

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

1. Lösung des Konflikts in Sonderfällen

Gemäß den Prinzipien, die die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/93 für den Umgang mit den "kollidierenden Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ" in einem geänderten Anspruchssatz aufgestellt hat, gilt es zu untersuchen, ob das Patent in der erteilten Fassung einen Gegenstand enthält, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, der zugleich den Schutzzumfang des Patents beschränkt und der die Beurteilung der geänderten Ansprüche im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) unmittelbar betrifft. Die Kammer gelangte in der Entscheidung **T 250/05** zu der Auffassung, dass das Patent nicht unverändert aufrechterhalten werden könne **und** dass sich das Patent nur dann aufrechterhalten lasse, wenn die eingereichte Fassung der Anmeldung eine Grundlage dafür biete, dass sich der betreffende Gegenstand ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ **austauschen lasse**. Der sechste Hilfsantrag (der lediglich einen Anspruch enthielt) genügte beiden Erfordernissen.

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

1. Resolving the conflict in exceptional cases

When following the principles set out in G 1/93 for dealing with the "conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3 EPC" in an amended set of claims, it has to be investigated whether the patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC, which also limits the scope of protection conferred by the patent, and which directly affects the assessment of the amended claims in respect of the requirements of Article 123(2) and (3) EPC. In **T 250/05** the board came to the conclusion that the patent could not be maintained unamended **and** that the patent could only be maintained if there was a basis in the application as filed **for replacing** such subject-matter without violating Article 123(3) EPC. The sixth auxiliary request (which contained only one claim) met both prerequisites.

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

1. Solution du conflit dans des cas particuliers

Lorsqu'il s'agit de suivre les principes exposés dans la décision G 1/93 pour traiter des "exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE" dans un jeu de revendications modifié, il faut examiner si le brevet tel que délivré contient un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE, qui limite également l'étendue de la protection conférée par le brevet, et qui affecte directement l'appréciation des revendications modifiées eu égard aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE. Dans l'affaire **T 250/05**, la chambre a conclu que le brevet ne pouvait être maintenu sans être modifié **et** qu'il ne pouvait être maintenu que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée **pour remplacer** l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE. La sixième requête subsidiaire (qui ne contenait qu'une revendication) satisfaisait à ces deux exigences.