

ARBEITSSITZUNG**Disclaimer**

Vorsitz: Kathrin Klett (CH)

Brigitte GÜNZEL

Vorsitzende der Juristischen
Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts

**Die Zulässigkeit von Disclaimern
gemäß den Entscheidungen
G 1/03, G 2/03 und G 2/10 der
Großen Beschwerdekammer**

**I. Was ist ein Disclaimer im Sinne
dieser Entscheidungen?**

"Gemäß ständiger Praxis wird der Begriff "Disclaimer" nachstehend im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemeinen Merkmals ausgeschlossen werden" (G 1/03 und G 2/03, ABI. EPA 2004, 413 und 448, nachfolgend, sofern nicht anders angegeben, als G 1/03 zitiert, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, und G 2/10, ABI. EPA 2012, 376, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

II. Worum geht es dabei?

Im Hinblick auf einen aufgefundenen Stand der Technik oder aus sonstigen Gründen notwendige Beschränkungen eines Anspruchs durch Aufnahme positiv formulierter Merkmale, die offenbart sein müssen, führen vielfach zu einer stärkeren Einschränkung des Schutzbezweckens, als es durch den Stand der Technik oder aus sonstigen Grund geboten wäre. Demgegenüber bieten Disclaimers die Möglichkeit, von dem Schutz eines allgemeinen oder breiteren Anspruchs gezielt nur diejenigen Ausführungsformen auszunehmen, die sich als bekannt oder aus anderen Gründen als nicht patentierbar erweisen. Da diese Form der Änderungen in der Regel eine Reaktion auf einen im Prüfungsverfahren oder in einem Einspruchsverfahren neu genannten Stand der Technik oder die Beanstandung des Vorliegens eines anderen Patentierungshindernisses ist, wird die Sachlage selten so sein, dass der Disclaimer als solcher schon in den

WORKING SESSION**Disclaimers**

Chair: Kathrin Klett (CH)

Brigitte GÜNZEL

Chairwoman of the EPO Legal Board
of Appeal

**The allowability of disclaimers in
accordance with decisions G 1/03,
G 2/03 and G 2/10 of the Enlarged
Board of Appeal**

**I. What is a disclaimer within the
meaning of these decisions?**

"In accordance with consistent practice, the term 'disclaimer' is used hereafter as meaning an amendment to a claim resulting in the incorporation therein of a 'negative' technical feature, typically excluding from a general feature specific embodiments or areas." (G 1/03 and G 2/03, OJ EPO 2004, 413 and 448 – hereinafter cited, unless otherwise specified, as G 1/03 – point 2 of the Reasons, and G 2/10, OJ EPO 2012, 376, point 2 of the Reasons).

II. What is at issue here?

Where, in order to take account of detected prior art or for other reasons, a claim has to be limited by the introduction of positively worded features which must be disclosed, this often has a more limiting effect on the protection sought than would be required in the light of that prior art or other reason. Disclaimers, by contrast, offer a means of excluding from the protection afforded by a general or broadly worded claim only those specific embodiments that are known or otherwise not patentable. As this form of amendment is generally made in response to prior art newly cited in examination or opposition proceedings or to an objection based on another obstacle to patentability, the disclaimer as such is rarely found in the original application documents. Thus, the allowability of subsequently introduced disclaimers must be examined from the point of view of Article 123(2) EPC.

SEANCE DE TRAVAIL**Disclaimer**

Présidence : Kathrin Klett (CH)

Brigitte GÜNZEL

Présidente de la Chambre de recours
juridique de l'Office européen des
brevets

**Admissibilité des disclaimers
selon les décisions G 1/03, G 2/03
et G 2/10 de la Grande Chambre de
recours**

**I. Qu'est-ce qu'un disclaimer au
sens de ces décisions ?**

"Conformément à la pratique établie, le terme "disclaimer" s'entend ci-après d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers" (G 1/03 et G 2/03, JO OEB 2004, 413 et 448 – regroupées ci-après sous la référence G 1/03, sauf indication différente – point 2 des motifs, et G 2/10, JO OEB 2012, 376, point 2 des motifs).

II. De quoi s'agit-il ?

Lorsque, pour tenir compte d'un état de la technique qui a été mis en évidence ou pour d'autres raisons, une revendication doit être limitée par l'introduction de caractéristiques formulées en termes positifs qui doivent être divulguées, l'étendue de la protection est souvent davantage restreinte que ce qu'imposeraient l'état de la technique ou ces autres facteurs. A l'inverse, les disclaimers permettent d'exclure de manière ciblée de la portée d'une revendication générale ou large uniquement les modes de réalisation qui se révèlent être connus ou sont exclus de la brevetabilité pour d'autres raisons. Le disclaimer étant une modification généralement apportée en réaction à un état de la technique nouvellement cité au cours de la procédure d'examen ou d'opposition ou à une objection portant sur un autre obstacle à la brevetabilité, il est rare qu'il figure en tant que tel dans les pièces de la demande initiale. Par conséquent,

ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthalten ist. Somit ist die Zulässigkeit der nachträglichen Einfügung des Disclaimers unter dem Gesichtspunkt des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen.

III. Welche Fallgestaltungen sind denkbar und wie lauten die Antworten der Großen Beschwerdekammer auf die ihr vorgelegten Rechtsfragen?

1. G 1/03 und G 2/03

1.1 Die Fallgestaltungen

Aus der Formulierung der vorgelegten Rechtsfragen geht hervor, welche Fallgestaltungen die der Großen Beschwerdekammer in diesen Verfahren vorgelegten Rechtsfragen betrafen:

"1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung aus der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?"

...

(Frage 1 der T 507/99, ABI. EPA 2003, 225)

"Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährtbar, wenn ..."

(Frage der T 451/99, ABI. EPA 2003, 334)

1.2 Vollständige Fassungen der Vorlagefragen

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen lauteten in ihren vollständigen Fassungen wie folgt:

T 507/99:

"1. (siehe oben)

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

III. What are the possible scenarios and what were the Enlarged Board of Appeal's answers to the points of law referred?

1. G 1/03 and G 2/03

1.1 Scenarios

The scenarios concerned in these cases can be gathered from the wording of the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?"

...

(Question 1 in T 507/99, OJ EPO 2003, 225)

"Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when ..."

(Question in T 451/99, OJ EPO 2003, 334)

1.2 Full versions of the questions referred

The points of law referred to the Enlarged Board read in full as follows:

T 507/99:

"1. (see above)

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3)

l'admissibilité de l'introduction ultérieure du disclaimer doit être examinée au regard de l'article 123(2) CBE.

III. Quels sont les différents cas de figure envisageables et comment la Grande Chambre de recours a-t-elle répondu aux questions de droit qui lui ont été soumises ?

1. G 1/03 et G 2/03

1.1 Cas de figure

Les cas de figure couverts par les questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours dans cette procédure ressortent de la formulation desdites questions.

"1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?"

...

(Question 1 dans l'affaire T 507/99, JO OEB 2003, 225)

"Un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE lorsque ..."

(Question dans l'affaire T 451/99, JO OEB 2003, 334)

1.2 Versions complètes des questions soumises

Les versions complètes des questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours s'énoncent comme suit :

T 507/99 :

"1. (voir ci-dessus)

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens

EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

b) Muss der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, dass es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muss, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?"

T 451/99:
"(siehe oben)

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?"

1.3 Antworten der Großen Beschwerdekammer in G 1/03

Die Große Beschwerdekammer verband die beiden Vorlagen zu einem gemeinsamen Verfahren und beantwortete die vorgelegten Rechtsfragen einheitlich wie folgt:

"I. Die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ abgelehnt werden, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?"

T 451/99:
"(see above)

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?"

1.3 The Enlarged Board's answers in G 1/03

The Enlarged Board decided to consider the two sets of questions referred to it in consolidated proceedings and gave the following uniform answer to both:

"I. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed.

de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans une pièce particulière de l'état de la technique ?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?"

T 451/99 :
"(voir ci-dessus)

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?"

1.3 Réponses de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/03

La Grande Chambre de recours a traité les deux saisines dans le cadre d'une même procédure et a apporté la réponse commune suivante aux questions de droit qui lui ont été soumises :

"I. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

II. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

II.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;

– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und

– einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.

II.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen."

2. G 2/10

2.1 Vorgeschichte

In der Folgezeit wurden in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen zu der Frage vertreten, ob die Anforderungen des Leitsatzes II dieser Entscheidungen für die Ausklammerung von Ausführ-

II. The following criteria are to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed:

II.1 A disclaimer may be allowable in order to:

– restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;

– restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and

– disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.

II.2 A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

II.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC.

II.4 A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC."

2. G 2/10

2.1 Background

Subsequent to decisions G 1/03 and G 2/03, different opinions were expressed in the boards' case law as to whether the criteria in headnote II of these decisions apply to the disclaiming of embodiments disclosed as part of

II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée :

II.1 Un disclaimer peut être admis pour :

– rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;

– rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et

– exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

II.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE."

2. Décision G 2/10

2.1 Contexte

Par la suite, des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question de savoir si les critères énoncés au point II du sommaire des décisions G 1/02 et G 1/03 s'appliquaient à l'exclusion par

rungsformen gelten, die in der eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart wurden (G 2/10, ABI. EPA 2012, 376, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, G 1/07, ABI. EPA 2011, 134, Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe, T 1107/06 vom 3. Dezember 2008, Nr. 31 ff. der Entscheidungsgründe und die darin angeführten Entscheidungen). Die Begründung der dies bejahenden Entscheidungen war, dass nicht offenbarte Disclaimer im Sinne dieses Leitsatzes alle Fallgestaltungen seien, in der nicht schon der Disclaimer als solches in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war.

2.2 Vorlagefrage zu G 2/10

Nachdem die Große Beschwerdekammer selbst in ihrer Entscheidung G 1/07 zur Definition der Ausnahme chirurgischer Verfahren von der Patentierbarkeit auf das Bestehen einer Divergenz hingewiesen hatte, die aber im Rahmen der Vorlage G 1/07 nicht behandelt werden konnte, legte die Beschwerdekammer 3.3.08 mit ihrer Entscheidung T 1068/07 (ABI. EPA 2011, 256) der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vor:

"Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?"

2.3 Die Antworten der Großen Beschwerdekammer in G 2/10

Im Hinblick darauf, dass Disclaimer nicht generell nur eine einzige spezifische Ausführungsform vom Schutz ausschließen, sondern oft wesentlich weiter gefasst sind und – zumindest potentiell – mehrere Ausführungsformen, eine ganze (Unter-)Gruppe von Ausführungsformen oder einen ganzen, wenn auch beschränkten Bereich aus einem allgemeinen Anspruch ausschließen, und gerade diese Fälle im Hinblick auf die Frage, ob der nach Aufnahme eines solchen breiten Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand noch derselbe ist, wie der vormals beanspruchte, problematisch erscheinen können, gab die

the invention in the application as filed (G 2/10, OJ EPO 2012, 376, point 1 of the Reasons; G 1/07, OJ EPO 2011, 134, point 4.2.3 of the Reasons; T 1107/06 of 3 December 2008, point 31 et seq. of the Reasons, and the decisions cited therein). The reasoning in the decisions finding that they did apply was that undisclosed disclaimers within the meaning of headnote II referred to all scenarios where the disclaimer as such was not already disclosed in the initial application.

2.2 Referred question in G 2/10

After the Enlarged Board of Appeal itself had acknowledged, in its decision G 1/07 on interpretation of the exclusion of surgical methods from patentability, that there was a discrepancy, but had been unable to address it as part of that referral, Board of Appeal 3.3.08 referred the following point of law to it by decision T 1068/07 (OJ EPO 2011, 256):

"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?"

2.3 The Enlarged Board's answers in G 2/10

Given that disclaimers do not generally exclude only one specific embodiment from protection, rather they are often defined in much broader terms and – at least potentially – exclude a plurality of embodiments, a whole (sub-)group thereof or a whole, albeit limited, area falling within the ambit of a generic claim, and given that it is precisely cases of this kind which can appear problematic when it comes to deciding whether, after the introduction of such a broad disclaimer, the subject-matter remaining in the claim is still the same as that formerly claimed, the Enlarged Board applied a broader interpretation to the point of law referred

disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée (G 2/10, JO OEB 2012, 376, point 1 des motifs, G 1/07, JO OEB 2011, 134, point 4.2.3 des motifs, T 1107/06 en date du 3 décembre 2008, point 31 et suiv. des motifs et décisions citées dans cette affaire). Les décisions dans lesquelles il a été estimé que ces critères étaient applicables ont justifié cette position en faisant valoir que la notion de disclaimer non divulgué au sens dudit sommaire visait tous les cas dans lesquels le disclaimer n'était pas déjà divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée.

2.2 Question de droit à l'origine de la décision G 2/10

Dans la décision G 1/07 relative à l'exclusion des méthodes chirurgicales de la brevetabilité, la Grande Chambre de recours a elle-même signalé qu'il existait des divergences qui ne pouvaient toutefois être traitées dans le contexte de la saisine en question. Aussi la chambre de recours 3.3.08 a-t-elle soumis dans le cadre de sa décision T 1068/07 (JO OEB 2011, 256) 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 que déposée ?"

2.3 Réponses de la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10

Etant donné qu'en règle générale, les disclaimers n'excluent pas qu'un seul mode de réalisation particulier de la protection, mais sont souvent formulés en termes beaucoup plus larges si bien qu'ils excluent – du moins potentiellement – plusieurs modes de réalisation, tout un (sous-)groupe de modes de réalisation ou encore tout un domaine, même restreint, couvert par une revendication générique et que ce sont justement ces cas qui peuvent poser problème quant à savoir si après l'introduction d'un disclaimer de si large portée, l'objet restant dans la revendication est encore identique à celui initialement revendiqué, la

Große Beschwerdekammer der vorgelegten Rechtsfrage eine breitere Auslegung (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) und beantwortete die Rechtsfrage wie folgt:

"1a. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, verstößt gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

1b. Ob dies der Fall ist, muss anhand einer technischen Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls bestimmt werden, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt."

IV. Die Begründung der Entscheidung G 2/10

1. Die Große Beschwerdekammer bestätigt zunächst mit eingehender Begründung (Nr. 3 der Entscheidungsgründe) die in T 1107/06 (Nr. 31 ff der Entscheidungsgründe) und in nationalen Entscheidungen ("Napp Pharmaceutical Holdings Ltd gegen Ratiopharm GmbH und Sandoz Ltd", England and Wales Court of Appeal, [2009] EWCA Civ 252, Nr. 82 ff. der Urteilsbegründung mit Verweis auf T 1139/00; "Mundipharma Pharmaceuticals B.V. gegen Sandoz B.V.", Landgericht Den Haag vom 7. April 2010, Fall Nr. 340373/09-2029, Nr. 4.11 ff. der Urteilsbegründung) vertretene Auffassung, dass sich G 1/03 mit den im Leitsatz II aufgestellten Anforderungen in Übereinstimmung mit den vorgelegten Rechtsfragen nur auf die in Leitsatz I behandelte Fallgestaltung bezieht, dass weder der Disclaimer als solcher noch

to it (point 2.3 of the Reasons), giving the following answer:

"1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment."

IV. The reasons for decision G 2/10

1. The Enlarged Board started by confirming, on the basis of thorough reasoning (point 3 of the Reasons), the view already expressed in T 1107/06 (point 31 et seq. of the Reasons) and national decisions (*Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH and Sandoz Ltd*, Court of Appeal (England and Wales) [2009] EWCA Civ 252, point 82 et seq. of the Reasons, citing T 1139/00; and judgment of the Hague District Court of 7 April 2010 in Case No. 340373/09-2029 *Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v Sandoz B.V.*, point 4.11 et seq. of the Reasons) that G 1/03 and the criteria set out in headnote II, like the referred questions, related only to the scenario under consideration in headnote I, i.e. that neither the disclaimer as such nor the subject-matter excluded by it from

Grande Chambre de recours a interprété de manière plus large la question de droit soumise (point 2.3 des motifs) et y a répondu comme suit :

"1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée."

IV. Motifs de la décision G 2/10

1. La Grande Chambre de recours confirme tout d'abord, par une motivation détaillée (point 3 des motifs), l'avis exprimé dans l'affaire T 1107/06 (point 31 et suiv. des motifs) et dans des décisions nationales ("*Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH et Sandoz Ltd*", Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles), [2009] EWCA Civ. 252, point 82 et suiv. des motifs, renvoyant à la décision T 1139/00 ; "*Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v Sandoz B.V.*", Tribunal de première instance de La Haye 7 avril 2010, affaire n° 340373/09-2029, point 4.11 et suiv. des motifs), selon lequel les critères énoncés au point II du sommaire de la décision G 1/03 ne portaient, conformément aux questions de droit soumises, que sur le cas de figure visé au point I du sommaire, à savoir celui dans lequel

der durch ihn vom Schutz ausgeklammerte Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war.

2. Sodann analysiert sie die bisherige Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zu Fragen, die die Auslegung von Artikel 123 (2) EPÜ betrafen (Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe). Sie stellt dazu fest, dass der bereits sehr früh, nämlich in der Stellungnahme G 3/89 und in der Entscheidung G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125, zu Änderungen in Form von Berichtigungen) entwickelte Maßstab, dass jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot unterliegt und daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, nach wie vor gilt, ja mittlerweile zum allgemein akzeptierten oder auch zum "Gold-Standard" für die Beurteilung geworden ist, ob eine Änderung mit Artikel 123 EPÜ in Einklang steht.

Dieser Maßstab wurde in den Entscheidungen G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541, Antwort 1, Satz 1) zum Einspruchsgrund nach Artikel 100(c) EPÜ und – in allgemeinerer Weise – in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) prinzipiell bestätigt. In der Entscheidung G 2/98 zog die Große Beschwerdekammer auch einen Offenbarungstest heran, um zu ermitteln, ob die spätere Anmeldung dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatte wie die prioritätsbegründende Anmeldung, und verwies dabei ausdrücklich auf den nach Artikel 123 (2) EPÜ angewandten Offenbarungstest (Antwort von G 2/98, siehe auch Nr. 1 und 9 der Begründung). In der Entscheidung G 1/93 hatte die Große Beschwerdekammer zwar für den Fall eines Konfliktes zwischen den Erfordernissen des Artikel 123 (2) und (3) EPÜ entschieden, dass, wenn ein nicht offenbartes beschränkendes Merkmal – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der bean-

protection had been disclosed in the application as filed.

2. It then analysed the Enlarged Board of Appeal's previous case law on matters relating to interpretation of Article 123(2) EPC (point 4.3 of the Reasons) and noted that the rule, developed as early as opinion G 3/89 and decision G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125, relating to amendments by way of correction), was that any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure was subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Article 123(2) EPC and could therefore, irrespective of the context in which it had been made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Not only did this rule still apply, but indeed it had since become the generally accepted, or even "gold", standard for assessing whether an amendment complies with Article 123 EPC.

This standard was, in principle, confirmed in G 1/93 (OJ EPO 1994, 541, answer 1, first sentence) with respect to the ground of opposition under Article 100(c) EPC and, on a more general level, in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413). In the latter decision, the Enlarged Board had also relied on a disclosure test for determining whether the later application was for the same invention as the priority application and explicitly referred to the disclosure test applied under Article 123(2) EPC (G 2/98, answer and points 1 and 9 of the Reasons). In G 1/93, it had decided that, in the event of conflict between the requirements under Article 123(2) and (3) EPC, an undisclosed limiting feature which – without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention – merely excluded protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, could remain in the claim without violating Article 123(2) EPC. At the same time, however, it had

ni le disclaimer en tant que tel ni l'objet ainsi exclu de la protection n'étaient divulgués dans la demande initiale.

2. La Grande Chambre de recours analyse ensuite sa jurisprudence existante portant sur des questions relatives à l'interprétation de l'article 123(2) CBE (point 4.3 des motifs). Elle constate que le critère, qui a été établi très tôt dans l'avis G 3/89 et dans la décision G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125, concernant des modifications prenant la forme de rectifications), est que toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne peut donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque, de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur ses connaissances générales. Ce critère, dont la définition est généralement admise, est devenu à présent la norme de référence pour apprécier la conformité de toute modification avec l'article 123 CBE.

Ce critère a été confirmé dans son principe dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541, réponse 1, première phrase) en ce qui concerne le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE et – de façon plus générale – dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413). Dans la décision G 2/98, la Grande Chambre de recours s'est également appuyée sur un critère de divulgation pour déterminer si la demande ultérieure portait sur la même invention que la demande dont la priorité était revendiquée, et s'est référée explicitement au concept de divulgation selon l'article 123(2) CBE (G 2/98, réponse, cf. également points 1 et 9 des motifs). Dans la décision G 1/93, la Grande Chambre de recours avait certes établi qu'en cas de conflit entre les exigences énoncées à l'article 123(2) et (3) CBE, une caractéristique limitative non divulguée peut rester dans la revendication sans enfreindre l'article 123(2) CBE lorsqu'elle n'apporte aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait qu'exclure de la protection

spruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschlieÙe, dieses ohne VerstoÙ gegen Artikel 123 (2) EPÜ im Anspruch verbleiben könne. Gleichzeitig hat sie dort jedoch den verbindlichen Charakter des Artikel 123 (2) EPÜ generell bestätigt (Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

3. Die Entscheidung G 1/03 bringt nach Auffassung der GroÙen Beschwerdekammer nicht den Standpunkt zum Ausdruck, dass die Aufnahme eines Disclaimers a priori nicht die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltene technische Information und daher auch nicht den im Anspruch verbleibenden Gegenstand verändern kann (Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe). Dies geht insbesondere aus dem von der GroÙen Beschwerdekammer in G 1/03 in der ersten Zeile von Antwort 2 gewählten Wortlaut hervor, "ein Disclaimer kann zulässig sein" sowie aus Punkt 2.6.5 der Entscheidungsgründe, wo die Große Kammer feststellt, dass ein Disclaimer unzulässig ist oder wird, wenn er Wirkungen hat, die über den genannten Zweck einer Abgrenzung von einem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) oder einer zufälligen Vorwegnahme oder dem AusschluÙ eines nicht patentfähigen Gegenstands hinausgehen. Bei den Fragen, die der GroÙen Beschwerdekammer in den Fällen G 1/03 und G 2/03 zur Beantwortung vorgelegt wurden, ging es nämlich im Wesentlichen darum, ob, und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden können. Diese Frage und nichts anderes hat die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 von G 1/03 und G 2/03 beantwortet.

4. Folglich gelangt die Große Beschwerdekammer in G 2/10 zu dem Schluss, dass das Ausklammern eines in der Anmeldung offenbarten Gegenstandes ein VerstoÙ gegen Artikel 123 (2) EPÜ sein kann, wenn es dazu führt, dass der Fachmann technische Informationen erhält, die er der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen würde (Nr. 4.5.1 der Entscheidungsgründe).

generally confirmed the binding nature of Article 123(2) EPC (point 13 of the Reasons).

3. In the Enlarged Board's view, decision G 1/03 did not express the position that introducing a disclaimer could not per se change the technical information in the application and therefore could not modify the subject-matter remaining in the claim (point 4.4 of the Reasons). This was especially clear from the wording used by the Enlarged Board in the first sentence of answer 2 in G 1/03 ("a disclaimer may be allowable") and from point 2.6.5 of the Reasons, in which it had held that a disclaimer was or became inadmissible if it had effects going beyond its purpose of delimiting a claim from prior art within the meaning of Article 54(3) EPC or from an accidental anticipation or of excluding non-patentable subject-matter. The gist of the questions referred to the Enlarged Board for a ruling in G 1/03 and G 2/03 had been to establish whether and, if so, under what circumstances undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It was this question and no more that the Enlarged Board had answered in answer 2 in G 1/03 and G 2/03.

4. In G 2/10, therefore, the Enlarged Board concluded that disclaiming subject-matter disclosed in the application as filed might infringe Article 123(2) EPC if it resulted in the skilled person's being presented with technical information which he would not derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the application as filed (point 4.5.1 of the Reasons).

une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée. Elle y a toutefois confirmé aussi d'une manière générale le caractère obligatoire de l'article 123(2) CBE (point 13 des motifs).

3. Selon la Grande Chambre de recours, la décision G 1/03 n'exprime pas l'avis selon lequel l'introduction d'un disclaimer ne change pas a priori l'information technique contenue dans la demande telle que déposée et ne saurait donc modifier l'objet restant dans la revendication (point 4.4 des motifs). Ceci ressort en particulier de la formulation choisie par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/03, dans la première ligne de la réponse 2 ("un disclaimer peut être admis"), ainsi que du point 2.6.5 des motifs, dans lequel la Grande Chambre de recours constate qu'un disclaimer est ou devient inadmissible s'il produit des effets allant au-delà de son but, à savoir la délimitation par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) ou à une divulgation fortuite, ou l'exclusion d'un objet non brevetable. Les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient essentiellement pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans la réponse 2 des décisions G 1/03 et G 2/03.

4. Par conséquent, la Grande Chambre de recours parvient dans la décision G 2/10 à la conclusion que l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut enfreindre l'article 123(2) CBE s'il en résulte que l'homme du métier obtient des informations techniques qu'il n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales (point 4.5.1 des motifs).

Liest man Artikel 123 (2) EPÜ übertragen auf die hier erörterte Frage der Änderung eines Anspruches, so lautet die Vorschrift, dass der Anspruch nicht in der Weise geändert werden darf, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Da der Disclaimer als solcher gerade einen Gegenstand definiert, der nicht – mehr – beansprucht wird, kann die Vereinbarkeit des geänderten Anspruchs mit Artikel 123 (2) EPÜ nicht allein durch die Feststellung entschieden werden, dass der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Ob der Fachmann neue Informationen erhält, hängt vielmehr davon ab, wie er den geänderten Anspruch, d. h. den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand verstehen würde und ob er unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung offenbart ansehen würde (Nr. 4.5.2 der Entscheidungsgründe).

5. Ob der im geänderten Anspruch verbleibende Gegenstand diesem Maßstab genügt, kann nicht schematisch, z. B. nach sogenannten Gesetzen der Logik, entschieden werden.

Selbst wenn gesagt werden kann, dass es für den verbleibenden Gegenstand normalerweise kein Problem mit der ursprünglichen Offenbarung gibt, wenn ursprünglich offenbarte spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche aus dem Schutzzumfang eines allgemeineren Anspruchs, der eine ebenfalls offenbarte allgemeine Lehre widerspiegelt, ausgeklammert werden, so lässt sich diese Frage dennoch nicht schematisch entscheiden.

Weder gilt ein sogenanntes Gesetz der Logik, wonach bei einer Anmeldung, die eine allgemeine Lehre und spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche offenbart, implizit auch potentielle Ausführungsformen oder Zwischenverallgemeinerungen, die unter die allgemeine Lehre fallen (aber nicht als solche in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sind) zwangsläufig mitoffenbart würden. Andererseits wäre auch eine schematische Begründung, die lediglich besagt, dass die Aufnahme

Transposed to the matter at issue, namely an amendment to a claim, Article 123(2) EPC would read that the claim may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Since a disclaimer as such defined subject-matter which was no longer claimed, the compatibility of the amended claim with Article 123(2) EPC could not be decided solely by establishing that the disclaimed subject-matter had been disclosed in the application as filed. Whether the skilled person was presented with new information depended on how he would understand the amended claim, i.e. the subject-matter remaining in the amended claim, and on whether, using common general knowledge, he would regard that subject-matter as at least implicitly disclosed in the application as filed (point 4.5.2 of the Reasons).

5. Whether the subject-matter remaining in the amended claim satisfied this point of reference could not be decided schematically, i.e. according to the so-called rules of logic.

Even if it could be said that the original disclosure was not normally a problem for the remaining subject-matter where originally disclosed specific embodiments, groups thereof or areas were disclaimed from the scope of a more general claim reflecting a more general teaching which had equally been disclosed, the question could nevertheless not be decided schematically.

There was no so-called rule of logic that, where an application disclosed a general teaching and specific embodiments, groups thereof or areas, all other potential embodiments or intermediate generalisations falling within the ambit of the general teaching (but not as such disclosed in the application as filed) were, by implication, inevitably also disclosed. Nor, on the other hand, would any schematic reasoning solely suggesting that the introduction of the disclaimer modified the subject-matter remaining in the claim because the

Si on transpose l'article 123(2) CBE à la question de la modification d'une revendication traitée dans la présente décision, la règle est que la revendication ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Etant donné que le disclaimer en tant que tel définit justement un objet qui n'est pas (plus) revendiqué, la question de la conformité de la revendication modifiée avec l'article 123(2) CBE ne peut pas être tranchée uniquement en constatant que l'objet exclu par disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée. La question de savoir si l'homme du métier obtient par là de nouvelles informations dépend de la façon dont il interpréterait la revendication modifiée, c.-à-d. l'objet restant dans la revendication modifiée, et de la question de savoir si, en se fondant sur ses connaissances générales, il considérerait cet objet comme étant divulgué, au moins implicitement, dans la demande (point 4.5.2 des motifs).

5. On ne saurait déterminer de manière schématique (p. ex. selon les règles dites de logique) si l'objet restant dans la revendication modifiée satisfait ou non au critère de la divulgation.

Même s'il est exact que la divulgation initiale ne pose pas normalement de problème pour l'objet restant lorsque des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, initialement divulgués, sont exclus par disclaimer du champ de protection d'une revendication plus générale comportant un enseignement plus vaste qui a également été divulgué, la question ne peut pas pour autant être tranchée de manière schématique.

Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer de raisonnement prétendument logique selon lequel, lorsqu'une demande divulgue un enseignement général ainsi que des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, tous les autres modes de réalisation potentiels ou généralisations intermédiaires entrant dans le champ de l'enseignement général (mais non divulgués en tant que tels dans la demande telle que déposée) seraient inévitablement divulgués eux aussi de manière implicite.

des Disclaimers den im Anspruch verbleibenden Gegenstand verändert, weil dieser geänderte Anspruch weniger enthält als der ungeänderte Anspruch, nicht ausreichend für einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ (Nr. 4.5.3 der Entscheidungsgründe).

Vielmehr bedarf es einer Beurteilung der technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalles und der Bestimmung dessen, ob der Fachmann unter Heranziehen des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig der ursprünglichen Fassung der Anmeldung entnommen hätte. Diese Prüfung ist dieselbe, mit der auch die Zulässigkeit einer Anspruchsbeschränkung durch ein positiv definiertes Merkmal geprüft wird, wozu es eine umfassende Rechtsprechung gibt, die auch auf Anspruchsänderungen anzuwenden ist, bei denen offenbarte spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche ausgeklammert werden.

6. Die Tatsache, dass der ausgeklammerte Gegenstand ursprünglich als Teil der Erfindung offenbart ist, ist für das Recht, ihn aus dem Gegenstand des Anspruchs auszuschließen, nicht als solches relevant, da es grundsätzlich dem Anmelder überlassen ist, durch die Abfassung der Ansprüche den von ihm gewünschten Schutzzumfang festzulegen. Allerdings trägt der Anmelder auch das damit verbundene Risiko, insbesondere wenn er eine bevorzugte Ausführungsform ausklammert, weil der ausgeklammerte Gegenstand nicht berücksichtigt werden kann, wenn es darum geht, ob der geänderte Anspruch die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt, wie Stützung durch die Beschreibung (Art. 84), ausreichende Offenbarung (Art. 83) und erfinderische Tätigkeit (Art. 56). Im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit können insbesondere die Fragen relevant werden, ob die Aufgabe im gesamten beanspruchten Bereich gelöst wurde, oder ob eine durch den verbleibenden beanspruchten

amended claim contained less than the unamended claim, be sufficient to justify an objection under Article 123(2) EPC (point 4.5.3 of the Reasons).

Rather, the technical circumstances of the particular case needed to be assessed to determine whether the skilled person would, using common general knowledge, have derived the remaining claimed subject-matter, explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, from the application as filed. This test was the same as that applied when assessing the allowability of a limitation of a claim by a positively defined feature, and there was a whole body of case law on that test which had to be applied equally to amendments of claims by disclaiming disclosed specific embodiments, groups thereof or areas.

6. The fact that the disclaimed subject-matter was originally disclosed as part of the invention had, in itself, no bearing on the right to exclude it from the subject-matter of the claim because it was in principle for the applicant to determine the scope of desired protection by his drafting of the claims. However, the applicant also bore the associated risk, especially when disclaiming a preferred embodiment, because, when it came to determining whether the amended claim fulfilled the remaining EPC requirements, such as support by the description (Article 84 EPC), sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC), the disclaimed subject-matter could no longer be taken into account. With respect to inventive step, the question whether the problem had been solved over the whole breadth of the claim or whether an advantageous effect obtained by the remaining claimed subject-matter could be deduced from the application as filed might, in particular, become relevant.

Cela étant, tout raisonnement schématique laissant seulement entendre que l'introduction d'un disclaimer modifie l'objet restant dans la revendication du fait que la revendication modifiée comporte moins d'éléments que la revendication inchangée ne suffirait pas non plus pour justifier une objection au titre de l'article 123(2) CBE (point 4.5.3 des motifs).

Au contraire, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur les aspects techniques et de déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, aurait déduit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, l'objet restant dans la revendication. Il est procédé de la même manière que lorsque l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie en termes positifs est admissible. Il existe en la matière une jurisprudence abondante qui doit être appliquée aussi aux modifications apportées à des revendications par l'introduction de disclaimers excluant des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers qui ont été divulgués.

6. Le fait que l'objet exclu soit initialement divulgué comme faisant partie de l'invention n'a en soi aucune incidence sur le droit du demandeur de l'exclure de la revendication, car c'est à lui qu'il appartient de déterminer l'étendue de la protection qu'il recherche par la formulation de ses revendications. Cela étant, un demandeur qui exclut par disclaimer un objet divulgué le fait à ses risques et périls, en particulier s'il exclut un mode de réalisation préféré, car cet objet ne pourra pas être pris en considération pour déterminer si la revendication modifiée satisfait aux autres exigences de la CBE, telles que le fondement sur la description (article 84 CBE), la suffisance de l'exposé (article 83 CBE) et l'activité inventive (article 56 CBE). S'agissant de l'activité inventive, il pourra s'avérer utile de déterminer en particulier si le problème a été résolu sur toute la portée de la revendication ou si un effet avantageux obtenu par l'objet restant dans la revendication peut être déduit de la demande telle que déposée.

Gegenstand erzielte vorteilhafte Wirkung aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ableitbar ist.

7. Im Anschluß daran erörtert die Große Kammer die Kohärenz dieses Ansatzes mit anderen materiellen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, die die Rechte eines Anmelders an die in einem bestimmten Zeitpunkt gemachte Offenbarung knüpfen. Die Große Kammer betont, dass der von ihr gewählte Ansatz keine Verzerrung, sondern vielmehr eine Wahrung der im EPÜ etablierten und auf dem Erstanmelderprinzip beruhenden strukturellen Beziehungen zwischen den Bestimmungen bewirkt, die den Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Patentierbarkeit definieren, sowie den materiell-rechtlichen Erfordernissen für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität (Begriff derselben Erfindung) oder die Einreichung von Teilanmeldungen und das Recht, die Anmeldung zu ändern. Es ist unabdingbar, dass in jeder Beziehung ein einheitliches Offenbarungskonzept angewandt wird und die Rechte eines Anmelders in all diesen Zusammenhängen einheitlich so festgelegt sind, dass sie sich auf die zum relevanten Zeitpunkt vorgenommene Offenbarung erstrecken, aber zugleich auf diese Offenbarung beschränkt sind. Dies habe die Beschwerdekammer mit Blick auf den Patentschutz für Auswahl-erfindungen bereits in der Stellungnahme G 2/98 betont, dasselbe müsse für Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ gelten. Sie dürfen nicht zu einem neuen Gegenstand führen. Dieser Ansatz beeinträchtigt weder das Recht des Anmelders, die Anmeldung zu teilen, da dieses Recht ohnehin auf den Gegenstand beschränkt ist, der als in der ursprünglich eingereichten Fassung der früheren Anmeldung offenbart angesehen werden kann, noch das Prioritätsrecht, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung in einer späteren Anmeldung beansprucht wird, in der ein in der prioritätsbegründenden Anmeldung offener Gegenstand durch einen Disclaimer ausgeklammert wird. Ebenso verhält es sich schließlich in Fällen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ, wenn die berechnete Person eine neue Anmeldung einreicht und die ursprüngliche Anmeldung auf den Gegenstand beschränkt werden muss, für den der ursprüngliche Anmelder seinen Anspruch behält (Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe).

7. The Enlarged Board then discussed the coherence of its approach with other substantive patentability criteria linking the applicant's rights to the disclosure made at a specific time. It stressed that its approach did not distort, but rather preserved, the structural relationship established in the EPC and based on the first-to-file system between the provisions defining the state of the art and their impact on patentability and the substantive requirements for validly claiming a priority (concept of same invention) or filing divisional applications and for the right to amend the application. It was vital that a uniform concept of disclosure be applied and the applicant's rights uniformly determined in all those contexts as extending but also limited to the disclosure made at the relevant point in time. This had been emphasised in decision G 2/98 and the same had to apply to any amendment under Article 123(2) EPC, which could not permissibly create novel subject-matter. The approach did not impair either the applicant's right to divide the application, since that right was in any case limited to the subject-matter which could be regarded as disclosed in the earlier (parent) application as filed, or his entitlement to the priority of an earlier application claimed in a later application in which a disclaimer was introduced to disclaim subject-matter disclosed in the priority application. Finally, the same also applied under Article 61(1)(b) EPC, if the entitled person filed a new application and the original application had to be confined to the subject-matter to which the original applicant remained entitled (point 4.6 of the Reasons).

7. La Grande Chambre de recours évoque ensuite la cohérence de cette approche avec d'autres exigences de fond en matière de brevetabilité qui lient les droits du demandeur à la divulgation faite à un moment donné. La Grande Chambre souligne que l'approche qu'elle a choisie ne compromet pas, mais préserve plutôt la relation structurelle, établie par la CBE sur la base du système du premier déposant, entre les dispositions définissant l'état de la technique et leur incidence sur la brevetabilité ainsi que les conditions de fond pour revendiquer valablement une priorité (concept de même invention), pour déposer une demande divisionnaire et pour avoir le droit de modifier la demande. Il est essentiel d'appliquer un concept uniforme de divulgation à tous ces aspects et de définir de manière uniforme dans tous ces contextes les droits du demandeur, de telle sorte que non seulement ils s'étendent à la divulgation effectuée à la date pertinente, mais aussi se limitent à cette divulgation. Cela a déjà été souligné dans l'avis G 2/98 en ce qui concerne la brevetabilité d'inventions de sélection et cela doit valoir pour les modifications au titre de l'article 123(2) CBE, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de créer un objet nouveau. Cette approche ne porte atteinte ni au droit du demandeur de diviser la demande, vu que ce droit est en tout état de cause limité à l'objet pouvant être considéré comme divulgué dans la demande antérieure telle que déposée, ni au droit de revendiquer la priorité d'une demande antérieure dans une demande ultérieure dans laquelle a été introduit un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande antérieure fondant la priorité. Enfin, ce raisonnement s'applique également dans les cas visés à l'article 61(1)(b) CBE lorsque la personne habilitée dépose une nouvelle demande et que la demande initiale doit être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit (point 4.6 des motifs).

V. Die Anwendung der in G 2/10 aufgestellten Grundsätze, T 1170/07

Als Beispiel, wie die in G 2/10 aufgestellten Grundsätze in der Praxis der technischen Beschwerdekammern angewendet werden, kann die Entscheidung T 1170/07 der Beschwerdekammer 3.3.02 vom 13. März 2012 genannt werden. Das Streitpatent betraf die Verwendung einer Substanz zur Herstellung einer oral zu verabreichenden Zubereitung zur Behandlung von Typ II Diabetes Mellitus. Hilfsantrag III beschränkte die Zweckbestimmung der Behandlung von Diabetes Mellitus auf nicht fettleibige Patienten. Die Kammer verneinte die Zulässigkeit dieses Disclaimers gemäß den Grundsätzen der Entscheidung G 2/10 mit folgender Begründung:

Die ursprüngliche Anmeldung offenbare, dass der Ansatz in der Behandlung fettleibiger Patienten mit Typ II Diabetes Mellitus in der Gewichtsreduktion bestehe. Auch werde die verwendete Substanz als bekannte Substanz für die Kontrolle oder Vorbeugung von Fettleibigkeit und Hyperlipidämie genannt. Ferner führe die Anmeldung an anderer Stelle auf derselben Seite aus, dass es nun überraschend gefunden wurde, dass diese Substanz nützlich in der Behandlung und Vorbeugung von Typ II Diabetes Mellitus sei. Jedoch gebe es in dieser Passage keinen Hinweis, ob diese Behandlung mit Gewichtsverlust assoziiert oder unabhängig von ihr sei. Im Hinblick auf den Hinweis, dass der ursprüngliche Ansatz in der Behandlung fettleibiger Typ-II-Diabetes-Mellitus-Patienten die Gewichtsreduktion sei, stellten die Behandlung des Typ II Diabetes Mellitus, die unabhängig von Gewichtsverlust ist, und die Behandlung von Typ II Diabetes Mellitus durch Gewichtsverlust zwei Unterkategorien der Behandlung von Diabetes Mellitus im Allgemeinen dar. Die Anmeldung enthalte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Offenbarung spezifischer Unterkategorien wie der Behandlung von Typ II Diabetes Mellitus bei nicht fettleibigen Patienten.

V. Application of principles established in G 2/10, T 1170/07

Board of Appeal 3.3.02's decision of 13 March 2012 in T 1170/07 can be cited as an example of how the principles established in G 2/10 are applied by the technical boards in practice. The patent at issue in this case concerned the use of a substance to manufacture an orally administered preparation for treating type II diabetes mellitus. In auxiliary request III, the intended use was limited to the treatment of non-obese patients. Applying the G 2/10 principles, the board found this disclaimer inadmissible on the following grounds:

The application as filed disclosed that the initial approach in treating obese patients affected with type II diabetes mellitus was weight reduction. The substance used was described as one known to be useful for the control or prevention of obesity and hyperlipidemia, but it was stated elsewhere on the same page that it had now surprisingly been found that tetrahydrolipstatin was useful in the treatment and prevention of type II diabetes mellitus. However, there was no reference in the passage concerned as to whether this treatment was associated with or independent of weight loss. Given the statement that the initial approach in treating obese patients affected with type II diabetes mellitus was weight reduction, treatment of type II diabetes mellitus independently of weight loss and its treatment by weight loss were two sub-categories of the treatment of type II diabetes mellitus in general. The application, however, did not explicitly or implicitly disclose specific sub-categories such as the treatment of type II diabetes mellitus in non-obese subjects.

V. Application des principes établis dans la décision G 2/10, affaire T 1170/07

La décision rendue par la chambre de recours 3.3.02, le 13 mars 2012, dans l'affaire T 1170/07, peut être citée comme exemple illustrant la façon dont les principes établis dans la décision G 2/10 sont mis en pratique par les chambres de recours techniques. Le brevet en litige concernait l'utilisation d'une substance pour la fabrication d'une préparation à administrer par voie orale en vue de traiter le diabète sucré de type II. La requête subsidiaire III limitait l'usage dudit traitement aux patients non obèses. Conformément aux principes énoncés dans la décision G 2/10, la chambre a estimé que ce disclaimer ne pouvait pas être admis pour les motifs ci-après :

La demande initiale exposait que l'approche suivie dans le traitement de patients obèses souffrant de diabète sucré de type II visait une réduction de poids. La substance utilisée était citée également comme substance connue pour le contrôle et la prévention de l'obésité et de l'hyperlipidémie. En outre, la demande expliquait dans un autre passage sur la même page qu'on avait découvert que cette substance avait un effet surprenant, à savoir qu'elle était utile dans le traitement et la prévention du diabète sucré de type II. Cependant, ce passage n'indiquait pas si ce traitement était associé à une perte de poids ou était indépendant de celle-ci. Vu qu'il était indiqué que l'approche initiale dans le traitement de patients obèses souffrant de diabète sucré de type II visait une réduction de poids, le traitement du diabète sucré de type II indépendant d'une perte de poids et celui basé sur la perte de poids représentaient deux sous-catégories du traitement du diabète sucré en général. La demande ne contenait pas de divulgation, explicite ou implicite, de sous-catégories particulières comme le traitement du diabète sucré de type II chez des patients non obèses.

VI. Das Verhältnis zwischen G 1/03 und G 2/10 laut G 2/10

In ihrer Entscheidung G 2/10 befasst sich die Große Beschwerdekammer abschliessend mit dem Verhältnis ihrer Aussagen in G 2/10 zu denen der G 1/03 (Nr. 4.7 der Entscheidungsgründe). Die Große Kammer führt dazu unter Hinweis auf zuvor (Nr. 4.4.2 der Entscheidungsgründe) von ihr zitierte Formulierungen in der Antwort 2 und den Entscheidungsgründen von G 1/03 aus, sie lege G 1/03 nicht so aus, als sollten in Antwort 2 dieser Entscheidung erschöpfend die Bedingungen festgelegt werden, unter denen, wenn erfüllt, eine Änderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers unter allen Umständen als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig anzusehen wäre. Vielmehr sei es bei den Fragen, die der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 1/03 und G 2/03 zur Beantwortung vorgelegt wurden, im Wesentlichen darum gegangen, ob und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingehaltenen Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden könnten. Diese Frage und nichts anderes habe die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 beantwortet. Somit sei in diesen Entscheidungen nicht entschieden worden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer, wenn die Erfordernisse der Antwort 2 erfüllt seien, stets nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig wäre.

VII. Die Bedeutung dieser Aussagen, T 2464/10

Die Große Beschwerdekammer ist in ihren Entscheidungen über ihr vorgelegte Fragen zwar nicht an die Formulierung der Fragen gebunden. Sie hat sich aber doch an den Rahmen des mit der Vorlage angesprochenen Streitstoffes zu halten. Die Große Kammer hat sich deshalb in ihrer Antwort in G 2/10 auf die Entscheidung über die ihr vorgelegte Frage nach der Zulässigkeit des Disclaimers von offenbarten Gegenständen bezogen und beschränkt. Die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zur G 1/03 dienen dazu aufzuzeigen, dass und warum die Entscheidung G 2/10 nicht in einem Gegensatz zu den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 steht.

VI. Relationship between G 1/03 and G 2/10 according to G 2/10

In G 2/10, the Enlarged Board lastly looked at the relationship between its findings in this decision and those in G 1/03 (point 4.7 of the Reasons). Referring to the wording used in the latter decision's answer 2 and reasons which it had already cited (point 4.4.2 of the Reasons), it stated that it did not interpret answer 2 as being intended to determine exhaustively the conditions under which, if fulfilled, an amendment by introduction of an undisclosed disclaimer was to be regarded as allowable under Article 123(2) EPC under all circumstances. Rather, the gist of the questions referred to the Enlarged Board for a ruling in G 1/03 and G 2/03 had been to establish whether and, if so, under what circumstances undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It was this question alone that it had had to decide in answer 2. Hence, it had not been decided in these decisions that, if the requirements in answer 2 were fulfilled, an undisclosed disclaimer would always be allowable under Article 123(2) EPC.

VII. Meaning of these findings - T 2464/10

Admittedly, when deciding on points of law referred to it, the Enlarged Board is not bound by the wording of the questions. However, it must keep to the scope of the matter in dispute mentioned in the referral. In its answer in G 2/10, the Enlarged Board therefore referred to, and confined itself to deciding on, the question before it as to the allowability of disclaiming disclosed subject-matter. The Enlarged Board's findings in G 1/03 show and explain why decision G 2/10 does not conflict with decisions G 1/03 and G 2/03.

VI. Rapport entre les décisions G 1/03 et G 2/10 traité dans la décision G 2/10

Dans la décision G 2/10, la Grande Chambre de recours traite, en conclusion, du rapport entre cette décision et la décision G 1/03 (point 4.7 des motifs). Se référant à la formulation de la réponse 2 citée auparavant (point 4.4.2 des motifs) ainsi que des motifs de la décision G 1/03, elle indique à ce propos que, selon son interprétation, ladite réponse 2 ne visait pas à définir de manière exhaustive les conditions à remplir pour qu'une modification par l'introduction d'un disclaimer non divulgué puisse être considérée en toutes circonstances comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE. Bien au contraire, les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans sa réponse 2. Par conséquent, il ne ressortait pas de ces décisions que, si les conditions de la réponse 2 étaient remplies, un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

VII. Importance de ces déclarations, affaire T 2464/10

Lorsqu'elle statue sur les questions de droit qui lui sont soumises, la Grande Chambre de recours n'est certes pas liée par la formulation desdites questions, mais elle doit s'en tenir à l'objet du litige à l'origine de la saisine. C'est pourquoi, lorsqu'elle a répondu, dans la décision G 2/10, à la question concernant l'admissibilité de disclaimers, elle s'est bornée à statuer sur l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué. Ses explications concernant la décision G 1/03 servent à démontrer que la décision G 2/10 n'est pas en contradiction avec les décisions G 1/03 et G 2/03, et ce pour quelles raisons.

Dies wirft natürlich die Frage auf, ob nicht offenbarte Disclaimer zu den in Leitsatz II der G 1/03 aufgestellten Voraussetzungen auch den Offenbarungstest für den verbleibenden Gegenstand im Sinne der G 2/10 bestehen müssen.

Diese Frage hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.08 in ihrer Entscheidung T 2464/10 vom 25. Mai 2012 bejaht. Deren Leitsatz lautet (Übersetzung ins Deutsche):

"Test betreffend den verbleibenden Gegenstand der G 2/10 wurde angewendet. Die Große Beschwerdekammer in G 2/10 hat nicht angenommen, dass G 1/03 eine erschöpfende Bestimmung der Bedingungen festgelegt habe, unter denen ein nicht offenbarter Disclaimer erlaubt werden müsse. Zusätzlich zu den in G 1/03 aufgestellten Voraussetzungen entwickelte G 2/10 den weiteren Test, ob der Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, den im Patentsanspruch verbleibenden Gegenstand als ausdrücklich oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde".

Dies hat sie für den von ihr zu entscheidenden Fall bejaht.

Die Anmeldung betraf ein Verfahren, Gewebe für die Transplantation geeignet zu machen, durch in ihm enthaltene Zellen, die ein Protein mit gerinnungshemmender Wirkung exprimieren. Dies konnte nach der Anmeldung durch genetische Behandlung des Gewebes oder durch Herstellung eines transgenen Tieres geschehen. Die Anmeldung beanspruchte neben dem Verfahren vor allem auch entsprechendes biologisches Gewebe, Organe und Tiere. Die Disclaimer in den Produkt- und Verfahrensansprüchen bestanden in unterschiedlichen Formulierungen, mit denen jeweils die Anwendung, bzw. bestimmte Anwendungen auf den Menschen ausgeschlossen werden sollten, um Einwänden unter Artikel 53 a), bzw. 53 b) in Verbindung mit Regel 28 b) und c) EPÜ Rechnung zu tragen.

Of course, this raises the question of whether, in addition to the criteria set out in headnote II of G 1/03, undisclosed disclaimers must also pass the disclosure test for remaining subject-matter established in G 2/10.

In its decision in T 2464/10 of 25 May 2012, Technical Board of Appeal 3.3.08 found that they did have to pass this test, the catchword reading:

"Remaining subject-matter test of G 2/10 applied. The Enlarged Board of Appeal in G 2/10 did not consider that G 1/03 provided an exhaustive treatment of the conditions under which an undisclosed disclaimer was to be allowable. In addition to the requirements set out in G 1/03, G 2/10 developed the further test of whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the remaining claimed subject-matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed."

The board found that this requirement was met in the case before it.

The application concerned a method of rendering tissue suitable for transplantation, using tissue cells expressing an anticoagulant protein. According to the application, this could be done either by genetic treatment of the tissue or by preparing a transgenic animal. In addition to the method, the application claimed, above all, suitable biological tissue, organs and animals. There were variously worded disclaimers in the product and method claims, each designed to disclaim application, or specific applications, to humans with a view to overcoming objections under Article 53(a) or Article 53(b) in conjunction with Rule 28(b) and (c) EPC.

Se pose alors bien entendu la question de savoir si les disclaimers non divulgués doivent également remplir le critère de la divulgation de l'objet restant au sens de la décision G 2/10, en plus des conditions énoncées au point II du sommaire de la décision G 1/03.

La chambre de recours technique 3.3.08 a répondu par l'affirmative à cette question dans la décision T 2464/10 en date du 25 mai 2012. Le sommaire de ladite décision s'énonce comme suit (traduction en français) :

"Application du test relatif à l'objet restant au sens de la décision G 2/10. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours n'a pas considéré que la décision G 1/03 définissait de manière exhaustive les conditions d'admissibilité des disclaimers non divulgués. La décision G 2/10 a donc prévu, outre les conditions énoncées dans la décision G 1/03, un critère supplémentaire consistant à déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication comme étant explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée."

La chambre a estimé que cette condition était remplie dans l'affaire sur laquelle elle devait statuer.

La demande concernait un procédé consistant à rendre un tissu apte à la transplantation, au moyen de cellules du tissu exprimant une protéine à action anticoagulante. D'après la demande, ceci a pu être réalisé en procédant au traitement génétique du tissu ou en produisant un animal transgénique. Outre le procédé, la demande revendiquait avant tout aussi le tissu biologique correspondant ainsi que les organes et les animaux en découlant. Les disclaimers figurant dans les revendications de produit et de procédé consistaient en différentes formulations visant à exclure l'application ou certaines applications à l'homme afin de tenir compte des objections au titre de l'article 53 a) ou b) ensemble la règle 28 b) et c) CBE.

So war der auf Tiere gerichtete Anspruch 1 auf "nichtmenschliche" Tiere beschränkt worden. Die Disclaimer in den Ansprüchen 11 (biologisches Gewebe) und 14 (Verfahren) betrafen den Ausschluss von Verfahren, die mit der Veränderung menschlicher Keimbahnzellen oder der Verwendung menschlicher Embryonen für industrielle oder gewerbliche Zwecke verbunden gewesen wären.

In der Entscheidung nicht ausdrücklich gesagt, aber aus ihrer vorrangigen Bezugnahme auf G 1/03 hervorgehend, ist, dass die Anwendung der Erfindung auf den Menschen in der Anmeldung nicht spezifisch offenbart war. In der Anmeldung waren Säugetiere als bevorzugt und transgene Schweine oder Schafe als besonders bevorzugt genannt. Die Kammer führt dazu aus (Nr. 8.1.1 der Entscheidungsgründe), dass die Beschränkung auf nichtmenschliche Tiere nicht zur Offenbarung irgendeines spezifischen Tieres führe (Gemeint scheint hier zu sein: über die in der Anmeldung spezifisch genannten hinaus). Es werde keine neue technische Lehre eingeführt. Die erwähnte Passage in der ursprünglichen Beschreibung (Nennung von Säugetieren, sowie transgenen Schweinen und Schafen als besonders bevorzugt) sei eine ausdrückliche Stütze für nicht menschliche Tiere. Die Herstellung eines nicht menschlichen Tieres, was die Einbringung eines genetischen Konstruktes umfasse, gründe auf dasselbe Verfahren wie es für Menschen angewendet werden würde. Folglich werde der Fachmann, was den im Anspruch verbleibenden Gegenstand angehe, nicht mit irgendeiner neuen Offenbarung konfrontiert, die über die Anmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinausgehe.

Dieselbe Argumentationsweise wird für die Ansprüche 11 und 14 angewendet (Nr. 9 ff. der Entscheidungsgründe). Die in Anspruch 14 beanspruchten Verfahren seien in der Anmeldung nur in allgemeinen Formulierungen offenbart. Die Disclaimer dienten ausschließlich dem Zweck, nicht patentfähige Gegenstände auszuschließen. Es werde keine neue technische Lehre vermittelt und führe weder zu einer Offenbarung eines (weiteren) spezifischen Tieres, noch zu einer nicht ursprünglich offenbarten Zwischenverallgemeinerung.

Thus, claim 1, which had been directed to animals, was limited to "non-human" animals, while the disclaimers in claims 11 (biological tissue) and 14 (method) excluded methods involving modification of human germ lines or the use of human embryos for industrial or commercial purposes.

Whilst the board did not say so explicitly, it can be gathered from its particular reference to G 1/03 that use of the invention on humans was not specifically disclosed in the application. The application stated that the animal was preferably a mammal and, still more preferably, a transgenic pig or sheep. In that respect, the board found (point 8.1.1 of the Reasons) that the limitation to non-human animals did not lead to disclosure of any particular animal (apparently meaning: none other than those specifically mentioned in the application) and that no new teaching was introduced. The relevant passage in the description as filed (reference to mammals and, as especially preferable, transgenic pigs and sheep) was an explicit support for non-human animals. The preparation of a non-human animal, including the introduction of a genetic construct, was based on the same procedure as would be used for a human. Consequently, the subject-matter remaining in the claim did not present the skilled person with any new disclosure going beyond the application as filed.

The board used the same argument in relation to claims 11 and 14 (point 9 et seq. of the Reasons). The method claimed in claim 14 was disclosed only in general terms in the application as filed. The disclaimers served the sole purpose of removing non-patentable subject-matter. They did not introduce any new teaching, nor did they lead to disclosure of any (other) specific animal or to any intermediate generalisation not disclosed in the application as filed.

Ainsi, la revendication 1 portant sur les animaux était limitée aux animaux "non humains", tandis que les disclaimers figurant dans les revendications 11 (tissu biologique) et 14 (procédé) excluaient les procédés impliquant la modification de cellules germinales humaines ou l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

Même si ce n'est pas dit expressément dans la décision, il ressort de la référence particulière à la décision G 1/03 que l'application de l'invention à l'homme n'était pas divulguée spécifiquement dans la demande. Celle-ci mentionnait les mammifères comme espèces préférées, une préférence particulière étant donnée aux porcs ou aux moutons transgéniques. La chambre a expliqué à ce sujet (point 8.1.1 des motifs) que la limitation aux animaux "non humains" ne conduirait pas, selon elle, à la divulgation d'un quelconque animal particulier (autrement dit d'un autre animal que ceux mentionnés spécifiquement dans la demande) et qu'aucun enseignement technique nouveau n'était introduit. Selon elle, le passage cité dans la description initiale (mentionnant les mammifères et, de préférence, les cochons et les moutons transgéniques) servait de base explicite pour les animaux "non humains". L'obtention d'un animal "non humain" – ce qui suppose l'apport d'une construction génétique – était fondée sur le même procédé que celui qui serait utilisé pour l'homme. En ce qui concerne l'objet restant dans la revendication, la chambre a conclu par conséquent que l'homme du métier ne serait pas confronté à une quelconque nouvelle divulgation allant au-delà de la demande telle que déposée initialement.

La chambre a utilisé la même argumentation pour les revendications 11 et 14 (point 9 et suiv. des motifs). Selon elle, le procédé revendiqué dans la revendication 14 était uniquement divulgué dans la demande telle que déposée en termes généraux. Les disclaimers avaient pour seul but d'exclure des objets non brevetables. Ils n'introduisaient aucun enseignement technique nouveau et ne conduisaient ni à une divulgation d'un (autre) animal particulier ni à une généralisation intermédiaire non divulguée initialement.