélectionnés de façon arbitraire afin d'établir s'ils ont la capacité définie dans la revendication, ce qui constitue pour lui une invitation à effectuer un programme de recherche et, partant, un effort excessif (décision T 435/91 confirmée).

Dans l'affaire **T 1886/06**, la chambre a examiné la conclusion de la décision T 256/87 selon laquelle il suffit que l'homme du métier lisant le fascicule de brevet soit mis en mesure d'exécuter l'invention dans tous ses aspects essentiels et puisse savoir s'il travaille dans le domaine interdit des revendications. La chambre a souligné que cette conclusion ne saurait signifier que, à l'inverse, il est forcément impossible d'exécuter l'invention au sens de l'article 83 CBE 1973 si une expression employée dans les revendications n'est pas définie, contrairement aux exigences de l'article 84 CBE 1973, et que la description ou les connaissances générales correspondantes de l'homme du métier ne fournissent aucun élément d'information concret pour une éventuelle définition. En effet, il est nécessaire d'étayer à l'aide de faits vérifiables un doute concernant la possibilité d'exécuter l'invention dans

dieser Schutzbereich auf nicht offenbarte Varianten erstrecken könnte, reicht nicht aus.

l'ensemble du domaine revendiqué. Il ne suffit pas de présumer simplement que la protection couvre des variantes non divulguées.