

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Allgemeines

Die Kammer entschied in der Sache **T 184/05** betreffend Artikel 123 (2) EPÜ, dass der Konzentrationswert von Verunreinigungen in einem Erzeugnis, der unter spezifischen Verfahrensbedingungen erhalten wurde, nicht streng isoliert von den Beispielen betrachtet werden kann, sofern nicht nachgewiesen wurde, dass dieser Wert nicht über das verwendete Verfahren eng mit spezifischen (nicht offenbaren) Höchstwerten aller anderen Verunreinigungen in dem Erzeugnis verbunden ist.

In **T 570/05** betraf die Erfindung ein beschichtetes Solarschutzsubstrat mit hohem Spiegelungsgrad. Die vorgeschlagene Änderung lautete "... die Beschichtung hat eine Dicke von 220 bis 500 nm", wobei die einzige Grundlage im Wortlaut der ursprünglich eingereichten Anmeldung für den niedrigeren Wert von 220 nm des beanspruchten Dickebereichs in der Beschichtung die Beispiele 18, 21 und 25 waren. Der Wert "220" war bereits formal offenbart; zu entscheiden

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. General issues

The board decided in case **T 184/05** relating to Article 123(2) EPC that an impurity concentration value of a product obtained under specific process conditions could not be taken in strict isolation from the examples unless it had been demonstrated that this value was not so closely associated via the applied process with specific (undisclosed) maximum values of all other impurities comprised in the product.

In **T 570/05** the invention related to a solar-control coated substrate with high reflectance, and the proposed amendment read as follows: "...the ... coating layer has a thickness of from 220 to 500 nm", for which the only literal basis in the application as originally filed for the lower value of 220 nm of the claimed coating thickness range was to be found in examples 18, 21 and 25. The formal disclosure of the value "220" already existed; the issue to be decided was

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Généralités

Dans l'affaire **T 184/05**, relativement à l'article 123(2) CBE, la chambre a jugé que la concentration d'une impureté présentée par un produit obtenu dans des conditions opératoires particulières ne peut être considérée indépendamment des exemples, sauf s'il a été démontré que cette concentration n'est pas étroitement liée, par le biais du procédé appliqué, aux valeurs maximales spécifiques (non divulguées) de toutes les autres impuretés comprises dans le produit.

Dans l'affaire **T 570/05**, l'invention concernait un substrat avec revêtement de protection solaire à réflectance élevée, et la modification proposée était libellée comme suit : "... la ... couche de revêtement a une épaisseur de 220 à 500 nm". Seuls les exemples 18, 21 et 25 de la demande telle que déposée initialement fondaient expressément la valeur minimale de 220 nm de la fourchette d'épaisseur de revêtement revendiquée. La valeur "220" était déjà formel-

war nun, ob ein neuer Gegenstand hinzugefügt wurde, indem durch den Wert von 220 nm ein neuer Bereich in einem Anspruch gebildet wurde, da offensichtlich war, dass dieser Wert nirgendwo in den ursprünglich eingereichten Unterlagen den niedrigeren (oder überhaupt irgendeinen) Endpunkt eines Dickebereichs darstellte. Unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere auf T 201/83, T 1067/97 und T 714/00 betreffend das Herausgreifen eines isolierten Merkmals, prüfte die Kammer, ob ein funktioneller oder struktureller Zusammenhang bestand zwischen der Dicke der Beschichtung, insbesondere ihrer Untergrenze, und den übrigen Merkmalen des Anspruchs. Die Kammer schloss, dass die Bedingung, unter der laut einschlägiger Rechtsprechung ein isoliertes Herausgreifen eines Merkmals aus einem Beispiel nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist – das Fehlen eines deutlich erkennbaren funktionellen oder strukturellen Zusammenhangs – im vorliegenden Fall nicht erfüllt war.

In der Sache **T 606/06** stellte die Kammer fest, dass die betreffende Anmeldung dem Artikel 123 (2) EPÜ 2000 unterliegt, nicht aber den Artikeln 85 und 78 EPÜ 2000, sondern den Artikeln 85 und 78 des EPÜ 1973. Der Beschwerdeführer bestritt nicht, dass der Hauptantrag, wenn die Zusammenfassung nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ gehört, zurückzuweisen ist. Nach Auffassung der Kammer ist die Bedeutung von Artikel 85 EPÜ 1973 klar: Die Zusammenfassung dient nur der (technischen) Information; sie kann nicht für andere Zwecke herangezogen werden. Würde man sie dazu verwenden, den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung zu ermitteln, so würde man sie damit für andere Zwecke heranziehen. Die Kammer befand, dass die Zusammenfassung zwar der technischen Information dient, daraus aber nicht folgt, dass sie zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung in der eingereichten Fassung herangezogen werden kann. Im vorliegenden Fall stellte der Beschwerdeführer die Sache etwas anders dar und brachte vor, dass die Zusammenfassung nicht nur eine Hilfe bei der Bestimmung der Anmeldung in der eingereichten Fassung sei, sondern auch zum

whether or not new subject-matter was added by forming a new range in a claim using said figure of 220 nm, it being evident that nowhere in the documents as filed did said value form the lower (or indeed any) endpoint of a range of thicknesses. Recalling the relevant case law, namely T 201/83, T 1067/97 and T 714/00, dealing with extracting an isolated feature, the board examined whether or not there existed a functional or structural relationship between the coating layer thickness, in particular its lower limit, and the remaining features of the claim. The board concluded that the condition of absence of any clearly recognisable functional or structural relationship under which an isolated extraction of a feature of an example would be allowable under Article 123(2) EPC according to the relevant case law was not satisfied in the present case.

According to the board in **T 606/06**, the present application was subject to Article 123(2) EPC 2000 but not to Articles 85 and 78 EPC 2000, but rather to Articles 85 and 78 of the EPC 1973. The appellant did not dispute that if the abstract did not form part of the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC then the main request had to be refused. In the board's view the meaning of Article 85 EPC 1973 was clear: the abstract was there only to provide (technical) information; it was not to be taken into account for any other purpose. Taking it into account for the purpose of ascertaining the content of the application as filed would be taking it into account for another purpose. The board considered that although the abstract was to serve for use as technical information it did not follow that it could be used to interpret the content of the application as filed. In the present case the appellant put the case slightly differently, arguing that the abstract was part of the content of the application as filed and not just an aid to interpretation of the application as filed. However, if the abstract could not be used to interpret the content of the application, a fortiori it could not be part of the content of the application. The appellant was not correct to say that for the

lement divulguée ; la question à trancher était de savoir si un nouvel élément était ajouté en formant une nouvelle plage de valeur dans une revendication à l'aide de ladite valeur de 220 nm, alors qu'il était évident que dans aucune des pièces telles que déposées, ladite valeur ne constituait une valeur minimale (ou même maximale) d'une fourchette d'épaisseur. Rappelant la jurisprudence pertinente, à savoir les décisions T 201/83, T 1067/97 et T 714/00, qui portaient sur l'extraction d'une caractéristique isolée, la chambre a examiné s'il existait un lien fonctionnel ou structurel entre l'épaisseur de la couche de revêtement, en particulier sa valeur minimale, et les autres caractéristiques de la revendication. Elle a conclu que la condition d'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste, qui permettrait d'admettre l'extraction isolée d'une caractéristique d'un exemple au titre de l'article 123(2) CBE, conformément à la jurisprudence pertinente, n'était pas remplie en l'espèce.

Dans l'affaire **T 606/06**, la chambre a estimé que la demande en question était régie par l'article 123(2) CBE 2000 ainsi que par les articles 85 et 78 de la CBE 1973, plutôt que par les articles 85 et 78 CBE 2000. Le requérant n'a pas contesté le fait qu'il convenait de rejeter la requête principale si l'abrégé ne faisait pas partie du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123 (2) CBE. De l'avis de la chambre, le sens de l'article 85 CBE 1973 est clair : l'abrégé a uniquement pour but de fournir des informations (techniques), et il ne faut pas en tenir compte à d'autres fins, par exemple pour déterminer le contenu de la demande telle que déposée. Selon la chambre, même si l'abrégé doit être utilisé comme une information technique, cela ne signifie pas pour autant qu'il puisse servir à interpréter le contenu de la demande telle que déposée. En l'espèce, le requérant a présenté l'affaire d'une façon quelque peu différente, en faisant valoir que l'abrégé faisait partie du contenu de la demande telle que déposée, et qu'il ne servait pas seulement d'aide à l'interprétation de la demande telle que déposée. Toutefois, si l'abrégé ne pouvait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande, il ne pouvait a fortiori pas faire partie du contenu de la demande. C'est à tort que

Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehöre. Wenn die Zusammenfassung aber nicht zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung herangezogen werden kann, so kann sie erst recht nicht Teil des Inhalts der Anmeldung sein. Der Beschwerdeführer irrte mit seiner Behauptung, dass für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung die Zusammenfassung mit einschließe. Die Kammer stellte vielmehr fest, dass die Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ gehört (T 246/86). Das Wort "ausschließlich" in Artikel 85 EPÜ 1973 ist im Sinne von "nur" zu verstehen und das Wort "muss" in Regel 33 (2) EPÜ 1973 im Sinne von "sollte". Obwohl die revidierte Fassung des Artikels 85 EPÜ nicht auf die vorliegende Anmeldung anzuwenden war, wird die Interpretation der Kammer von der Art der Änderung, die eindeutig nicht auf eine Bedeutungsänderung abzielte, gestützt. Bei einer Diskrepanz zwischen der Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung und der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung sind letztere maßgeblich.

1.1 Offenbarung in den Zeichnungen

Im Fall **T 1120/05** war das europäische Patent bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13. Dezember 2007 bereits erteilt worden. Die Erfindung betraf eine "Einrichtung und Verfahren zur Verwaltung einer Herde von frei herumlaufenden Tieren", und mit der Änderung wurde ein negatives Merkmal, nämlich "jedoch nicht zur Melkstation (2)" eingeführt. Dieses negative Merkmal war in der Beschreibung und in den Ansprüchen der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht ausdrücklich offenbart. Merkmale können aus den Zeichnungen abgeleitet werden, wenn sie bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise den Zeichnungen entnommen werden können. Ein negatives oder fehlendes Merkmal kann nicht allein, d. h. ohne den Zusammenhang der übrigen vorhandenen Merkmale des Anspruchs, abgeleitet werden. So blieb noch zu entscheiden, ob eine Kombination von Merkmalen einschließlich des

purposes of Article 123(2) EPC the content of the application as filed included the abstract. Indeed the board stated that the abstract as originally filed did not form part of the content of the application as filed for the purposes of Article 123(2) EPC (T 246/86). The word "merely" in Article 85 EPC 1973 was to be understood as meaning "only" and the word "shall" in Rule 33(2) EPC 1973 was to be understood in the sense of "should" or "ought to". Although the revised version of Article 85 EPC did not apply to the present application, the nature of the change, which was clearly not intended to effect any change in meaning, supported the interpretation given by the board. In the case of any discrepancy between the abstract as originally filed and the description, claims and drawings as originally filed, it was the latter which prevailed.

1.1 Disclosure in drawings

The European patent in case **T 1120/05** had already been granted at the time of the entry into force of EPC 2000 on 13 December 2007. The invention concerned an "arrangement for and a method of managing a herd of freely walking animals" and the amendment introduced a negative feature, namely "but not to the milking station (2)". This negative feature was not expressly disclosed in the description and in the claims of the patent application as filed. Features could be taken from the drawings if their structure and function were clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings. It was not possible to derive a negative or missing feature on its own, i.e. without the context of the other, existing features of the claim. It remained to be decided if a combination of features including the negative feature could be derived or not. This approach accepted, *arguendo*, that the skilled person was actually capable of finding – and indeed willing to search

le requérant affirme qu'aux fins de l'article 123(2) CBE, le contenu de la demande telle que déposée comprend l'abrégé. La chambre a en effet énoncé que l'abrégé tel que déposé à l'origine ne faisait pas partie du contenu de la demande telle que déposée aux fins de l'article 123(2) CBE (T 246/86). Le terme "exclusivement" qui figure à l'article 85 CBE 1973 doit être interprété au sens de "seulement", et le terme "doit" qui figure à la règle 33(2) CBE 1973 doit être interprété au sens de "devrait". Bien que la nouvelle version de l'article 85 CBE ne soit pas applicable à la demande en cause, la nature du changement, qui n'était manifestement pas destiné à modifier le sens, était l'interprétation donnée par la chambre. En cas de divergence entre l'abrégé tel que déposé à l'origine et la description, les revendications et les dessins tels que déposés à l'origine, ce sont ces derniers qui prévalent.

1.1 Divulgence dans les dessins

Dans l'affaire **T 1120/05**, le brevet européen en cause avait déjà été délivré à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (le 13 décembre 2007). L'invention concernait une "installation et une méthode permettant de canaliser un troupeau d'animaux en liberté" et la modification introduisait une caractéristique négative, à savoir "mais non au poste de traite (2)". Cette caractéristique négative n'était pas divulguée expressément dans la description et dans les revendications de la demande de brevet telle que déposée. Des caractéristiques peuvent être déduites des dessins si leur structure et leur fonction peuvent être déduites de ceux-ci clairement, sans ambiguïté et intégralement. Il n'est pas possible de déduire une caractéristique négative ou manquante isolément, c'est-à-dire en dehors du contexte des autres caractéristiques de la revendication. En l'espèce, il restait à déterminer s'il était possible de déduire une combinaison de caractéristiques incluant la caractéris-

negativen Merkmals hergeleitet werden konnte oder nicht. Bei diesem Ansatz wird fiktiv davon ausgegangen, dass der Fachmann tatsächlich dazu befähigt war, negative Merkmale in einer Zeichnung zu finden – und auch bereit war, danach zu suchen –, allerdings in Kombination mit einigen anderen Merkmalen.

Ferner ging die Kammer in der Entscheidung **T 1120/05** davon aus, dass der Fachmann die Merkmale, die den Tierdurchgang betrafen, genau betrachten würde. Es stellte sich die Frage, ob der Fachmann vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise aus den Zeichnungen ableiten würde, dass dieser Tierdurchgang neben den explizit in der Anmeldung genannten Merkmalen ein weiteres Merkmal aufweise, d. h. ob der Fachmann tatsächlich erkennen würde, dass dieser Tierdurchgang auch einige negative Merkmale enthalte. Falls die Kammer davon ausginge, dann müsste sie aus Gründen der Logik nachweisen, dass der Fachmann unweigerlich das Vorhandensein weiterer und möglicherweise zahlreicher negativer Merkmale feststellen würde. Eines davon willkürlich auszuwählen, sei nicht zulässig, weil der Fachmann die möglichen negativen Merkmale nicht nur feststellen müsse, sondern – weil sie von den Zeichnungen abgeleitet seien – auch nachweisen müsse, welches der Merkmale für die Erfindung wesentlich sei. Die Kammer befand, dass der Fachmann ohne eine Lehre aus der Beschreibung nicht in der Lage wäre, den wesentlichen Charakter eines einzelnen negativen Merkmals vor dem Hintergrund einer Vielzahl von potenziell wesentlichen Merkmalen festzustellen, selbst wenn er dieses ausgewählte einzelne negative Merkmal in den Zeichnungen erkennen könnte. Es wurde ferner auf die Rechtsprechung hingewiesen, die bestätigt, dass negative Merkmale nicht aus einer schematischen Zeichnung allein abgeleitet werden können. Allgemeiner gesprochen können im Kontext des Artikels 123 (2) EPÜ die ursprünglichen Zeichnungen nicht als Reservoir von Merkmalen gesehen werden, aus dem der Anmelder oder Patentinhaber bei der Änderung der Ansprüche schöpfen kann. In der Entscheidung T 169/83 wird gefordert, dass das negative Merkmal "bezüglich Struktur und Funktion" durch den Fachmann "vollständig und unmittelbar in

for – negative features in a drawing, albeit in combination with some other features.

Furthermore, the board accepted in case **T 1120/05** that the skilled person would look closely at the features relating to the animal passage. The question arose whether the skilled person would clearly, unmistakably and fully derive from the drawings that this animal passage had a further feature besides those explicitly stated in the application, i.e. whether the skilled person would positively realise that this animal passage did have some negative features as well. Were the board to accept that this were the case, then, as a matter of logic, the board would have to establish that the skilled person would, inevitably, realise the presence of further negative features, and potentially a large number thereof. Choosing arbitrarily one of these was not permitted, because the skilled person not only had to realise the possible negative features, but because they were derived from the drawings, he also had to establish which one of the features was essential to the invention and which ones were not. The board found that in the absence of a teaching from the description, the skilled person would be unable to establish the essential nature of a single negative feature, seen against a background of a multitude of potentially essential features, even if this selected single negative feature in the drawings could be recognised by the skilled person in the drawings. It was mentioned that the case law also confirms that negative features cannot be deduced from a schematic drawing only. More generally, in the context of Article 123(2) EPC the original drawings cannot be considered as a reservoir of features on which the applicant or a patent proprietor can draw when amending the claims. Decision T 169/83 required that "the structure and function" of the negative feature should be clearly, unmistakably and fully derivable for the skilled person from the drawings. This was not the case here. Furthermore the drawings related to a specific embodiment. The disputed negative feature "the entrance device forms a passage leading from the

tique négative. Cette approche implique que l'homme du métier est effectivement capable de trouver – et prêt à rechercher – des caractéristiques négatives dans un dessin, bien qu'elles soient associées à d'autres caractéristiques.

Toujours dans l'affaire **T 1120/05**, la chambre a admis que l'homme du métier examinerait attentivement les caractéristiques liées au passage pour animaux. La question se posait de savoir si l'homme du métier déduirait clairement, sans ambiguïté et intégralement des dessins que ce passage présentait une autre caractéristique que celles énoncées expressément dans la demande. Autrement dit, il convenait de déterminer si l'homme du métier réaliserait que ce passage présentait également certaines caractéristiques négatives. Si la chambre venait à admettre que tel était le cas, elle devrait logiquement conclure que l'homme du métier constaterait inévitablement la présence d'autres caractéristiques négatives, potentiellement nombreuses. Il n'est pas permis de choisir arbitrairement l'une d'elles, puisque l'homme du métier doit non seulement mettre en évidence d'éventuelles caractéristiques négatives, mais aussi déterminer celles qui sont essentielles pour l'invention et celles qui ne le sont pas, étant donné qu'elles ont été déduites des dessins. La chambre a estimé qu'en l'absence d'enseignement dans la description, l'homme du métier ne serait pas en mesure de déterminer la nature essentielle d'une caractéristique négative isolée, parmi une multitude de caractéristiques potentiellement essentielles, même si l'homme du métier pouvait reconnaître cette caractéristique négative particulière dans les dessins. La chambre a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence, des caractéristiques négatives ne peuvent être déduites d'un seul dessin schématique. Plus généralement, dans le cadre de l'article 123(2) CBE, les dessins initiaux ne peuvent être considérés comme un réservoir de caractéristiques dans lequel le demandeur ou un titulaire de brevet peut puiser lorsqu'il modifie les revendications. La décision T 169/83 exige que l'homme du métier puisse, de façon claire et sans ambiguïté, déduire des dessins la caractéristique négative "du point de vue structurel et fonctionnel", dans sa totalité.

klarer und eindeutiger Weise" aus den Zeichnungen zu entnehmen sein muss. Dies traf im vorliegenden Fall nicht zu. Die Zeichnungen bezogen sich außerdem auf eine spezifische Ausführungsform. Das umstrittene negative Merkmal "die Eingangsvorrichtung bildet einen Tierdurchgang, der vom Aufnahmebereich zur Abtrennvorrichtung, nicht aber zur Melkstation führt" war nicht unmittelbar und eindeutig aus dieser spezifischen Ausführungsform herleitbar. Diese in den Zeichnungen dargestellte spezifische Ausführungsform konnte deshalb nicht als Grundlage für die gewünschte Änderung dienen. Eine weitere Passage, auf die der Beschwerdegegner/Patentinhaber hinwies, definierte das zu erzielende Ergebnis, ohne dieses negative Merkmal explizit oder implizit zu offenbaren. Mit diesem negativen Merkmal wurde deshalb ein Gegenstand hinzugefügt, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Die Kammer betrachtete dieses nicht offenbarte negative Merkmal außerdem nicht als zulässigen Disclaimer im Sinne der Entscheidung G 1/03, weil die Vorwegnahme, die die Änderung erforderlich machte, nicht als zufällig betrachtet werden konnte.

1.2 Disclaimer

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

In **T 788/05** wurde der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (betreffend einen vaskulären Katheter) nicht offenbarte Disclaimer vom Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren mit dem Ziel eingeführt, die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Dokument D1 zu begründen, das zu dem Zeitpunkt als einschlägiger Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ 1973 betrachtet wurde. Ein Disclaimer, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart wurde, ist nur dann zulässig, wenn er eingeführt wird, um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit auf der Grundlage einer zufälligen Vorwegnahme zu entkräften oder um einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ 1973 abzugrenzen (s. G 1/03). Im vorliegenden Fall ging der einschlägige

receiving station to the separation device but not to the milking station" was not directly and unambiguously derivable from this specific embodiment. Therefore, this specific embodiment shown in the drawings could not serve as a basis for the desired amendment. A further passage referred to by the respondent/patent proprietor defined the result to be achieved without disclosing either explicitly or implicitly this negative feature. This negative feature therefore added subject-matter extending beyond the content of the application as filed. Moreover, the board did not consider this undisclosed negative feature as being an allowable disclaimer within the meaning of decision G 1/03, because the anticipation necessitating the amendment could not be considered as accidental.

1.2 Disclaimers

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

In **T 788/05**, the disclaimer, which was not disclosed in the application as filed (concerning Vascular catheter), was introduced by the appellant during the examination procedure with the purpose of establishing the novelty of the claimed subject-matter with respect to D1, which was then considered as a prior art document relevant under Article 54(3) EPC 1973. A disclaimer which was not disclosed in the application as filed is only allowable if it is introduced to overcome a novelty objection based on an accidental disclosure or to delimit a claim against the state of the art under Article 54(3) and (4) EPC 1973 (see G 1/03). In the present case the relevant prior art was represented by documents D1 and D5. To be allowable the disclaimer had to fulfil the conditions in relation to both documents. As far as D1 was concerned, the disclaimer appeared to be appropri-

Ce n'était pas le cas en l'espèce. Les dessins se rapportaient en outre à un mode de réalisation spécifique. La caractéristique négative en cause, selon laquelle "le dispositif d'entrée forme un passage qui mène du poste de réception au dispositif de séparation mais non au poste de traite", ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de ce mode de réalisation. Le mode de réalisation spécifique présenté dans les dessins ne pouvait donc servir de base pour la modification souhaitée. L'autre passage mentionné par l'intimé/le titulaire du brevet définissait le résultat à atteindre sans divulguer cette caractéristique négative implicitement ou explicitement. Par conséquent, la caractéristique négative en question ajoutait un élément qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Par ailleurs, la chambre n'a pas considéré cette caractéristique négative non divulguée comme un disclaimer admissible au sens de la décision G 1/03, car l'antériorisation nécessitant la modification ne pouvait être considérée comme fortuite.

1.2 Disclaimer

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

Dans l'affaire **T 788/05**, le disclaimer, qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée (relative à un cathéter vasculaire), avait été introduit par le requérant au cours de la procédure d'examen afin d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à D1, qui était alors considéré comme un document de l'état de la technique relevant de l'article 54(3) CBE 1973. Un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée n'est admissible que s'il est introduit pour remédier à une objection d'absence de nouveauté fondée sur une divulgation fortuite ou pour délimiter une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973 (cf. G 1/03). En l'espèce, l'état de la technique pertinent était représenté par les documents D1 et D5. Pour être admissible, le disclaimer devait remplir les conditions à l'égard des deux docu-

Stand der Technik aus den Dokumenten D1 und D5 hervor. Um zulässig zu sein, musste der Disclaimer die Bedingungen im Hinblick auf beide Dokumente erfüllen. Bezüglich D1 schien der Disclaimer angemessen zu sein. D5 stellte einen Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ 1973 dar. Da D5 kein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ 1973 und keine zufällige Vorwegnahme war, wäre der Disclaimer nur dann zulässig, wenn er keinen Gegenstand im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 hinzufügen würde, d. h. wenn der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant würde. Nach eingehender Prüfung kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags nach Artikel 123 (2) EPÜ 1973 nicht zulässig war.

2. "Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen

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

In **T 619/05** betraf die Änderung ein Merkmal, das nicht durch eine technische Wirkung zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe beitrug. Es handelte sich also um einen nichttechnischen Gegenstand. Der in Artikel 123 (2) EPÜ nicht näher spezifizierte Begriff "Gegenstand" lasse – so die Kammer – darauf schließen, dass sich dieser Artikel sowohl auf technische als auch auf nichttechnische Gegenstände beziehe. Somit müssten auch Änderungen in Bezug auf nichttechnische Gegenstände aus der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar sein. Eine Schwierigkeit bestehe in diesem Zusammenhang darin, dass ein technischer Fachmann möglicherweise nicht über das notwendige Wissen verfüge, um feststellen zu können, ob ein nichttechnischer Gegenstand hinzugefügt worden sei. Um dies beurteilen zu können, würden möglicherweise nichttechnische Kenntnisse benötigt. Da die Mitglieder einer Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 EPÜ 1973 nur technisch vorgebildet (oder rechtskundig) sein müssten, habe in einem solchen Fall der Anmelder (oder der Patentinhaber) einen Nachweis zu erbringen, der es einer Kammer ermögliche, zufriedenstellend zu ermitteln, wie

ate. D5 represented the state of the art under Article 54(2) EPC 1973. As D5 was not state of the art under Article 54(3) and (4) EPC 1973 and was not an accidental disclosure, the disclaimer would only be allowable if it did not add subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC 1973, i.e. if the disclaimer did not become relevant for the assessment of inventive step. Going into detail, the board concluded that the subject-matter of claim 1 of the main and the first auxiliary requests was not acceptable under Article 123(2) EPC 1973.

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

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

In case **T 619/05** the amendment concerned a feature not contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect. It was thus non-technical subject-matter. The term "subject-matter" in Article 123(2) EPC, without a qualifier, seemed to indicate that this article applied to non-technical as well as technical subject-matter. Thus, any amendments concerning non-technical subject-matter should also be derivable from the patent application as filed. A difficulty in this connection was that a technically skilled person might not have the knowledge necessary in order to determine whether non-technical subject-matter had been added or not. Skills in a non-technical field might be required for deciding this issue. Since the members of a board of appeal were only required to be technically (or legally) qualified under Article 21 EPC 1973, it would be up to the applicant (or patent proprietor) in such circumstances to provide evidence permitting a board to determine to its satisfaction how a person skilled in the relevant non-technical field would interpret the original patent application and the application (or patent) after amendment. In the present case the appellant did not provide any

ments. S'agissant de D1, le disclaimer semblait approprié. D5 représentait quant à lui un état de la technique selon l'article 54(2) CBE 1973. Puisque D5 n'était pas un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973 et qu'il n'était pas une divulgation fortuite, le disclaimer n'était admissible que s'il n'ajoutait pas d'élément au sens de l'article 123(2) CBE 1973, c'est-à-dire s'il ne devenait pas pertinent pour apprécier l'activité inventive. La chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la première requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'article 123(2) CBE 1973.

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

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

Dans l'affaire **T 619/05**, la modification concernait une caractéristique qui ne contribuait pas à la solution d'un problème technique en produisant un effet technique. Il s'agissait donc d'un objet non technique. Le terme "objet" employé à l'article 123(2) CBE, sans qualificatif, semble indiquer que cet article s'applique aux objets non techniques aussi bien qu'aux objets techniques. Toute modification relative à un objet non technique devrait donc également pouvoir être rattachée à la demande de brevet telle que déposée. Une difficulté à cet égard réside dans le fait que l'homme du métier peut ne pas disposer des connaissances nécessaires pour déterminer si un objet non technique a été ajouté ou non. Des connaissances dans un domaine non technique peuvent être requises pour trancher cette question. Etant donné que les membres d'une chambre de recours sont uniquement tenus d'être des techniciens (ou des juristes) au sens de l'article 21 CBE 1973, il incombe au demandeur (ou au titulaire du brevet) de produire des preuves mettant la chambre en mesure de se convaincre de la façon dont un spécialiste du domaine non technique concerné interpréterait la demande

ein auf dem nichttechnischen Gebiet versierter Fachmann die ursprüngliche Patentanmeldung und die geänderte Fassung der Anmeldung (oder des Patents) auslegen würde. Im vorliegenden Fall erbrachte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweise für die Zulässigkeit der Änderungen, denn er antwortete weder auf die Mitteilung der Kammer, noch war er in der mündlichen Verhandlung vertreten.

proof at all that the amendments would be admissible, since it neither replied to the board's communication nor was it represented at the oral proceedings.

initiale et la demande (ou le brevet) après modification. En l'espèce, le requérant n'avait produit aucune preuve pour conclure que les modifications pouvaient être admises ; il n'avait en effet pas répondu à la notification de la chambre et il n'était pas représenté à la procédure orale.