

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

12 | 2023

Dezember | Jahrgang 46

December | Year 46

Décembre | 46^e année

ISSN 1996-7543

INHALT

CONTENTS

SOMMAIRE

VERWALTUNGSRAT	ADMINISTRATIVE COUNCIL	CONSEIL D'ADMINISTRATION	
Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2023 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (CA/D 24/23)	Decision of the Administrative Council of 13 December 2023 approving amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (CA/D 24/23)	Décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2023 approuvant des modifications du règlement de procédure des chambres de recours (CA/D 24/23)	A103
EUROPÄISCHES PATENTAMT	EUROPEAN PATENT OFFICE	OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS	
Mitteilungen des EPA	Information from the EPO	Communications de l'OEB	
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. November 2023 zur Festlegung des Gebührenbetrags für die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente in Georgien	Decision of the President of the European Patent Office dated 9 November 2023 fixing the amount of the fee for validating European patent applications and patents in Georgia	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 novembre 2023, fixant le montant de la taxe de validation pour les demandes de brevet européen et les brevets européens en Géorgie	A104
Validierung europäischer Patente in Georgien (GE) ab dem 15. Januar 2024	Validation of European patents in Georgia (GE) with effect from 15 January 2024	Validation des brevets européens en Géorgie (GE) à compter du 15 janvier 2024	A105
Validierung europäischer Patente in Georgien	Validation of European patents in Georgia	Validation des brevets européens en Géorgie	A106
Disziplinarangelegenheiten Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts	Disciplinary matters Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office	Affaires disciplinaires Nomination de membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets	A107
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Dezember 2023 über die Abschaffung der Praxis, Empfangsbescheinigungen auf Papier zu versenden und die Nutzer zur Rücksendung aufzufordern	Notice from the European Patent Office dated 6 December 2023 concerning the abolition of the practice of requesting and sending paper-based acknowledgements of receipt	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 2023, relatif à l'abandon de la pratique consistant à demander et à envoyer des accusés de réception sous forme papier	A108
Vertretung	Representation	Représentation	
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter	List of professional representatives before the EPO	Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets	A109
Gebühren	Fees	Taxes	
Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen	Guidance for the payment of fees, expenses and prices	Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente	A110
Warnung vor irreführenden Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Unternehmen, die angeblich europäische Patente registrieren	Warning – beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents	Avertissement concernant les offres frauduleuses et les invitations à payer émanant de sociétés qui prétendent inscrire des brevets européens	A111
Gebühren für internationale Anmeldungen: neue Äquivalenzbeträge	Fees for international applications: new equivalent amounts	Taxes afférentes aux demandes internationales : nouveaux montants équivalents	A112
BESCHWERDEKAMMERN	BOARDS OF APPEAL	CHAMBRES DE RECOURS	
Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 vom 27. Juni 2023 T 438/19	Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.3.03 dated 27 June 2023 T 438/19	Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.03 en date du 27 juin 2023 T 438/19	A113

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN/ ERSTRECKUNGS- UND VALIDIERUNGSSTAATEN	INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES/ EXTENSION AND VALIDATION STATES	INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉTATS CONTRACTANTS/ ÉTATS AUTORISANT L'EXTENSION OU LA VALIDATION
ES Spanien	ES Spain	ES Espagne
Einreichung von PCT-Anmeldungen und europäischen Patentanmeldun- gen	Filing of PCT and European patent applications	Dépôt de demandes PCT et de demandes de brevet européen
A114		

**VERWALTUNGSRAT
ADMINISTRATIVE COUNCIL
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2023 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (CA/D 24/23)

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf Artikel 23 Absatz 4 Satz 2 des Europäischen Patentübereinkommens,

gestützt auf die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 5/19 vom 26. Juni 2019 (ABl. EPA 2019, A63) genehmigten Fassung, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist und durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 3/21 vom 23. März 2021 (ABl. EPA 2021, A19) mit Wirkung vom 1. April 2021 geändert wurde,

gestützt auf die am 23. November 2023 nach Regel 12c Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen vom Beschwerdekammerausschuss erlassenen Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die vom Beschwerdekammerausschuss erlassenen Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werden nach Artikel 23 Absatz 4 Satz 2 des Europäischen Patentübereinkommens genehmigt:

1. Artikel 13 Absatz 2 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhält folgende Fassung:

"(2) Änderungen des Beschwerdeverfahrens eines Beteiligten nach Ablauf einer von der Kammer in einer Mitteilung nach Regel 100 Absatz 2 EPÜ bestimmten Frist oder, wenn eine solche Mitteilung nicht ergeht, nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 Absatz 1 bleiben grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen."

Decision of the Administrative Council of 13 December 2023 approving amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (CA/D 24/23)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 23, paragraph 4, thereof,

Having regard to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal as approved by decision of the Administrative Council CA/D 5/19 Corr. 1 of 26 June 2019 (OJ EPO 2019, A63) and in force from 1 January 2020, as amended by decision of the Administrative Council CA/D 3/21 of 23 March 2021 (OJ EPO 2021, A19) as of 1 April 2021,

Having regard to the amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal adopted by the Boards of Appeal Committee on 23 November 2023 under Rule 12c, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as adopted by the Boards of Appeal Committee, are hereby approved under Article 23, paragraph 4, second sentence, of the European Patent Convention:

1. Article 13, paragraph 2, of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal shall read as follows:

"(2) Any amendment to a party's appeal case made after the expiry of a period specified by the Board in a communication under Rule 100, paragraph 2, EPC or, where such a communication is not issued, after notification of a communication under Article 15, paragraph 1, shall, in principle, not be taken into account unless there are exceptional circumstances, which have been justified with cogent reasons by the party concerned."

Décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2023 approuvant des modifications du règlement de procédure des chambres de recours (CA/D 24/23)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu l'article 23, paragraphe 4, deuxième phrase de la Convention sur le brevet européen,

vu le règlement de procédure des chambres de recours, approuvé par la décision du Conseil d'administration CA/D 5/19 du 26 juin 2019 (JO OEB 2019, A63) et en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2020, tel que modifié par la décision du Conseil d'administration CA/D 3/21 du 23 mars 2021 (JO OEB 2021, A19) à compter du 1^{er} avril 2021,

vu les modifications du règlement de procédure des chambres de recours, arrêtées le 23 novembre 2023 par le Conseil des chambres de recours conformément à la règle 12quater, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

DECIDE :

Article premier

Les modifications du règlement de procédure des chambres de recours, telle qu'arrêtées par le Conseil des chambres de recours, sont approuvées conformément à l'article 23, paragraphe 4, deuxième phrase de la Convention sur le brevet européen :

1. L'article 13, paragraphe 2 du règlement de procédure des chambres de recours est remplacé par le texte suivant :

"(2) Toute modification des moyens présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la chambre dans une notification au titre de la règle 100, paragraphe 2 CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une notification au titre de l'article 15, paragraphe 1 n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes."

2. Artikel 15 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhält folgende Fassung:

"(1) Unbeschadet der Regel 115 Absatz 1 EPÜ bemüht sich die Kammer, wenn eine mündliche Verhandlung vorgesehen ist, um eine Ladungsfrist von mindestens vier Monaten. Für die mündliche Verhandlung wird ein einziger Termin festgelegt.

Um in der mündlichen Verhandlung die Konzentration auf das Wesentliche zu erleichtern, erlässt die Kammer eine Mitteilung, in der sie auf Punkte hinweist, die für die zu treffende Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden. Die Kammer kann auch eine vorläufige Einschätzung mitteilen. Die Kammer bemüht sich, die Mitteilung mindestens vier Monate vor dem Termin der mündlichen Verhandlung zu erlassen. In Verfahren mit mehr als einem Beteiligten erlässt die Kammer die Mitteilung nicht früher als einen Monat nach Erhalt der in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c genannten schriftlichen Erwiderung oder Erwiderungen."

3. Artikel 15 Absatz 9 Buchstabe b der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhält folgende Fassung:

"b) Wird die Entscheidung über die Beschwerde, obwohl die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, nicht gemäß Absatz 6 vom Vorsitzenden verkündet, so nennt der Vorsitzende das Datum, an dem die Entscheidung über die Beschwerde versendet werden wird; dieses soll spätestens drei Monate nach der mündlichen Verhandlung liegen. Ist die Kammer nicht in der Lage, die Entscheidung bis dahin zu versenden, so teilt sie den Beteiligten und dem Präsidenten der Beschwerdekammern ein neues Datum mit oder erlässt im Ausnahmefall eine Mitteilung, in der die nächsten vorzunehmenden Verfahrensschritte dargelegt werden."

Artikel 2

Die geänderten Bestimmungen gelten für alle am oder nach dem 1. Januar 2024 anhängigen Beschwerdeverfahren.

2. Article 15, paragraph 1, of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal shall read as follows:

"(1) Without prejudice to Rule 115, paragraph 1, EPC, the Board shall, if oral proceedings are to take place, endeavour to give at least four months' notice of the summons. A single date is fixed for the oral proceedings.

In order to help concentration on essentials during the oral proceedings, the Board shall issue a communication drawing attention to matters that seem to be of particular significance for the decision to be taken. The Board may also provide a preliminary opinion. The Board shall endeavour to issue the communication at least four months in advance of the date of the oral proceedings. In cases where there is more than one party, the Board shall issue the communication no earlier than one month after receipt of the written reply or replies referred to in Article 12, paragraph 1(c)."

3. Article 15, paragraph 9(b), of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal shall read as follows:

"(b) When a case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings but the Chair does not announce the decision on the appeal orally in accordance with paragraph 6, the Chair shall indicate the date on which the decision on the appeal is to be despatched, which shall not be later than three months after the closure of the oral proceedings. If the Board is unable to despatch the decision on the appeal by that date, it shall inform the parties and the President of the Boards of Appeal of a new date or, in exceptional circumstances, shall issue a communication specifying the further procedural steps that will be taken."

Article 2

The amended provisions shall apply to all appeal proceedings pending on or after 1 January 2024.

2. L'article 15, paragraphe 1 du règlement de procédure des chambres de recours est remplacé par le texte suivant :

"(1) Sans préjudice de la règle 115, paragraphe 1 CBE, lorsqu'une procédure orale est prévue, la chambre s'efforce de citer les parties à la procédure orale au moins quatre mois à l'avance. Une seule date pour la procédure orale est fixée.

Afin d'aider à concentrer la procédure orale sur l'essentiel, la chambre émet une notification attirant l'attention sur des points qui semblent revêtir une importance particulière pour la décision à prendre. La chambre peut également formuler une opinion provisoire. Elle s'efforce d'émettre la notification au moins quatre mois avant la date de la procédure orale. Lorsqu'il y a plusieurs parties, la chambre envoie la notification au plus tôt un mois après réception de la ou des réponses écrites visées à l'article 12, paragraphe 1, lettre c."

3. L'article 15, paragraphe 9, lettre b du règlement de procédure des chambres de recours est remplacé par le texte suivant :

"b) Lorsqu'une affaire est en état d'être jugée à l'issue de la procédure orale, mais que le président ne prononce pas la décision sur le recours conformément au paragraphe 6, il indique la date à laquelle la décision sur le recours sera envoyée, qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la clôture de la procédure orale. Si la chambre n'est pas en mesure d'envoyer la décision sur le recours avant cette date, elle communique aux parties et au Président des chambres de recours une nouvelle date ou, en cas de circonstances exceptionnelles, émet une notification précisant les prochaines étapes de la procédure qui seront effectuées."

Article 2

Les dispositions modifiées s'appliquent à toutes les procédures de recours en instance à compter du 1^{er} janvier 2024.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Geschehen zu München am 13. Dezember 2023

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Josef KRATOCHVÍL

Article 3

This decision shall enter into force on 1 January 2024.

Done at Munich, 13 December 2023

For the Administrative Council

The Chairperson

Josef KRATOCHVÍL

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 2024.

Fait à Munich, le 13 décembre 2023

Par le Conseil d'administration

Le Président

Josef KRATOCHVÍL

EUROPÄISCHES PATENTAMT
EUROPEAN PATENT OFFICE
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. November 2023 zur Festlegung des Gebührenbetrags für die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente in Georgien

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf das am 31. Oktober 2019 unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und Georgien über die Validierung europäischer Patente,

gestützt auf das revidierte Patentgesetz Georgiens,¹

nach Konsultation des Vorsitzenden des Nationalen Zentrums für geistiges Eigentum (SAKPATENTI) Georgiens,

beschließt:

Artikel 1

Der Betrag der Gebühr² für die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente in Georgien wird auf 200 EUR festgelegt.

Artikel 2

Wird die Validierungsgebühr verspätet entrichtet, so ist gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr³ in Höhe von 50 % der Gebühr nach Artikel 1 zu entrichten.

Artikel 3

Die Gebühren nach Artikel 1 und 2 sind für Zahlungen verbindlich, die ab dem 15. Januar 2024, dem Tag des Inkrafttretens des Validierungsabkommens zwischen der Regierung von Georgien und der Europäischen Patentorganisation, geleistet werden.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 15. Januar 2024 in Kraft.

Geschehen zu München am 9. November 2023

António CAMPINOS

Präsident

¹ Georgisches Patentgesetz Nr. 1791 – IIs, verabschiedet am 5. Februar 1999 und veröffentlicht am 24. Februar 1999 im Amtsblatt Georgiens LGH, 5 (12) in der durch das georgische Gesetz Nr. 2883 vom 16. Mai 2023 geänderten und ergänzten Fassung, veröffentlicht am 1. Juni 2023.

² Der Gebührencode für die Validierungsgebühr für Georgien (GE) ist 424.

³ Der Gebührencode für die Zuschlagsgebühr zur Validierungsgebühr für Georgien (GE) ist 454.

Decision of the President of the European Patent Office dated 9 November 2023 fixing the amount of the fee for validating European patent applications and patents in Georgia

The President of the European Patent Office,

Having regard to the agreement signed on 31 October 2019 between Georgia and the European Patent Organisation on the validation of European patents,

Having regard to the revised Patent Law of Georgia,¹

Having consulted the Chairman of the National Intellectual Property Center (SAKPATENTI) of Georgia,

Has decided as follows:

Article 1

The fee² for validating European patent applications and patents in Georgia is fixed at EUR 200.

Article 2

If the validation fee is paid late, an administrative surcharge³ of 50% of the amount specified in Article 1 must be paid at the same time.

Article 3

The fees under Articles 1 and 2 apply to payments made as from 15 January 2024, the date of entry into force of the validation agreement signed between the government of Georgia and the European Patent Organisation.

Article 4

This decision enters into force on 15 January 2024.

Done at Munich on 9 November 2023

António CAMPINOS

President

¹ Patent Law of Georgia No. 1791 – IIs, adopted on 5 February 1999, and published on 24 February 1999 in the Legislative Herald of Georgia LGH, 5(12) as amended and supplemented by the Law of Georgia No. 2883 of 16 May 2023, published on 1 June 2023.

² The code for the validation fee for Georgia (GE) is 424.

³ The code for the surcharge on the validation fee for Georgia (GE) is 454.

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 novembre 2023, fixant le montant de la taxe de validation pour les demandes de brevet européen et les brevets européens en Géorgie

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu l'accord signé le 31 octobre 2019 entre la Géorgie et l'Organisation européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens,

vu la loi sur les brevets de Géorgie telle que révisée,¹

après avoir consulté le Président du Centre national de propriété intellectuelle de la Géorgie (SAKPATENTI),

décide :

Article premier

Le montant de la taxe² de validation pour les demandes de brevet européen et les brevets européens en Géorgie est fixé à 200 EUR.

Article 2

En cas de paiement tardif de la taxe de validation, une surtaxe³ doit être acquittée en même temps ; elle est fixée à 50 % du montant de la taxe prévue à l'article premier.

Article 3

Les taxes prévues à l'article premier et à l'article 2 sont applicables aux paiements effectués à compter du 15 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de l'accord de validation conclu entre le gouvernement de Géorgie et l'Organisation européenne des brevets.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 15 janvier 2024.

Fait à Munich, le 9 novembre 2023

António CAMPINOS

Président

¹ Loi sur les brevets de Géorgie n° 1791 – IIs, adoptée le 5 février 1999, et publiée le 24 février 1999 au Journal officiel de Géorgie LGH, 5(12) telle que modifiée et complétée par la loi de Géorgie n° 2883 du 16 mai 2023, publiée le 1^{er} juin 2023.

² Le code prévu pour la taxe de validation en Géorgie (GE) est 424.

³ Le code prévu pour la surtaxe relative à la taxe de validation en Géorgie (GE) est 454.

Validierung europäischer Patente in Georgien (GE) ab dem 15. Januar 2024

1. Am 31. Oktober 2019 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und der stellvertretende Minister für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung Georgiens ein Abkommen über die Validierung europäischer Patente (Validierungsabkommen) unterzeichnet. Am 2. Juni 2023 trat das geänderte Patentgesetz Georgiens¹ in Kraft, nachdem die Änderungen im Amtsblatt Georgiens am 1. Juni 2023 veröffentlicht wurden. Durch diese Änderungen der georgischen Gesetzgebung zum gewerblichen Rechtsschutz wurde die notwendige Rechtsgrundlage für ein funktionierendes Validierungssystem geschaffen.

2. Dieses Abkommen wird am **15. Januar 2024** in Kraft treten. Ab diesem Tag ist die Validierung der europäischen Patentanmeldungen und Patente in Georgien möglich. Validierte europäische Patentanmeldungen und Patente genießen in Georgien im Wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 39 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

3. Die für die Validierung in Georgien geltenden Vorschriften ergeben sich in erster Linie aus den Artikeln 75² bis 75⁴ des georgischen Patentgesetzes.

4. Die Validierung in Georgien erfolgt auf Antrag des Anmelders.

4.1 Ein Antrag auf Validierung in Georgien gilt für jede europäische oder internationale Patentanmeldung als gestellt, die am oder nach dem **15. Januar 2024** eingereicht wird. Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Validierung in Georgien nicht.

Validation of European patents in Georgia (GE) with effect from 15 January 2024

1. On 31 October 2019, the President of the European Patent Office and the Deputy Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia, signed an agreement on the validation of European patents (validation agreement). On 2 June 2023, the revised Patent Law of Georgia¹ entered into force, following the publication of the amendments in the official gazette of Georgia on 1 June 2023. These changes to the country's industrial property legislation have created the legal basis necessary for the validation system to operate.

2. This agreement enters into force on **15 January 2024**. From that date it will be possible to validate European patent applications and patents in Georgia, where, after validation, they will confer essentially the same protection as patents granted by the EPO for the now 39 member states of the European Patent Organisation.

3. Validation in Georgia is mainly governed by Articles 75² to 75⁴ of the Patent Law of Georgia.

4. Validation in Georgia occurs at the applicant's request.

4.1 Validation for Georgia is deemed requested for any European or international application filed on or after **15 January 2024**. It is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

Validation des brevets européens en Géorgie (GE) à compter du 15 janvier 2024

1. Le 31 octobre 2019, le Président de l'Office européen des brevets et le ministre adjoint de l'Économie et du Développement durable de Géorgie ont signé un accord relatif à la validation des brevets européens (accord de validation). Le 2 juin 2023, la loi sur les brevets de Géorgie telle que révisée¹ est entrée en vigueur, après la publication des modifications au Journal officiel de Géorgie le 1^{er} juin 2023. Ces modifications de la législation géorgienne relative à la propriété industrielle ont créé la base juridique nécessaire au fonctionnement du système de validation.

2. Cet accord entrera en vigueur le **15 janvier 2024**. À compter de cette date, les demandes de brevet européen et les brevets européens pourront être validés en Géorgie. Les demandes de brevet européen et les brevets européens validés jouiront, en Géorgie, essentiellement de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 39 États actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

3. La validation en Géorgie est régie principalement par les articles 75² à 75⁴ de la loi sur les brevets de Géorgie.

4. La validation en Géorgie a lieu sur requête du demandeur.

4.1 La requête en validation pour la Géorgie est réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du **15 janvier 2024**. Cette possibilité de validation en Géorgie n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

¹ Georgisches Patentgesetz Nr. 1791 – IIs, verabschiedet am 5. Februar 1999 und veröffentlicht am 24. Februar 1999 im Amtsblatt Georgiens LGH, 5 (12) in der durch das georgische Gesetz Nr. 2883 vom 16. Mai 2023 geänderten und ergänzten Fassung, veröffentlicht am 1. Juni 2023.

¹ Patent Law of Georgia No. 1791 – IIs, adopted on 5 February 1999, and published on 24 February 1999 in the Legislative Herald of Georgia LGH, 5(12) as amended and supplemented by the Law of Georgia No. 2883 of May 16, 2023, published on 1 June 2023.

¹ Loi sur les brevets de Géorgie n° 1791 – IIs, adoptée le 5 février 1999, et publiée le 24 février 1999 au Journal officiel de Géorgie LGH, 5(12) telle que modifiée et complétée par la loi de Géorgie n° 2883 du 16 mai 2023, publiée le 1^{er} juin 2023.

4.2 Die Validierungsgebühr beträgt 200 EUR.² Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, oder gegebenenfalls innerhalb der Frist an das EPA zu entrichten, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind.

4.3 Nach Ablauf der maßgebenden Grundfrist kann die Validierungsgebühr noch innerhalb der Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % des Gebührenbetrags entrichtet wird.³ Wurde die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig gezahlt und besteht die Möglichkeit der Weiterbehandlung, kann die Validierungsgebühr zusammen mit der Weiterbehandlung bezüglich der Benennungsgebühr noch nachentrichtet werden. Wird die Validierungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Validierungsantrag als zurückgenommen.⁴

5. In die EPA-Tools für die Online-Einreichung⁵ wird eine Option zur Auswahl Georgiens als Validierungsstaat eingefügt, d. h. in den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001E) sowie den Antrag auf Eintritt in die europäische Phase (EPA Form 1200E); die Option steht Anmeldern ab **15. Januar 2024** zur Verfügung. Die entsprechenden aktualisierten Papierversionen dieser Formblätter stehen ab demselben Datum auf der EPA-Website zur Verfügung.

4.2 The validation fee is EUR 200.² It must be paid to the EPO within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report, or, where applicable, within the period for performing the acts required for an international application's entry into the European phase.

4.3 After expiry of the relevant basic time limit, the validation fee can still be validly paid within a two-month grace period, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid.³ If the designation fee has not been paid and further processing is available, the validation fee can still be paid along with the further processing concerning the designation fee. If the validation fee is not paid in due time, the request for validation is deemed withdrawn.⁴

5. A selection option for Georgia as a validation state will be included in the EPO's online filing tools,⁵ i.e. the request for grant of a European patent (EPO Form 1001E), and the request for entry into the European phase (EPO Form 1200E) and available to applicants as of **15 January 2024**. The corresponding updated paper forms will be available on the EPO website as of the same date.

4.2 La taxe de validation s'élève à 200 EUR.² Elle doit être acquittée à l'OEB dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne.

4.3 À l'expiration du délai de base applicable, la taxe de validation peut encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe.³ Lorsque la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps utile et qu'il est possible de poursuivre la procédure, la taxe de validation peut encore être acquittée en même temps que la poursuite de la procédure concernant la taxe de désignation. Si la taxe de validation n'est pas acquittée en temps utile, la requête en validation est réputée retirée.⁴

5. Une option de sélection de la Géorgie comme État autorisant la validation sera incluse dans les outils de dépôt en ligne de l'OEB,⁵ à savoir dans la requête en délivrance d'un brevet européen (formulaire 1001E de l'OEB) et dans la requête en entrée dans la phase européenne (formulaire 1200E de l'OEB), et sera accessible aux demandeurs à compter du **15 janvier 2024**. Les versions mises à jour des formulaires papier correspondants seront disponibles sur le site Internet de l'OEB à compter de la même date.

² Der Gebührencode für die Validierungsgebühr für Georgien (GE) ist 424.

³ Der Gebührencode für die Zuschlagsgebühr zur Validierungsgebühr für Georgien (GE) ist 454.

⁴ Siehe die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 2015 über die Fristen zur Zahlung von Validierungsgebühren, ABI. EPA 2015, A19.

⁵ Dabei handelt es sich um die webbasierte Online-Einreichung 2.0 und die Online-Einreichung (OLF) des EPA. Werden Anmeldungen über die Online-Einreichung eingereicht, müssen die Anmelder die neueste auf epo.org verfügbare Softwareversion herunterladen. (epo.org/de/applying/myepo-services/file-with-us/online-filing).

² The code for the validation fee for Georgia (GE) is 424.

³ The code for the surcharge on the validation fee for Georgia (GE) is 454.

⁴ See the notice from the European Patent Office dated 5 February 2015 concerning the time limits for paying validation fees, OJ EPO 2015, A19.

⁵ These are the web-based Online Filing 2.0 and EPO Online Filing (OLF). If applications are filed via Online Filing, applicants are reminded to download the latest software version, available on epo.org. (epo.org/en/applying/myepo-services/file-with-us/online-filing).

² Le code prévu pour la taxe de validation en Géorgie (GE) est 424.

³ Le code prévu pour la surtaxe relative à la taxe de validation en Géorgie (GE) est 454.

⁴ Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 février 2015, relatif aux délais pour le paiement des taxes de validation (JO OEB 2015, A19).

⁵ Il s'agit du dépôt en ligne 2.0 basé sur Internet et du dépôt en ligne de l'OEB (OLF). S'ils déposent leurs demandes via le dépôt en ligne, les demandeurs doivent télécharger la dernière version logicielle, disponible sur epo.org (epo.org/fr/applying/myepo-services/file-with-us/online-filing).

6. Weitere Einzelheiten über die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente in Georgien werden im Amtsblatt des EPA veröffentlicht und in die EPA-Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ"⁶ aufgenommen, sobald das Validierungsabkommen mit Georgien in Kraft getreten ist.

6. Further information about validating European patent applications and patents in Georgia will be published in the EPO's Official Journal and then incorporated into its brochure on "National law relating to the EPC"⁶ once the validation agreement with Georgia has entered into force.

6. De plus amples informations sur la validation des demandes de brevet européen et des brevets européens en Géorgie seront publiées au Journal officiel de l'OEB, puis intégrées dans la brochure de l'OEB "Droit national relatif à la CBE"⁶ une fois que l'accord de validation avec la Géorgie sera entré en vigueur.

⁶ Siehe epo.org/de/legal/national-law.

⁶ See epo.org/en/legal/national-law.

⁶ Cf. epo.org/fr/legal/national-law.

Validierung europäischer Patente in Georgien

I. Grundlagen

Das System zur Validierung europäischer Patente in Georgien, das im Rahmen des Validierungsabkommens zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Regierung Georgiens eingeführt wurde, wird am 15. Januar 2024 in Kraft treten.¹

Mit dem Validierungssystem steht den europäischen Patentanmeldern ein einfacher und kostengünstiger Weg zum Patentschutz in Georgien zur Verfügung. Auf Antrag des Anmelders und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr werden europäische Patentanmeldungen (direkte und Euro-PCT-Anmeldungen) und europäische Patente in Georgien validiert. Sie haben dort grundsätzlich dieselbe Wirkung wie nationale Patentanmeldungen und nationale Patente. Das Validierungsverfahren beruht nicht auf der unmittelbaren Anwendung des EPÜ, sondern **ausschließlich auf nationalem Recht**.

Die grundlegenden Bestimmungen zum Validierungssystem in Georgien ergeben sich aus Artikel 2 (1) v) bis y), Artikel 12 (6), Artikel 42¹, Artikel 47 (5), Artikel 57 und Artikel 75² bis 75⁴ des georgischen Patentgesetzes.²

Diese Bestimmungen werden weiter unten (VI) wiedergegeben. Zwei Flussdiagramme veranschaulichen den Ablauf des Einreichungsverfahrens je nach Validierungsweg und sorgen für ein besseres Verständnis (VII).

II. Validierungsverfahren

Validierung der europäischen Patentanmeldung

1. Die Validierung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Ein Antrag auf Validierung gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die an oder nach dem 15. Januar 2024 eingereicht wird** (Art. 75³ (1) des georgischen Patentgesetzes). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Validierung nicht.

¹ ABI. EPA 2023, A105.

² Georgisches Patentgesetz Nr. 1791 – IIs, verabschiedet am 5. Februar 1999 und veröffentlicht am 24. Februar 1999 im Amtsblatt Georgiens LGH, 5 (12) in der durch das georgische Gesetz Nr. 2883 vom 16. Mai 2023 geänderten und ergänzten Fassung, veröffentlicht am 1. Juni 2023, unter matsne.gov.ge/ka/document/view/5800011?publication=0.

Validation of European patents in Georgia

I. Basic principles

The system for validating European patents in Georgia introduced under the validation agreement between the European Patent Organisation and the government of Georgia enters into force on 15 January 2024.¹

The validation system provides European patent applicants with a simple and cost-effective way of obtaining patent protection in Georgia. At the applicant's request, and on payment of the prescribed fee, European applications (direct or Euro-PCT) and patents can be validated in Georgia, where they will have the same effects as national applications and patents. The validation procedure is not based on direct application of the EPC but is governed **solely by national law**.

The rules on the validation system in Georgia are set out in Articles 2(1)(v) to (y) Article 12(6), Article 42¹, Article 47(5), Article 57, Articles 75² to 75⁴, of the Patent Law of Georgia.²

These rules are set out in Section VI below. The flowcharts in Section VII are a handy guide illustrating the steps in the procedure for validation via the two filing routes.

II. Validation procedure

Validation of European patent applications

1. Validation is at the applicant's request. **A request is deemed to be made for any European patent application filed on or after 15 January 2024** (Article 75³(1) of the Patent Law of Georgia). Validation is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

¹ OJ EPO 2023, A105.

² Patent Law of Georgia No. 1791 – IIs, adopted on 5 February 1999, and published on 24 February 1999 in the Legislative Herald of Georgia LGH, 5(12) as amended and supplemented by the Law of Georgia No. 2883 of 16 May 2023, published on 1 June 2023, at: matsne.gov.ge/ka/document/view/5800011?publication=0.

Validation des brevets européens en Géorgie

I. Fondements

Le système de validation des brevets européens en Géorgie, mis en place conformément à l'accord de validation conclu entre l'Organisation européenne des brevets et le gouvernement de la Géorgie, entrera en vigueur le 15 janvier 2024.¹

Le système de validation fournit aux demandeurs de brevets européens un moyen simple et économique d'obtenir une protection par brevet en Géorgie. Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe prescrite, les demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT) et les brevets européens pourront être validés en Géorgie. Les effets y seront les mêmes que ceux des demandes nationales et des brevets nationaux. La procédure de validation ne repose pas sur l'application directe de la CBE mais elle est régie **exclusivement par le droit national**.

Les dispositions relatives au système de validation en Géorgie sont énoncées à l'article 2(1) points v) à y), à l'article 12(6), à l'article 42¹, à l'article 47(5), à l'article 57 et aux articles 75² à 75⁴ de la loi sur les brevets de Géorgie.²

Lesdites dispositions sont reproduites ci-après au point VI. Deux diagrammes illustrent le déroulement de la procédure de validation selon la voie de dépôt et permettent de mieux la comprendre (cf. point VII).

II. Procédure de validation

Validation d'une demande de brevet européen

1. La validation a lieu sur requête du demandeur. **La requête en validation est réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 15 janvier 2024** (article 75³(1) de la loi sur les brevets de Géorgie). Cette possibilité de validation n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date ni pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

¹ JO OEB 2023, A105.

² Loi sur les brevets de Géorgie n° 1791 – IIs, adoptée le 5 février 1999 et publiée le 24 février 1999 au Journal officiel de Géorgie LGH, 5(12) telle que modifiée et complétée par la loi de Géorgie n° 2883 du 16 mai 2023, publiée le 1^{er} juin 2023, disponible à l'adresse suivante : matsne.gov.ge/ka/document/view/5800011?publication=0.

2. Die **Gebühr für die Validierung in Georgien** wurde durch Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9 November 2023 veröffentlicht. Sie wurde vom EPA und dem Nationalen Zentrum für geistiges Eigentum (SAKPATENTI) Georgiens gemeinsam festgelegt und beträgt 200 EUR.³ Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde, **an das EPA (nicht an SAKPATENTI)** zu entrichten (Art. 75³(4) des georgischen Patentgesetzes).

3. Nach Ablauf der Grundfrist kann der Anmelder die Validierungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % der Validierungsgebühr nachträglich entrichten:⁴

a) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ("Nachfrist") oder

b) parallel zur Weiterbehandlung bezüglich der Benennungsgebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr gemäß Regel 112 (1) EPÜ.

4. **Ein Hinweis auf die Versäumung der Grundfrist oder den Ablauf der Nachfrist ergeht nicht. Wiedereinsetzung** in die Fristen zur Zahlung der Validierungsgebühr **ist nicht möglich.**

5. Für die **Zahlung der Validierungsgebühr** gelten die Bestimmungen der Gebührenordnung des EPA entsprechend (Art. 75³(4) des georgischen Patentgesetzes). Die Gebühr wird in das Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA aufgenommen und im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

6. Wird die **Validierungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Validierungsantrag als zurückgenommen** (Art. 75³(3) des georgischen Patentgesetzes). Mit der Entrichtung der Validierungsgebühr entscheidet sich der Anmelder für die Validierung der europäischen Patentanmeldung in Georgien. Die Erklärung in Feld 33.2⁵ des Antrags auf

2. The EPO and the National Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI) have agreed to fix the **validation fee for Georgia** at EUR 200, as published in the decision of the President of the EPO dated 9 November 2023.³ It must be paid **to the EPO (not SAKPATENTI)** within six months from the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report (Article 75³(4) of the Patent Law of Georgia).

3. After expiry of the basic time limit, the validation fee can still be paid, together with a 50% surcharge,⁴

(a) within a two-month "grace period" from expiry of the basic time limit, or

(b) along with the further processing concerning the designation fee: within a two-month period from notification of a communication noting a loss of rights due to non-payment of the designation fee under Rule 112(1) EPC.

4. **No notification of non-compliance with the basic time limit or expiry of the grace period is issued. Nor is re-establishment of rights possible** in respect of the periods for paying the validation fee.

5. The EPO's Rules relating to Fees apply *mutatis mutandis* to **payment of the validation fee** (Article 75³(4) of the Patent Law of Georgia). The fee is specified in the schedule of fees and expenses published in the EPO's Official Journal.

6. If the **validation fee is not paid in time, the validation request is deemed withdrawn** (Article 75³(3) of the Patent Law of Georgia). It is by paying the validation fee that applicants opt to validate their European patent application in Georgia. The declaration in Section 33.2⁵ of the request for grant of a European patent (EPO Form 1001E, available as of 15 January

2. L'OEB et le Centre national de propriété intellectuelle de la Géorgie (SAKPATENTI) ont fixé d'un commun accord la **taxe de validation pour la Géorgie** à 200 EUR, comme publié dans la décision du Président de l'OEB en date du 9 novembre 2023.³ Cette taxe doit être acquittée **à l'OEB (et non pas au SAKPATENTI)** dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (article 75³(4) de la loi sur les brevets de Géorgie).

3. Une fois le délai de base expiré, il est encore possible d'acquitter la taxe de validation, moyennant le paiement d'une surtaxe de 50 % du montant de la taxe de validation,⁴

a) dans un délai de deux mois ("délai supplémentaire") à compter de l'expiration du délai de base ou

b) parallèlement à la poursuite de la procédure concernant la taxe de désignation : dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification constatant la perte d'un droit due au défaut de paiement de la taxe de désignation conformément à la règle 112(1) CBE.

4. **Aucune notification n'est établie pour signaler la non-observation du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire. La restitutio in integrum** quant aux délais de paiement de la taxe de validation **n'est pas possible.**

5. Les dispositions du règlement relatif aux taxes de l'OEB s'appliquent par analogie au **paiement de la taxe de validation** (article 75³(4) de la loi sur les brevets de Géorgie). La taxe est indiquée dans le barème des taxes et redevances publié au Journal officiel de l'OEB.

6. Si la **taxe de validation n'est pas acquittée dans les délais précités, la requête en validation est réputée retirée** (article 75³(3) de la loi sur les brevets de Géorgie). En acquittant la taxe de validation, le demandeur décide de valider en Géorgie la demande de brevet européen. La déclaration prévue à la rubrique 33.2⁵ du formulaire de requête en délivrance d'un brevet

³ ABI. EPA 2023, A104.

⁴ Siehe Artikel 75³(5) des georgischen Patentgesetzes und Punkt 2 der Mitteilung des EPA vom 5. Februar 2015 über die Fristen zur Zahlung von Validierungsgebühren (ABI. EPA 2015, A19).

⁵ Der Anmelder soll dort angeben, ob er die Entrichtung der Validierungsgebühr beabsichtigt.

³ OJ EPO 2023, A104.

⁴ See Article 75³(5) of the Patent Law of Georgia and point 2 of the notice from the EPO dated 5 February 2015 concerning the time limits for paying validation fees (OJ EPO 2015, A19).

⁵ Applicants may indicate whether they intend to pay the validation fee.

³ JO OEB 2023, A104.

⁴ Voir l'article 75³(5) de la loi sur les brevets de Géorgie et le point 2 du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 février 2015, relatif aux délais pour le paiement des taxes de validation (JO OEB 2015, A19).

⁵ Le demandeur peut y indiquer s'il envisage d'acquitter la taxe de validation.

Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001E, verfügbar ab 15. Januar 2024 in den EPA-Tools für die Online-Einreichung und zum Herunterladen auf epo.org) ist lediglich eine Absichtserklärung des Anmelders.

7. Der Anmelder kann den **Validierungsantrag** durch entsprechende Erklärung gegenüber dem EPA jederzeit **zurücknehmen**. Der Validierungsantrag **gilt als zurückgenommen**, wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wurde (Art. 75³(3) des georgischen Patentgesetzes). **Wirksam entrichtete Validierungsgebühren werden nicht erstattet** (Art. 75³(4) Satz 3 des georgischen Patentgesetzes).

8. Wird die europäische Patentanmeldung mit Wirkung für Georgien validiert, so kann eine daraus hervorgehende **europäische Teilanmeldung** ebenfalls validiert werden.

Validierung der Euro-PCT-Anmeldung

9. Das Validierungssystem **gilt auch für** am oder nach dem 15. Januar 2024 eingereichte **internationale Anmeldungen nach dem PCT** (Art. 2 (1) v) des georgischen Patentgesetzes), vorausgesetzt, dass das EPA und Georgien bestimmt sind.

10. Für die Validierung der Euro-PCT-Anmeldung gilt das für die europäische Patentanmeldung beschriebene Verfahren mit der Maßgabe, dass die **Validierungsgebühr** bei Eintritt in die europäische Phase innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag (bzw. frühesten Prioritätstag) oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an das EPA zu entrichten ist, je nachdem, welche Frist später abläuft (Art. 75³(4) des georgischen Patentgesetzes).

11. Im Fall eines **vorgezogenen Eintritts in die europäische Phase** vor Ablauf der Frist von 31 Monaten muss der Anmelder die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllen, **als lief die Frist von 31 Monaten nach Regel 159 (1) EPÜ an dem Tag ab, an dem er die vorzeitige Bearbeitung beantragt**. Die Entrichtung der Validierungsgebühr hängt somit vom Datum des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung ab, d. h. davon, ob die Fristen zur Entrichtung dieser Gebühr am Tag der Antragstellung schon abgelaufen sind. Wurde der internationale Recherchenbericht

2024 in the EPO's online filing tools and for download on epo.org) expresses merely applicants' intention.

7. Applicants can **withdraw** their **validation request** at any time by informing the EPO accordingly. The request will also be **deemed withdrawn** if by final decision the European patent application is refused (Article 75³(3) of the Patent Law of Georgia). **Validly paid validation fees will not be refunded** (Article 75³(4), third sentence of the Patent Law of Georgia).

8. If a European patent application is validated in Georgia, any **European divisional application** arising from it can also be validated.

Validation of Euro-PCT applications

9. Validation is **also available for international applications under the PCT** (Article 2(1)(v) of the Patent Law of Georgia) filed on or after 15 January 2024, unless designation of the EPO and/or Georgia has been withdrawn.

10. The procedure for Euro-PCT applications is the same as for European ones, except that the **validation fee** upon entry into the European phase must be paid to the EPO within 31 months from the filing date (or earliest priority date) or within six months from the date of publication of the international search report (ISR), whichever time limit expires later (Article 75³(4) of the Patent Law of Georgia).

11. If the **application enters the European phase early**, before the end of the 31-month period under Rule 159(1) EPC, the applicant must fulfil the entry requirements **as if that period expired on the date of the request for early processing**. Thus, payment of the validation fee depends on when early processing is requested – i.e. on whether the time limit for paying it has already expired on the date the request is made. If, on that date, the ISR has not yet been published, the validation fee can still be paid within six months from the date of

européen (formulaire 1001E de l'OEB, disponible à compter du 15 janvier 2024 dans les outils de dépôt en ligne de l'OEB et pour téléchargement sur epo.org) n'exprime que l'intention des demandeurs.

7. Le demandeur peut à tout moment **retirer la requête en validation** par une déclaration en ce sens auprès de l'OEB. La requête en validation est **réputée retirée** si la demande de brevet européen a été définitivement rejetée (article 75³(3) de la loi sur les brevets de Géorgie). **Les taxes de validation valablement acquittées ne sont pas remboursées** (article 75³(4), troisième phrase, de la loi sur les brevets de Géorgie).

8. Si une demande de brevet européen est validée en Géorgie, toute **demande divisionnaire européenne** issue de cette demande peut également faire l'objet d'une validation.

Validation d'une demande euro-PCT

9. Le système de validation **s'applique également aux demandes internationales au titre du PCT** (article 2(1) point v) de la loi sur les brevets de Géorgie) qui ont été déposées à compter du 15 janvier 2024, à condition que la désignation de l'OEB et/ou de la Géorgie n'ait pas été retirée.

10. La procédure décrite pour la validation des demandes de brevet européen s'applique aux demandes euro-PCT, sous réserve que la **taxe de validation**, lors de l'entrée dans la phase européenne, soit versée à l'OEB dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité la plus ancienne), ou de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, le délai applicable étant celui qui expire le plus tard (article 75³(4) de la loi sur les brevets de Géorgie).

11. En cas **d'entrée anticipée dans la phase européenne** avant l'expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE, le déposant doit se conformer aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne **comme si ce délai expirait à la date à laquelle il requiert le traitement anticipé**. Par conséquent, le paiement de la taxe de validation dépend de la date de la requête en traitement anticipé. Il s'agit donc de savoir si le délai de paiement de cette taxe a déjà expiré à la date de la requête en traitement anticipé. Si, à cette date, le rapport de recherche internationale

(ISR) am Tag des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung noch nicht veröffentlicht, kann die Validierungsgebühr noch innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab der Veröffentlichung des ISR entrichtet werden.

III. Wirkungen der Validierung

12. Gemäß Artikel 75² (1) des georgischen Patentgesetzes hat eine **europäische Patentanmeldung**, für die die Validierung beantragt wurde, die **Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung**. Nach ihrer Veröffentlichung gewährt sie **einstweiligen Schutz** nach Artikel 75² (3) des georgischen Patentgesetzes, sofern der Anmelder **die Patentansprüche in georgischer Sprache bei SAKPATENTI eingereicht** und die vorgeschriebene Gebühr entrichtet hat. SAKPATENTI veröffentlicht diese Ansprüche.

13. Mit der Bekanntmachung des Erteilungshinweises durch das EPA hat ein europäisches Patent, das in Georgien validiert ist, **dieselben Wirkungen wie ein nationales Patent** (Art. 75² (4) des georgischen Patentgesetzes). Voraussetzung ist allerdings, dass der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Erteilungshinweises bei SAKPATENTI **eine Übersetzung der Patentschrift in georgischer Sprache** einreicht und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr entrichtet (Art. 75³ (6) des georgischen Patentgesetzes). Die Übersetzung kann noch innerhalb einer Nachfrist von drei Monaten eingereicht werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 100 % der Veröffentlichungsgebühr entrichtet wird (Art. 75³ (11) des georgischen Patentgesetzes).

14. Nach Artikel 75⁴ (1) des georgischen Patentgesetzes ist die georgische Übersetzung der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung oder der Patentschrift eines von SAKPATENTI i veröffentlichten validierten europäischen Patents für Dritte bindend. Wird im Nichtigkeitsverfahren ein Mangel in der georgischen Übersetzung der verbindlichen Fassung des europäischen Patents festgestellt, so gilt nur die mit der **verbindlichen Fassung** des europäischen Patents in Einklang gebrachte **georgische Übersetzung** als rechtswirksam (Artikel 75⁴ (2) des georgischen Patentgesetzes).

15. Artikel 75² (5) und (6) des georgischen Patentgesetzes regelt die Kollision **zwischen europäischen und nationalen Patentanmeldungen und**

the ISR's publication.

III. Effects of validation

12. Under Article 75²(1) of the Patent Law of Georgia, a **European patent application** for which validation has been requested is **equivalent to a regular national application**, and after publication confers **provisional protection** under Article 75²(3) of the Patent Law of Georgia, provided the applicant **files the claims with SAKPATENTI in Georgian** and pays the prescribed fee. SAKPATENTI will publish these claims.

13. Once the EPO publishes the mention of grant, a European patent validated in Georgia has the **same effects as a national patent** (under Article 75²(4) of the Patent Law of Georgia), provided that within three months of that publication the proprietor files a **Georgian translation of the patent specification with SAKPATENTI** and pays the prescribed fee (Article 75³(6) of the Patent Law of Georgia). Proprietors will have a further three months to file this translation if they pay, within this additional period, a 100% surcharge on the prescribed publication fee (Article 75³(11) of the Patent Law of Georgia).

14. Under Article 75⁴(1) of the Patent Law of Georgia, the Georgian translation of the claims of a European patent application or the specification of a validated European patent published by SAKPATENTI shall be binding for third parties. If, in the course of revocation proceedings, a deficiency is identified in the Georgian translation of the authentic text of the European patent, only **the Georgian translation brought in compliance with the authentic text** of the European patent shall be deemed to have legal effect (Article 75⁴(2) Patent Law of Georgia).

15. Article 75²(5) and (6) of the Patent Law of Georgia covers cases of conflict **between European and national applications or patents**. It

(ISR) n'a pas encore été publié, la taxe de validation peut encore être payée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'ISR.

III. Effets de la validation

12. En vertu de l'article 75²(1) de la loi sur les brevets de Géorgie, une **demande de brevet européen** ayant fait l'objet d'une requête en validation a **la valeur d'une demande nationale régulière**. Après sa publication, elle confère une **protection provisoire** conformément à l'article 75²(3) de la loi sur les brevets de Géorgie, pour autant que le demandeur **dépose les revendications en langue géorgienne auprès du SAKPATENTI** et acquitte la taxe prescrite. Le SAKPATENTI publie ces revendications.

13. Après la publication par l'OEB de la mention de la délivrance, un brevet européen validé en Géorgie produit les **mêmes effets qu'un brevet national** (article 75²(4) de la loi sur les brevets de Géorgie), à condition toutefois que dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette mention, le titulaire dépose auprès du SAKPATENTI une **traduction du fascicule du brevet en langue géorgienne** et acquitte la taxe prescrite (article 75³(6) de la loi sur les brevets de Géorgie). Le titulaire dispose de trois mois supplémentaires pour déposer cette traduction moyennant le paiement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe de 100 % du montant de la taxe de publication prescrite (article 75³(11) de la loi sur les brevets de Géorgie).

14. L'article 75⁴(1) de la loi sur les brevets de Géorgie prévoit que la traduction en géorgien des revendications d'une demande de brevet européen ou du fascicule d'un brevet européen validé, publiés par le SAKPATENTI, a un effet juridique obligatoire pour des tiers. Pendant la procédure de révocation, si une irrégularité est constatée dans la traduction en géorgien du texte faisant foi du brevet européen, seule **la traduction en géorgien** établie en conformité avec le **texte faisant foi** du brevet européen est réputée avoir un effet juridique (article 75⁴(2) de la loi sur les brevets de Géorgie).

15. L'article 75²(5) et (6) de la loi sur les brevets de Géorgie régit les cas de collision **entre les demandes de brevet et les brevets européens**

Patenten. Die Bestimmung entspricht Artikel 139 (1) und (2) EPÜ und stellt klar, dass eine ältere in Georgien validierte europäische Patentanmeldung in Bezug auf eine jüngere georgische Anmeldung in gleicher Weise als Stand der Technik zu berücksichtigen ist wie eine nationale Anmeldung. Die Wirkung als älteres Recht tritt jedoch nur ein, wenn für die Anmeldung die Validierungsgebühr entrichtet wurde. Damit wird sichergestellt, dass nicht jede europäische Anmeldung als älteres Recht in Betracht kommt. Entsprechendes gilt, wenn eine ältere nationale Anmeldung oder ein älteres nationales Patent einem jüngeren europäischen Patent entgegensteht, das in Georgien validiert ist.

16. Wird ein in Georgien validiertes Patent nachträglich in einem Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem EPA geändert, so hat der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang oder über dessen Beschränkung bei SAKPATENTI eine Übersetzung der geänderten Ansprüche in georgischer Sprache einzureichen und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr zu entrichten (Art. 75³ (7) des georgischen Patentgesetzes). Die Übersetzung kann noch innerhalb einer Nachfrist von drei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam eingereicht werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 100 % der Veröffentlichungsgebühr entrichtet wird (Art. 75³ (11) des georgischen Patentgesetzes).

17. Die validierungsbedingten **Wirkungen** des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung **können rückwirkend entfallen**. So gilt der **einstweilige Schutz**, den die veröffentlichte europäische Patentanmeldung gewährt, als von Anfang an nicht eingetreten, wenn der Validierungsantrag nachträglich wegfällt (Art. 75² (7) des georgischen Patentgesetzes). Wird das auf die Anmeldung erteilte Patent im Einspruchs- oder Widerrufsverfahren vor dem EPA widerrufen oder im Beschränkungsverfahren vor dem EPA beschränkt, so gelten der einstweilige Schutz aus der Anmeldung und die Wirkungen des Patents im Umfang des Widerrufs bzw. der Beschränkung als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 75² (8) des georgischen Patentgesetzes).

18. **Jahresgebühren** für validierte europäische Patente sind nach den für

corresponds to Article 139(1) and (2) EPC, and makes clear that, for subsequent Georgian applications an earlier European application validated in Georgia has the same prior-art effect as a national application. However, it only has such effect if the validation fee has been paid, thereby ensuring that not every European application counts as a prior right. The same applies if an earlier national application or patent is prejudicial to a later European patent validated in Georgia.

16. If a patent validated in Georgia is subsequently amended in opposition or limitation proceedings before the EPO, the patent owner will, within three months of the date on which the mention of the decision to maintain the European patent as amended or to limit it was published, furnish SAKPATENTI with a translation into Georgian of the amended claims and pay the prescribed publication fee (Article 75³(7) of the Patent Law of Georgia). The translation may still be validly filed within an additional period of three months of expiry of the basic time limit, provided that a 100% surcharge on the publication fee is paid within this additional period (Article 75³(11) of the Patent Law of Georgia).

17. The **effects** of validated European patents and applications **can lapse retroactively**. For example, the **provisional protection** conferred by a published European application will be lost *ab initio* if the validation request subsequently lapses (Article 75²(7) of the Patent Law of Georgia). Similarly, to the extent that a patent granted for an application is revoked in EPO opposition or revocation proceedings or limited in EPO limitation proceedings, that provisional protection and the patent's effects will be lost *ab initio* (Article 75²(8) of the Patent Law of Georgia).

18. **Renewal fees** for validated European patents are **payable to**

d'une part et les demandes de brevet et les brevets nationaux d'autre part. Il correspond à l'article 139(1) et (2) CBE et précise que, par rapport à une demande géorgienne plus récente, une demande de brevet européen antérieure validée en Géorgie est traitée, du point de vue des droits antérieurs, de la même manière qu'une demande nationale. Toutefois, pour qu'il puisse y avoir droit antérieur, la taxe de validation doit avoir été acquittée pour cette demande, ce qui garantit qu'il ne sera pas possible de considérer n'importe quelle demande européenne comme droit antérieur. Il en va de même pour une demande nationale antérieure ou un brevet national antérieur par rapport à un brevet européen plus récent validé en Géorgie.

16. Si le brevet européen validé en Géorgie est modifié par la suite lors d'une procédure d'opposition ou de limitation devant l'OEB, le titulaire du brevet fournira au SAKPATENTI une traduction en géorgien des revendications modifiées et acquittera la taxe de publication prescrite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la décision de maintenir le brevet européen tel que modifié ou de le limiter (article 75³(7) de la loi sur les brevets de Géorgie). La traduction peut encore être valablement produite dans un délai supplémentaire de trois mois à compter de l'expiration du délai de base, moyennant le versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe d'un montant égal à 100 % de la taxe de publication (article 75³(11) de la loi sur les brevets de Géorgie).

17. Les **effets** résultant de la validation d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen **peuvent cesser rétroactivement**. Ainsi la **protection provisoire** conférée par une demande de brevet européen publiée est réputée ne pas avoir existé dès l'origine, si la requête en validation est abandonnée ultérieurement (article 75²(7) de la loi sur les brevets de Géorgie). De même, si le brevet délivré sur la base d'une demande est révoqué au cours de la procédure d'opposition ou de révocation devant l'OEB ou est limité au cours d'une procédure de limitation devant l'OEB, la protection provisoire conférée par la demande et les effets du brevet seront réputés ne pas avoir existé dès l'origine (article 75²(8) de la loi sur les brevets de Géorgie).

18. Concernant les brevets européens validés, **des taxes annuelles** doivent

nationale Patente geltenden Bestimmungen **an SAKPATENTI (nicht an das EPA)** für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wurde (Art. 47 (5) des georgischen Patentrechts).

19. Die georgischen Vorschriften über die **Nichtigkeit** nationaler Patente finden auf validierte europäische Patente Anwendung (Art. 42¹ und 57 des georgischen Patentgesetzes). Die **Nichtigkeitsgründe** gemäß Artikel 42¹ (4) und 57 (1) des georgischen Patentgesetzes decken sich weitgehend mit den Nichtigkeitsgründen gemäß Artikel 138 EPÜ.

IV. Unterrichtung der Öffentlichkeit

20. Das Europäische Patentregister enthält auch Angaben über die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente. Angegeben werden die Staaten, für die ein Validierungsantrag gestellt und die Validierungsgebühr entrichtet wurde. Der Wegfall eines Validierungsantrags wird bekannt gemacht, wenn im Register auf die Validierung hingewiesen wurde. Das Europäische Patentblatt und die vom EPA veröffentlichten Patentschriften weisen auf die Validierung der europäischen Patentanmeldungen und Patente hin.

21. Das EPA teilt SAKPATENTI nach Eingang der Validierungsgebühr die europäischen Patentanmeldungen mit, für die ein Validierungsantrag wirksam ist. **SAKPATENTI** veröffentlicht diese Angaben so bald wie möglich, jedoch nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach dem maßgeblichen Prioritätstag (Art. 75³ (2) des georgischen Patentgesetzes). Auf den Wegfall des Validierungsantrags wird hingewiesen, falls Angaben über die Validierung bereits veröffentlicht wurden.

22. **SAKPATENTI** veröffentlicht ferner die vom Anmelder gemäß Artikel 75³ (6) des georgischen Patentgesetzes eingereichten **Übersetzungen der Patentschriften** validierter europäischer Patente und die vom Anmelder gemäß Artikel 75³ (7) des georgischen Patentgesetzes eingereichten Übersetzungen geänderter europäischer Patente und informiert über ihr weiteres Schicksal entsprechend den für nationale Patente geltenden Bestimmungen.

SAKPATENTI (not the EPO), under the provisions governing national patents, for the years following that in which mention of grant of the European patent was published (Article 47(5) of the Patent Law of Georgia).

19. The Georgian provisions on the **revocation** of national patents apply to validated European patents (Article 42¹ and Article 57 of the Patent Law of Georgia). The **grounds for revocation** in Article 42¹(4) and Article 57(1) of the Patent Law of Georgia largely correspond to those in Article 138 EPC.

IV. Informing the public

20. The European Patent Register gives details about the validation of European patent applications and patents, recording the states for which validation has been requested and the relevant fee paid, and the lapse of any validation request already published in the register. The European Patent Bulletin and the patent documents published by the EPO also mention any validation of European applications and patents.

21. Once the validation fee has been paid, the EPO will inform SAKPATENTI of the European applications for which validation has been validly requested. **SAKPATENTI** will publish this information as soon as possible, but no earlier than 18 months from the relevant priority date (Article 75³(2) of the Patent Law of Georgia). Lapses of validation requests will be published if details of the validation have already been published.

22. **SAKPATENTI** will also publish the **translations of the specifications** of validated European patents filed by the applicant under Article 75³(6) of the Patent Law of Georgia, as well as of amended European patents filed by the applicant under Article 75³(7) of the Patent Law of Georgia, and make known their subsequent fate in accordance with the provisions governing national patents.

être **acquittées**, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux, **au SAKPATENTI (et non pas à l'OEB)** pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée (article 47(5) de la loi sur les brevets de Géorgie).

19. Les dispositions géorgiennes relatives à la **nullité** des brevets nationaux s'appliquent aux brevets européens validés (articles 42¹ et 57 de la loi sur les brevets de Géorgie). Les **motifs de nullité** prévus aux articles 42¹(4) et 57(1) de la loi sur les brevets de Géorgie sont, pour l'essentiel, similaires à ceux énumérés à l'article 138 CBE.

IV. Information du public

20. Le Registre européen des brevets contient également des informations sur la validation des demandes de brevet européen et des brevets européens. Sont indiqués les États pour lesquels une requête en validation a été présentée et la taxe correspondante acquittée, ainsi que l'abandon de toute requête en validation déjà publiée dans le registre. Le Bulletin européen des brevets ainsi que les documents de brevet publiés par l'OEB font également mention de la validation des demandes de brevet européen et des brevets européens.

21. Dès le paiement de la taxe de validation, l'OEB informera le SAKPATENTI des demandes de brevet européen pour lesquelles une requête en validation a été valablement présentée. Le **SAKPATENTI** publiera ces informations le plus tôt possible, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité pertinente (article 75³(2) de la loi sur les brevets de Géorgie). L'abandon de la requête en validation sera publié si les informations relatives à la validation ont déjà été publiées.

22. Le **SAKPATENTI** publiera en outre les **traductions des fascicules** de brevets européens validés, produites par le demandeur conformément à l'article 75³(6) de la loi sur les brevets de Géorgie, ainsi que les traductions des brevets européens modifiés, produites par le demandeur conformément à l'article 75³(7) de la loi sur les brevets de Géorgie, et informera du sort que connaîtront ces brevets conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

V. Anwendbarkeit des nationalen Rechts

23. Das EPA wird im Rahmen des Validierungsverfahrens ausschließlich auf der Grundlage des mit Georgien abgeschlossenen Validierungsabkommens tätig. Das Verfahren selbst und die **rechtlichen Wirkungen der Validierung bestimmen sich allein nach dem nationalen Recht** Georgiens.

24. Demnach finden die Bestimmungen des EPÜ über Rechtsbehelfe und Beschwerden keine Anwendung im Rahmen des Validierungsverfahrens. Das EPA handelt hier nach nationalem Recht und nicht nach den Bestimmungen des EPÜ.

VI. Gesetz und Vorschriften zur Validierung⁶

Georgisches Patentgesetz Nr. 1791 – IIs vom 5. Februar 1999

veröffentlicht im Amtsblatt Georgiens LGH, 5 (12) am 24. Februar 1999

geändert und ergänzt durch das georgische Gesetz Nr. 2883 vom 16. Mai 2023, veröffentlicht am 1. Juni 2023

**KAPITEL I
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN**

[...]

Artikel 2. Begriffsbestimmungen

[...]

1. Für die Zwecke dieses Gesetzes bedeutet

[...]

v) europäische Patentanmeldung

eine nach dem Europäischen Patentübereinkommen ("EPÜ") eingereichte europäische Patentanmeldung sowie eine nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ("PCT") eingereichte internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt ("EPA") Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist und in der Georgien bestimmt ist;

w) validiertes europäisches Patent

ein europäisches Patent, das vom EPA auf eine europäische Patentanmeldung

⁶ Hinweis: rechtlich bindend ist nur die georgische Fassung des Gesetzes: matsne.gov.ge/document/view/5800011?publication=0.

V. Applicability of national law

23. For the purposes of validation, the EPO acts purely on the basis of the validation agreement with Georgia. The procedure itself and the **legal effects of validation are governed solely by the national law** of Georgia.

24. Since, therefore, any EPO action relating to validation is not taken by virtue of the EPC and is instead subject to national law, the EPC provisions on legal remedies and appeals do not apply.

VI. Legislation and texts governing validation⁶

Patent Law of Georgia No. 1791 – IIs, of 5 February 1999

Published in Legislative Herald of Georgia LGH, 5(12) on 24 February 1999

amended and supplemented by the Law of Georgia No. 2883 of May 16, 2023, published on 1 June 2023

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

[...]

Article 2. Definition of Terms

[...]

1. Terms used in this Law shall have following meaning:

[...]

(v) European patent application

an application for a European patent filed under the European Patent Convention (EPC), as well as an international application filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT) for which the European Patent Office (EPO) is designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing and in which Georgia is designated;

(w) Validated European patent

a European patent granted by the EPO on a European patent application in

⁶ Please note that only the Georgian versions of the Patent Law of Georgia are legally binding: matsne.gov.ge/document/view/5800011?publication=0.

V. Applicabilité du droit national

23. Pour les besoins de la validation, l'OEB agira exclusivement sur la base de l'accord de validation conclu avec la Géorgie. La procédure proprement dite et les **effets juridiques de la validation sont régis uniquement par le droit national** de la Géorgie.

24. Par conséquent, les actions menées par l'OEB en matière de validation ne sont pas soumises à la CBE, mais au droit national. Les dispositions de la CBE relatives aux voies de recours ne s'appliquent donc pas.

VI. Lois et textes réglementaires relatifs à la validation⁶

Loi sur les brevets de Géorgie n° 1791 – IIs du 5 février 1999

publiée au Journal officiel de Géorgie LGH, 5(12) le 24 février 1999,

modifiée et complétée par la loi de Géorgie n° 2883 du 16 mai 2023, publiée le 1^{er} juin 2023.

**CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

[...]

Article 2 Définitions

[...]

1. Dans la présente loi, on entend par :

[...]

v) demande de brevet européen

toute demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE), ainsi que toute demande internationale déposée au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), pour laquelle l'Office européen des brevets (OEB) agit en qualité d'office désigné ou élu, à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée et dans laquelle la Géorgie est désignée ;

w) brevet européen validé

tout brevet européen délivré par l'OEB sur la base d'une demande de brevet

⁶ Il est à noter que seule la version géorgienne de la loi sur les brevets de Géorgie fait foi : matsne.gov.ge/document/view/5800011?publication=0.

erteilt worden ist, für die die Validierung in Georgien beantragt wurde;

[...]

x) Validierung eines europäischen Patents

die Anerkennung der Wirkungen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents in Georgien auf Antrag;

[...]

y) Validierungsabkommen

das am 31. Oktober 2019 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung Georgiens und der Europäischen Patentorganisation über die Validierung europäischer Patente;

[...]

**KAPITEL III
PATENTIERBARKEIT**

Artikel 12. Kriterien für die Patentierbarkeit einer Erfindung

[...]

6. Bei der Ermittlung der Neuheit gelten als Stand der Technik über die in Absatz 5 festgelegten Kriterien hinaus alle bei SAKPATENTI eingereichten Patentanmeldungen für Erfindungen und Gebrauchsmuster und alle europäischen Patentanmeldungen, für die eine Validierungsgebühr entrichtet wurde, wenn sie eine frühere Priorität haben als eine Anmeldung, deren Neuheit ermittelt wird, und sie nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurden.

[...]

**KAPITEL VI
PATENTPRÜFUNG UND ERTEILUNG EINES PATENTS**

[...]

Artikel 42¹. Erneute Prüfung eines Erfindungspatents

1. Jedermann kann bei SAKPATENTI die erneute Prüfung eines von SAKPATENTI erteilten Patents oder eines validierten europäischen Patents innerhalb der Laufzeit zum Zwecke des Widerrufs beantragen.

[...]

Artikel 47. Servicegebühr

[...]

5. Für ein validiertes europäisches Patent sind für die Jahre, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die

respect of which validation in Georgia has been requested;

[...]

(x) Validation of European patent

recognition, on request, of the effects of the European patent application and the European patent in Georgia;

[...]

(y) Validation Agreement

the Agreement between the Government of Georgia and the European Patent Organization on Validation of European Patents (Validation Agreement) (signed on October 31, 2019);

[...]

**CHAPTER III
PATENTABILITY**

Article 12. Criteria of Patentability of an Invention

[...]

6. In the course of determining novelty, to the state of the art, in addition to the criteria defined in Paragraph 5 of this Article shall be assigned all patent applications for inventions and utility models, filed with SAKPATENTI, and all European patent applications for which the validation fee has been paid, if they have an earlier priority as compared to an application the novelty of which is being determined, and they were published after the priority date of the application.

[...]

**CHAPTER VI
PATENT EXAMINATION AND GRANTING OF A PATENT**

[...]

Article 42¹. Re-Examination of a Patent for an Invention

1. Any person is entitled to request at SAKPATENTI re-examination of a patent granted by SAKPATENTI or a validated European patent within the term of the patent with the purpose of revocation of the patent.

[...]

Article 47. Service Fee

[...]

5. Renewal fees for a validated European patent shall be paid to SAKPATENTI for the years following

européen faisant l'objet d'une requête en validation en Géorgie ;

[...]

x) validation d'un brevet européen

la reconnaissance, sur requête, des effets d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen en Géorgie ;

[...]

y) accord de validation

l'accord entre le gouvernement de la Géorgie et l'Organisation européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens (accord de validation) (signé le 31 octobre 2019) ;

[...]

**CHAPITRE III
BREVETABILITÉ**

Article 12. Critères de brevetabilité d'une invention

[...]

6. Lors de la détermination de la nouveauté, outre les critères définis au paragraphe 5 du présent article, sont attribuées à l'état de la technique toutes les demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées auprès du SAKPATENTI et toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles la taxe de validation a été acquittée, si elles ont une priorité antérieure par rapport à la demande dont la nouveauté est déterminée et si elles ont été publiées après la date de priorité de la demande.

[...]

**CHAPITRE VI
EXAMEN ET DÉLIVRANCE D'UN BREVET**

[...]

Article 42¹. "Réexamen" d'un brevet pour une invention

1. Toute personne est en droit de demander au SAKPATENTI le "réexamen" d'un brevet délivré par le SAKPATENTI ou d'un brevet européen validé pendant la durée du brevet, dans le but de le révoquer.

[...]

Article 47. Taxe de service

[...]

5. Les taxes annuelles concernant un brevet européen validé sont payées au SAKPATENTI pour les années suivant

Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht worden ist, Jahresgebühren an SAKPATENTI zu entrichten.

[...]

**KAPITEL VII
UMFANG DER NUTZUNG
AUSSCHLIESSLICHER RECHTE AUS
EINEM PATENT**

[...]

Artikel 57. Nichtigerklärung eines Patents

1. Ein von SAKPATENTI erteiltes Patent oder ein validiertes europäisches Patent wird vom Gericht ganz oder teilweise für nichtig erklärt, wenn festgestellt wird, dass:

- a) der Gegenstand des Patents nicht patentierbar ist;
- b) das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;
- c) der Gegenstand des Patents in die Kategorie der Gegenstände fällt, die nach Artikel 16 dieses Gesetzes nicht als Erfindungen angesehen werden;
- d) der Gegenstand des Patents in die Kategorie der Gegenstände fällt, für die nach Artikel 17 dieses Gesetzes kein Patent erteilt wird;
- e) der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;
- f) dem Patentinhaber das Recht auf das Patent nach Artikel 19 dieses Gesetzes nicht zustand;
- g) der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

[...]

**KAPITEL XII¹
VALIDIERUNG EUROPÄISCHER
PATENTE**

Artikel 75². Europäische Patentanmeldungen und validierte europäische Patente

1. Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent, das in Georgien validiert worden ist, haben vorbehaltlich der Artikel 75², 75³ und 75⁴ dieses Gesetzes dieselbe Wirkung

the year in which the mention of the grant of the European patent was published in the European Patent Bulletin.

[...]

**CHAPTER VII
SCOPE OF USE OF EXCLUSIVE
RIGHTS DERIVING FROM A PATENT**

[...]

Article 57. Invalidation of a Patent

1. A patent granted by SAKPATENTI or a validated European patent shall be invalidated completely or partially by the court if it is ascertained that:

- (a) the subject of the patent is not patentable;
- (b) the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the patent falls in the category of subject-matters which are not regarded as an invention according to Article 16 of this Law;
- (d) the subject-matter of the patent falls in the category of subject-matters for which a patent shall not be granted according to Article 17 of this Law;
- (e) the subject-matter of the patent extends beyond the content of the application as filed, or if the patent is granted on the basis of a divisional application and its subject-matter extends beyond the content of the earlier application as filed;
- (f) the patent owner was not entitled to the patent under Article 19 of this Law;
- (g) the scope of protection conferred by the patent has been extended.

[...]

**CHAPTER XII¹
VALIDATION OF EUROPEAN
PATENT**

Article 75². European Patent Application and Validated European Patent

1. A European patent application and a European patent validated in Georgia shall, subject to the provisions of Articles 75², 75³ and 75⁴ of this Law, have the effect of and be subject to the

l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée au Bulletin européen des brevets.

[...]

**CHAPITRE VII
CHAMP D'APPLICATION DES
DROITS EXCLUSIFS DÉCOULANT
D'UN BREVET**

[...]

Article 57. Invalidation d'un brevet

1. Un brevet délivré par le SAKPATENTI ou un brevet européen validé sera complètement ou partiellement invalidé par le tribunal s'il est établi que :

- a) l'objet du brevet n'est pas brevetable ;
- b) le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- c) l'objet du brevet relève d'une catégorie d'objets qui ne sont pas considérés comme une invention conformément à l'article 16 de la présente loi ;
- d) l'objet du brevet relève d'une catégorie d'objets pour lesquels un brevet ne peut pas être délivré conformément à l'article 17 de la présente loi ;
- e) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet est délivré sur la base d'une demande divisionnaire, son objet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;
- f) le titulaire du brevet n'avait pas droit au brevet selon l'article 19 de la présente loi ;
- g) l'étendue de la protection conférée par le brevet a été élargie.

[...]

**CHAPITRE XII¹
VALIDATION DE BREVETS
EUROPÉENS**

Article 75². Demande de brevet européen et brevet européen validé

1. Sous réserve des dispositions des articles 75², 75³ et 75⁴ de la présente loi, une demande de brevet européen et un brevet européen validé en Géorgie produisent les mêmes effets et sont

und unterliegen denselben rechtlichen Bedingungen wie eine bei SAKPATENTI eingereichte nationale Patentanmeldung und ein von SAKPATENTI nach diesem Gesetz erteiltes nationales Patent.

2. Eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldetag feststeht, hat unabhängig vom Ausgang der Patentprüfung die Wirkung einer bei SAKPATENTI eingereichten nationalen Patentanmeldung, gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität.

3. Eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung gewährt von dem Tag an dieselben einstweiligen Rechte wie eine veröffentlichte nationale Patentanmeldung, an dem eine Übersetzung der Ansprüche der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung in georgischer Sprache von SAKPATENTI der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Für die Veröffentlichung der ins Georgische übersetzten Ansprüche der europäischen Patentanmeldung reicht der Anmelder eine Übersetzung der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung ins Georgische ein, für deren Korrektheit der Patentvertreter verantwortlich ist, und entrichtet die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr.

4. Ein validiertes europäisches Patent gewährt von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung durch das EPA an dieselben ausschließlichen Rechte, die ein von SAKPATENTI nach diesem Gesetz erteiltes nationales Patent gewähren würde.

5. Eine europäische Patentanmeldung, für die die Validierungsgebühr entrichtet worden ist, und ein validiertes europäisches Patent haben gegenüber einer nationalen Patentanmeldung und einem nationalen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent.

6. Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent haben gegenüber einem validierten europäischen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie gegenüber einem nationalen Patent.

7. Die in Absatz 3 genannten Wirkungen einer europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn der Validierungsantrag zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

same legal conditions as is determined for a national patent application filed with SAKPATENTI and a national patent granted by SAKPATENTI under this Law.

2. A European patent application which has been accorded a filing date shall be equivalent to a national patent application filed with SAKPATENTI, where appropriate, with the priority claimed for the European patent application, regardless the outcome of patent examination of the European application.

3. A published European patent application shall provisionally confer the same rights as conferred by a published national patent application as from the date on which a translation of the claims of the published European patent application into Georgian has been made available to the public by SAKPATENTI. For the publication of the translation of the claims of the European patent application into Georgian, the applicant of the European patent shall file translation of the claims of the European patent application into Georgian, the accuracy of which is the responsibility of a patent attorney, and shall pay the fee prescribed for publication.

4. A validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of its grant by the EPO the same exclusive rights as would be conferred by a national patent granted by SAKPATENTI under this Law.

5. A European patent application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior-art effect as a national patent application and a national patent.

6. A national patent application and a national patent shall have with regard to a validated European patent the same prior-art effect as they have with regard to a national patent.

7. If the request for validation is withdrawn or deemed withdrawn, the European patent application shall be deemed not to have had ab initio the effects referred to in Paragraph 3 of this Article.

soumis aux mêmes conditions juridiques qu'une demande de brevet national déposée auprès du SAKPATENTI et qu'un brevet national délivré par le SAKPATENTI conformément à la présente loi.

2. Une demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a la valeur d'une demande de brevet national déposée auprès du SAKPATENTI qui bénéficie, le cas échéant, de la priorité revendiquée pour la demande de brevet européen, quelle que soit l'issue de l'examen de cette dernière.

3. Une demande de brevet européen publiée confère provisoirement les mêmes droits que ceux conférés par une demande de brevet national publiée, à compter de la date à laquelle le SAKPATENTI met à la disposition du public une traduction en langue géorgienne des revendications de la demande de brevet européen publiée. Pour que la traduction des revendications de la demande de brevet européen en langue géorgienne puisse être publiée, le demandeur du brevet européen doit déposer une traduction des revendications de la demande de brevet européen en géorgien, dont un conseil en brevets sera chargé de vérifier l'exactitude, et payer la taxe de publication prescrite.

4. À compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée par l'OEB, le brevet européen validé confère les mêmes droits exclusifs que conférerait un brevet national délivré par le SAKPATENTI selon la présente loi.

5. Une demande de brevet européen pour laquelle la taxe de validation a été acquittée ou un brevet européen validé sont traités du point de vue des droits antérieurs par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.

6. Une demande de brevet national ou un brevet national sont traités du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen validé, de la même manière que par rapport à un brevet national.

7. Lorsque la requête en validation a été retirée ou est réputée retirée, la demande de brevet européen est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets visés au paragraphe 3 du présent article.

8. Die in den Absätzen 4 und 3 dieses Gesetzes genannten Wirkungen eines validierten europäischen Patents und der ihm zugrunde liegenden europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn das europäische Patent infolge eines von einem Dritten eingelegten Einspruchs oder eines zentralen Widerrufsverfahrens widerrufen oder im Beschränkungsverfahren vor dem EPA beschränkt worden ist.

9. Sind ein und derselben Person oder ihrem Rechtsnachfolger ein validiertes europäisches Patent und ein nationales Patent mit gleichem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, mit gleichem Prioritätstag erteilt worden, so hat das nationale Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das validierte europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen worden ist.

Artikel 75³. Verfahren zur Validierung europäischer Patente

1. Eine europäische Patentanmeldung und ein auf diese Anmeldung erteiltes europäisches Patent können auf Antrag des Anmelders in Georgien validiert werden. Der Validierungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als vom Anmelder gestellt, die an oder nach dem Tag eingereicht wird, an dem das Validierungsabkommen zwischen der Regierung von Georgien und der Europäischen Patentorganisation in Kraft tritt.

2. SAKPATENTI veröffentlicht den Validierungsantrag so bald wie möglich, nachdem es vom EPA über die Zahlung der vorgeschriebenen Validierungsgebühr unterrichtet worden ist, jedoch nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag.

3. Der Validierungsantrag kann jederzeit zurückgenommen werden. Er gilt als zurückgenommen, wenn die vorgeschriebene Validierungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. SAKPATENTI macht dies unverzüglich bekannt, falls

8. Where a European patent has been revoked in opposition by a third party or central revocation proceedings or has been limited in limitation proceedings before the EPO, the validated European patent and the European patent application on which it is based shall be deemed ab initio not to have had the effects specified in Paragraphs 4 and 3 of this Law.

9. Where a validated European patent and a national patent of one and the same applicant have the same filing date or, where priority has been claimed, the same priority date has been granted to one and the same person or his/her successor in title, the national patent shall have no effect to the extent that it covers the same invention as the validated European patent as from the date on which the time limit for filing an opposition to the European patent has expired without an opposition having been filed or as from the date on which the opposition proceedings have resulted in a final decision maintaining the European patent.

Article 75³. European Patent Validation Procedure

1. A European patent application and a European patent granted on such an application may be validated in Georgia at the request of the applicant. The request for validation shall be deemed to be filed by the applicant for any European patent application filed on or after the date on which the validation agreement between the Government of Georgia and the European Patent Organisation enters into force.

2. SAKPATENTI shall publish all requests for validation as soon as possible after it has been informed by the EPO that the prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of 18 months from the filing date or, if priority has been claimed, not before the expiry of 18 months from the earliest priority date.

3. The request for validation may be withdrawn at any time. It shall be deemed withdrawn where the prescribed validation fee has not been paid in time or where the European patent application has been finally refused, withdrawn or deemed withdrawn. SAKPATENTI shall publish the information concerning the withdrawal of the request for validation

8. S'il a été révoqué lors d'une procédure d'opposition par un tiers ou lors d'une procédure centrale de révocation ou s'il a été limité lors d'une procédure de limitation devant l'OEB, le brevet européen validé et la demande de brevet européen sur la base de laquelle il a été délivré sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus aux paragraphes 4 et 3 de la présente loi.

9. Si un brevet européen validé et un brevet national ayant un seul et même demandeur ont la même date de dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, la même date de priorité, et si les deux brevets ont été délivrés à une seule et même personne ou à son ayant droit, le brevet national, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen validé, cesse de produire ses effets à compter de la date à laquelle le délai prévu pour former une opposition au brevet européen est arrivé à expiration sans qu'une opposition n'ait été formée, ou à compter de la date à laquelle la procédure d'opposition a abouti à une décision définitive de maintien du brevet européen.

Article 75³. Procédure de validation des brevets européens

1. Une demande de brevet européen et un brevet européen délivré sur la base de cette demande peuvent être validés en Géorgie sur requête du demandeur. La requête en validation est réputée présentée par le demandeur pour toute demande de brevet européen déposée à compter de la date à laquelle l'accord de validation conclu entre le gouvernement de Géorgie et l'Organisation européenne des brevets entre en vigueur.

2. Le SAKPATENTI publie toutes les requêtes en validation le plus tôt possible après avoir été informé par l'OEB du paiement de la taxe de validation prescrite, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

3. La requête en validation peut être retirée à tout moment. Elle est réputée retirée lorsque la taxe de validation prescrite n'a pas été acquittée dans les délais, ou lorsque la demande de brevet européen a été définitivement rejetée, a été retirée ou est réputée retirée. Le SAKPATENTI publie le plus tôt possible les informations concernant le retrait de la requête en validation, s'il

es den Validierungsantrag nach Absatz 2 bereits veröffentlicht hat.

4. Die Validierungsgebühr ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, oder gegebenenfalls innerhalb der Frist an das EPA zu entrichten, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist und in der Georgien bestimmt ist. Die Validierungsgebühr ist gemäß der Gebührenordnung des EPA zu entrichten. Die gemäß diesem Gesetz entrichtete Validierungsgebühr wird nicht zurückerstattet.

5. Die Validierungsgebühr kann noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 4 genannten maßgeblichen Frist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

6. Innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents durch das EPA hat der Patentinhaber bei SAKPATENTI die georgische Übersetzung der Patentschrift (Beschreibung der Erfindung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung) einzureichen, für deren Korrektheit der Patentvertreter verantwortlich ist, und die vorgeschriebene Gebühr für die Veröffentlichung in Georgien zu entrichten.

7. Wird das europäische Patent infolge eines von einem Dritten eingelegten Einspruchs oder eines beim EPA eingereichten Antrags auf Beschränkung in geänderter Fassung aufrechterhalten, so hat der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang oder über dessen Beschränkung bei SAKPATENTI eine Übersetzung der geänderten oder beschränkten europäischen Patentschrift (Beschreibung der Erfindung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung) in Georgisch einzureichen, für deren Korrektheit der Patentvertreter verantwortlich ist, und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr zu entrichten.

8. Enthält der Wortlaut der Ansprüche Bezugszeichen, die in den Zeichnungen

as soon as possible, if it has already published the request for validation in accordance with Paragraph 2 of this Article.

4. The validation fee shall be paid to the EPO within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report, or, where applicable, within the period for performing the acts required for entry into the European phase of an international application for which the EPO is designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing and in which Georgia is designated. The validation fees shall be payable in accordance with the EPO Rules relating to Fees. The validation fee paid under the rule prescribed by this Law shall not be refunded.

5. The validation fee may still be validly paid within an additional period of two months of expiry of the relevant period referred to in Paragraph 4, provided that a 50% surcharge on the fee is paid within the additional period.

6. Within three months of the date on which the mention of the grant of the European patent has been published by the EPO, the patent owner shall furnish to SAKPATENTI the Georgian translation of the patent specification (the description of an invention, the claims, the drawings, the abstract), the accuracy of which is the responsibility of a patent attorney, and pay the fee prescribed for publication in Georgia.

7. If, as a result of an opposition of a third party or a request for limitation filed with the EPO, the European patent is maintained in amended form, the patent owner shall, within three months of the date on which the mention of the decision to maintain the European patent as amended or to limit it was published, furnish to SAKPATENTI the Georgian translation of the European patent specification as amended or limited (the description of an invention, the claims, the drawings, the abstract), the accuracy of which is the responsibility of a patent attorney, and pay the fee prescribed for publication.

8. Where the text of claims contains reference signs used in the drawings,

a déjà publié la requête en validation conformément au paragraphe 2 du présent article.

4. La taxe de validation est payée à l'OEB dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis en vue de l'entrée dans la phase européenne d'une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en tant qu'office désigné ou élu, à laquelle une date internationale de dépôt a été attribuée et dans laquelle la Géorgie est désignée. Les taxes de validation sont exigibles conformément au règlement relatif aux taxes de l'OEB. La taxe de validation acquittée selon la règle prescrite par la présente loi ne sera pas remboursée.

5. La taxe de validation peut encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois après l'expiration du délai applicable visé au paragraphe 4, moyennant le versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe de 50 %.

6. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée par l'OEB, le titulaire du brevet doit fournir au SAKPATENTI une traduction du fascicule du brevet (description de l'invention, revendications, dessins et abrégé) en langue géorgienne, dont un conseil en brevets sera chargé de vérifier l'exactitude, et acquitter la taxe prescrite pour une publication en Géorgie.

7. Si, à la suite d'une opposition formée par un tiers ou d'une requête en limitation déposée auprès de l'OEB, le brevet européen est maintenu sous une forme modifiée, le titulaire du brevet doit fournir au SAKPATENTI une traduction en géorgien du fascicule du brevet européen tel que modifié ou limité (description de l'invention, revendications, dessins et abrégé), dont un conseil en brevets sera chargé de vérifier l'exactitude, et acquitter la taxe prescrite pour la publication, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été publiée la décision de maintenir le brevet européen tel que modifié ou de le limiter.

8. Lorsque le texte des revendications contient des signes de référence

verwendet werden, so sind die Zeichnungen der Übersetzung nach Absatz 6 oder 7 anzufügen.

9. SAKPATENTI prüft, ob die nach Absatz 6 oder 7 eingereichte Übersetzung der Ansprüche des validierten Patents mit der verbindlichen Fassung übereinstimmt, und fordert im Falle der Feststellung wesentlicher Mängel den Patentinhaber auf, über einen Patentvertreter eine korrigierte Übersetzung einzureichen.

10. Sind die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt, so veröffentlicht SAKPATENTI die ordnungsgemäß nach Absatz 6 oder 7 eingereichte Übersetzung so bald wie möglich.

11. Wird die Übersetzung nach Absatz 6, 7 oder 9 nicht rechtzeitig eingereicht oder die Veröffentlichungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gelten die Wirkungen des validierten europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten. Die Übersetzung kann noch innerhalb einer Nachfrist von drei Monaten nach Ablauf der in Absatz 6 und 7 genannten maßgeblichen Fristen wirksam eingereicht werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 100 % der Veröffentlichungsgebühr entrichtet wird.

12. Zur Aufrechterhaltung des validierten europäischen Patents sind gemäß Artikel 47 Jahresgebühren zu entrichten.

13. Die Umsetzung der in diesem Artikel vorgesehenen Handlungen ist in der Weisung geregelt.

14. Das in diesem Gesetz vorgeschriebene Verfahren zur Erteilung eines Patents ist nicht auf eine europäische Patentanmeldung anzuwenden.

Artikel 75⁴. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents

1. Die von SAKPATENTI veröffentlichte georgische Übersetzung der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung oder der Patentschrift eines validierten europäischen Patents hat auf dem Hoheitsgebiet Georgiens für Dritte die vorgeschriebene rechtliche Wirkung.

2. Unbeschadet des Erfordernisses in Absatz 1 gilt im Nichtigkeitsverfahren, falls in der georgischen Übersetzung der verbindlichen Fassung des europäischen Patents ein Mangel festgestellt

such drawings shall be attached to the translation referred to in Paragraphs 6 and 7 of this Article.

9. SAKPATENTI, in accordance with the rule prescribed by the Instruction, shall check the compliance of the translation of the claims of the validated patent filed under Paragraph 6 or 7 of this Article with the authentic text, and in case of identification of essential deficiencies shall request from the patent owner to submit a corrected translation through a patent attorney.

10. If the requirements provided by this Law are met, SAKPATENTI shall publish the translation duly filed under Paragraph 6 or 7 of this Article as soon as possible.

11. If the translation specified in Paragraph 6, 7 or 9 of this Article is not submitted in due time or the publication fee is not paid in due time, the validated European patent shall be deemed to be void ab initio. The translation may still be validly filed within an additional period of three months of expiry of the relevant periods referred to in Paragraphs 6 and 7 of this Article, provided that a 100% surcharge on the publication fee is paid within the additional period.

12. For maintenance in force of the validated European patent, annual fee shall be paid in accordance with Article 47.

13. The rule of implementation for acts provided by this Article shall be determined by the Instruction.

14. The proceedings for granting a patent as prescribed by this Law shall not apply to a European patent application.

Article 75⁴. Authentic Text of a European Patent Application or a European Patent

1. The Georgian translation of claims of a European patent application or of the specification of a validated European patent published by SAKPATENTI shall have the compulsory legal effect on the territory of Georgia for third parties.

2. Notwithstanding the requirement determined by Paragraph 1 of this Article, in the revocation proceedings, if a deficiency is identified in the Georgian translation of the authentic text of the

utilisés dans les dessins, ces dessins sont joints à la traduction visée aux paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Conformément à la règle prescrite par l'Instruction, le SAKPATENTI vérifiera que la traduction des revendications du brevet validé, déposée selon le paragraphe 6 ou 7 du présent article, est conforme au texte faisant foi. Si le SAKPATENTI constate des irrégularités substantielles, il demandera au titulaire du brevet de lui remettre une traduction révisée par l'intermédiaire d'un conseil en brevets.

10. Si les exigences spécifiées par la présente loi sont remplies, le SAKPATENTI publie dès que possible la traduction dûment produite en application du paragraphe 6 ou 7 du présent article.

11. Si la traduction visée au paragraphe 6, 7 ou 9 du présent article n'est pas produite dans les délais ou si la taxe de publication n'est pas acquittée dans les délais, le brevet européen validé est, dès l'origine, réputé sans effet. La traduction peut encore être valablement produite dans un délai supplémentaire de trois mois à compter de l'expiration des délais applicables visés aux paragraphes 6 et 7 du présent article, moyennant le versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe d'un montant égal à 100 % de la taxe de publication.

12. Les taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet européen validé sont acquittées conformément à l'article 47.

13. Les règles de mise en œuvre des actes spécifiés dans le présent article sont déterminées par l'Instruction.

14. La procédure de délivrance d'un brevet, telle que spécifiée dans la présente loi, ne s'applique pas aux demandes de brevet européen.

Article 75⁴. Texte faisant foi de la demande de brevet européen ou du brevet européen

1. La traduction en géorgien des revendications d'une demande de brevet européen ou du fascicule d'un brevet européen validé, publiés par le SAKPATENTI, a un effet juridique obligatoire sur le territoire géorgien pour des tiers.

2. Par dérogation à l'exigence spécifiée au paragraphe 1 du présent article, pendant la procédure de révocation, si une irrégularité est constatée dans la traduction en géorgien du texte faisant

wird, nur die mit der verbindlichen Fassung des europäischen Patents in Einklang gebrachte georgische Übersetzung als rechtswirksam.

3. Der Anmelder eines europäischen Patents oder der Inhaber eines validierten europäischen Patents kann jederzeit eine berichtigte Übersetzung durch einen Patentvertreter einreichen. Die berichtigte Übersetzung der Ansprüche einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder der Patentschrift eines validierten europäischen Patents hat erst dann rechtliche Wirkung, wenn sie der Öffentlichkeit von SAKPATENTI gemäß der in der Weisung vorgeschriebenen Regelung zugänglich gemacht und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr entrichtet worden ist.

4. Wer in gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der Fassung der ursprünglichen Übersetzung darstellen würde, kann nach Eintritt der rechtlichen Wirkung der berichtigten Übersetzung die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

European patent, only the Georgian translation brought in compliance with the authentic text of the European patent shall be deemed to have legal effect.

3. The applicant for a European patent or the owner of a validated European patent may, at any time, submit a corrected translation through a patent attorney. The corrected translation of the claims of a published European patent application, as well as the corrected translation of the specification of a validated European patent shall not have any legal effects until it is made available to the public by SAKPATENTI, in accordance with the rule prescribed by the Instruction, and the prescribed fee for publication is paid.

4. Any person who, in good faith, uses or has made effective and serious preparations for using an invention, the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation, may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his/her business or for the needs thereof without payment of any fee.

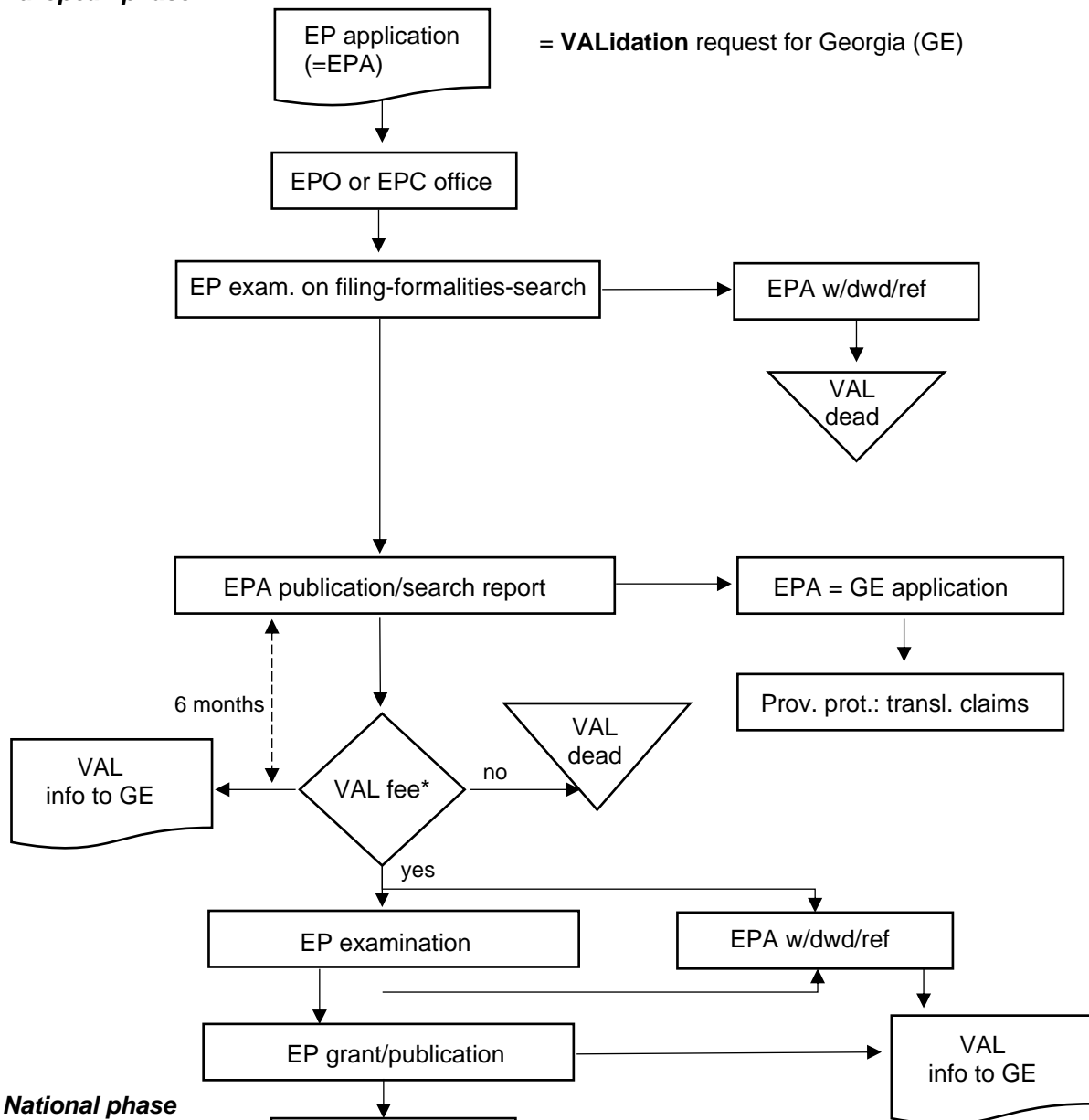
foi du brevet européen, seule la traduction en géorgien établie en conformité avec le texte faisant foi du brevet européen est réputée avoir un effet juridique.

3. Le demandeur d'un brevet européen ou le titulaire d'un brevet européen validé peut produire, à tout moment, une traduction révisée par l'intermédiaire d'un conseil en brevets. La traduction révisée des revendications d'une demande de brevet européen publiée ainsi que la traduction révisée du fascicule d'un brevet européen validé n'ont pas d'effet juridique tant que le SAKPATENTI ne les a pas rendues publiques conformément à la règle prescrite par l'Instruction et que la taxe de publication prescrite n'a pas été acquittée.

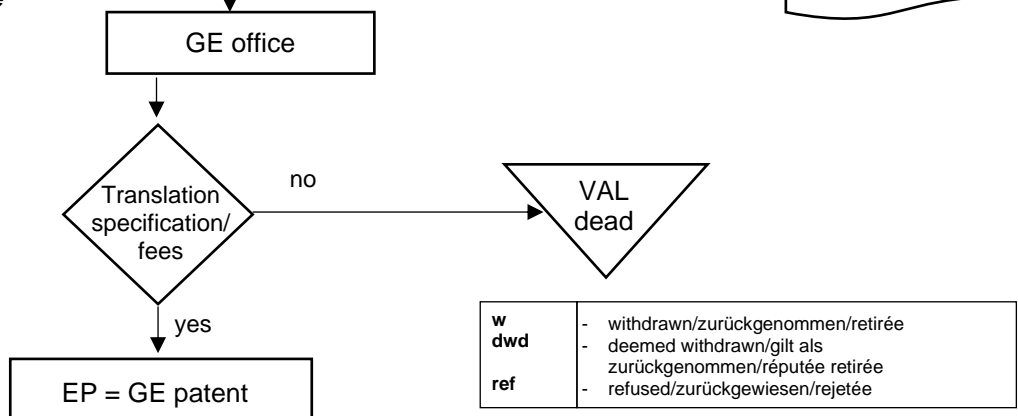
4. Quiconque, de bonne foi, exploite une invention ou a réalisé des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation ne constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Validation of European patents (Georgia) – Euro-direct

European phase



National phase



w	- withdrawn/zurückgenommen/retirée
dwd	- deemed withdrawn/gilt als zurückgenommen/réputée retirée
ref	- refused/zurückgewiesen/rejetée

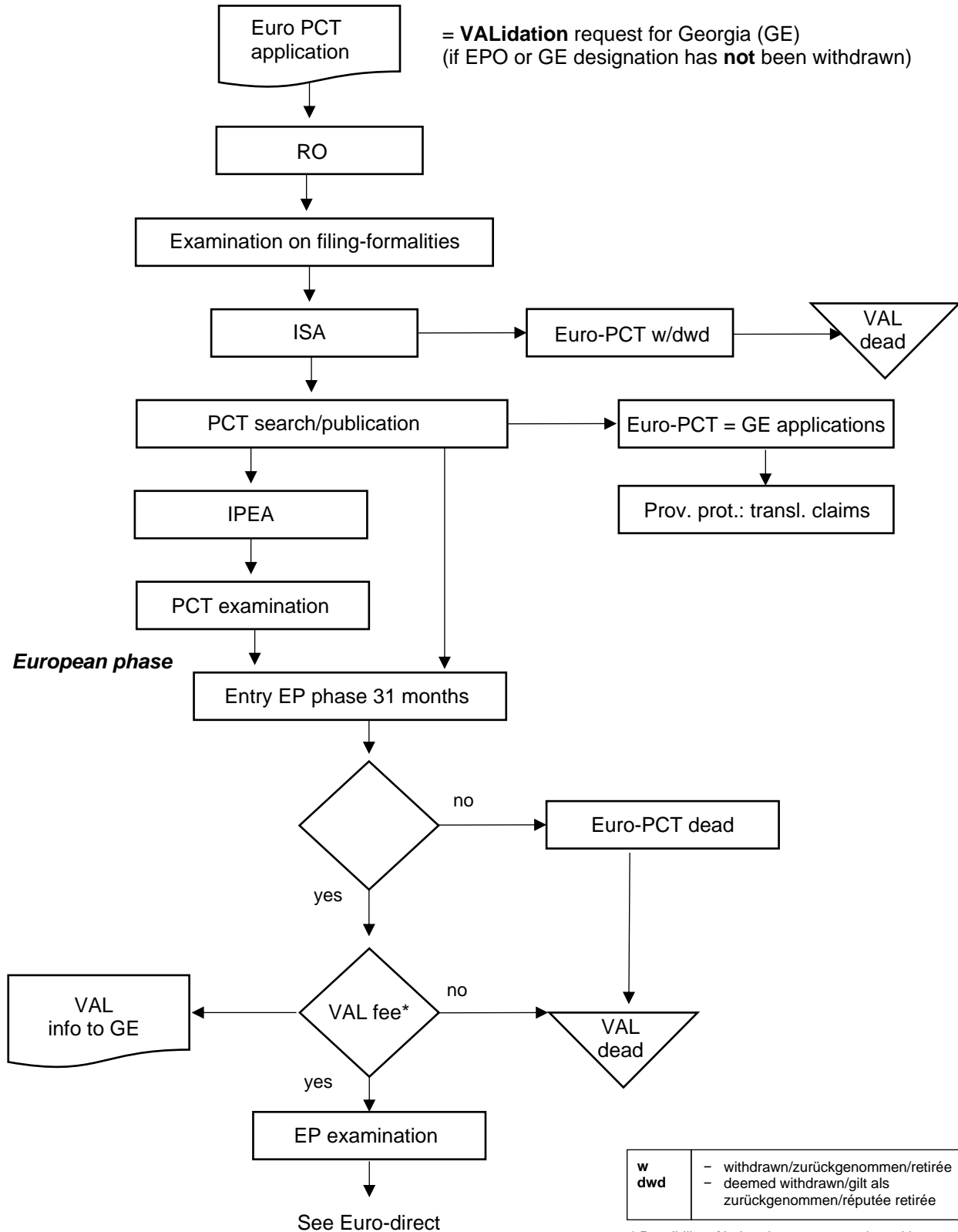
* Possibility of belated payment together with a 50% surcharge of the validation fee

* Möglichkeit einer verspäteten Zahlung unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % der Validierungsgebühr

* Possibilité d'un paiement tardif accompagné d'une surtaxe de 50 % du montant de la taxe de validation

Validation of European patents (Georgia) – Euro-PCT

International phase



* Possibility of belated payment together with a 50% surcharge of the validation fee
 * Möglichkeit einer verspäteten Zahlung unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % der Validierungsgebühr
 * Possibilité d'un paiement tardif accompagné d'une surtaxe de 50 % du montant de la taxe de validation

Disziplinarangelegenheiten**Ernennung von Mitgliedern des Disziplinausschusses des Europäischen Patentamts**

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABl. EPA 1978, 91 ff., ABl. EPA 2008, 14) jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinausschusses ernannt:

Vincent Menendez (Vorsitz), Veronika Herrle und Catherine Jenewein mit Wirkung vom 1. Januar 2024.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden Mitglieder des Instituts der zugelassenen Vertreter jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinausschusses ernannt:

Heike Vogelsang-Wenke, Gunnar Örn Hardarson und Patrick Pierre Pascal Marollé mit Wirkung vom 1. Januar 2024.

2. Der Disziplinausschuss besteht damit aus sechs rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts, nämlich Vincent Menendez (Vorsitz), Britta Baldus, Catherine Jenewein, Chloé Thrainer, Veronika Herrle und Eskil Waage, sowie vier Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich Heike Vogelsang-Wenke, Wolfram Hubertus Müller, Gunnar Örn Hardarson und Patrick Pierre Pascal Marollé.

Disciplinary matters**Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office**

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 ff, OJ EPO 2008, 14), the President of the European Patent Office has appointed the following legally qualified members of the European Patent Office to the Board, each for a three-year term:

Vincent Menendez (Chair), Veronika Herrle and Catherine Jenewein, all with effect from 1 January 2024.

The President of the European Patent Office has appointed the following members of the Institute of Professional Representatives to the Board, each for a three-year term:

Heike Vogelsang-Wenke, Gunnar Örn Hardarson and Patrick Pierre Pascal Marollé, all with effect from 1 January 2024.

2. The Board thus comprises six legally qualified members of the European Patent Office, namely Vincent Menendez (Chair), Britta Baldus, Catherine Jenewein, Chloé Thrainer, Veronika Herrle and Eskil Waage, and four members of the Institute of Professional Representatives, namely Heike Vogelsang-Wenke, Wolfram Hubertus Müller, Gunnar Örn Hardarson and Patrick Pierre Pascal Marollé.

Affaires disciplinaires**Nomination de membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets**

1. Conformément à l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91 s., JO OEB 2008, 14), le Président de l'Office européen des brevets a nommé membres du conseil de discipline, pour une durée de trois ans, les membres juristes suivants de l'Office européen des brevets :

Vincent Menendez (président), Veronika Herrle et Catherine Jenewein, tous trois à compter du 1^{er} janvier 2024.

Le Président de l'Office européen des brevets a nommé membres du conseil de discipline, pour une durée de trois ans, les membres suivants de l'Institut des mandataires agréés :

Heike Vogelsang-Wenke, Gunnar Örn Hardarson et Patrick Pierre Pascal Marollé, tous trois à compter du 1^{er} janvier 2024.

2. Le conseil de discipline comprend donc six membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir Vincent Menendez (président), Britta Baldus, Catherine Jenewein, Chloé Thrainer, Veronika Herrle et Eskil Waage, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir Heike Vogelsang-Wenke, Wolfram Hubertus Müller, Gunnar Örn Hardarson et Patrick Pierre Pascal Marollé.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Dezember 2023 über die Abschaffung der Praxis, Empfangsbescheinigungen auf Papier zu versenden und die Nutzer zur Rücksendung aufzufordern

Im Rahmen seines digitalen Transformationsprozesses wird das EPA mit Wirkung vom 1. Februar 2024 die Praxis abschaffen, postalisch Empfangsbescheinigungen zu versenden und die Nutzer zur Rücksendung aufzufordern. Dies wird den Verwaltungsaufwand für das EPA wie auch für die Nutzerschaft verringern. Für Unterlagen oder Eingaben, die über einen der Online-Dienste des EPA eingereicht werden, wird weiterhin umgehend eine elektronische Empfangsbescheinigung ausgestellt.

Die Praxis, den Eingang von Unterlagen beim EPA zu bestätigen und die Nutzer zur Bestätigung des Erhalts bestimmter Unterlagen aufzufordern, wurde in einer Zeit mit vorwiegend papiergestützten Workflows eingeführt. Die Digitalisierungsmaßnahmen des EPA, einschließlich der Einführung von MyEPO Portfolio, der wachsende Nutzerkreis der Mailbox und die geplante Einstellung der Faxdienste im Laufe von 2024 unterstreichen die Redundanz des derzeitigen papiergestützten Ansatzes.

Als Folge der oben genannten Abschaffung enthalten alle Ladungen und Entscheidungen, die am oder nach dem 1. Februar 2024 von der Eingangsstelle, den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen, der Rechtsabteilung oder der Abteilung für Einheitspatente erlassen werden, keine Empfangsbescheinigung (EPA Form 2936¹ und 7936) mehr. Außerdem werden die Nutzer nicht mehr aufgefordert, den Empfang dieser Unterlagen zu bestätigen.

Notice from the European Patent Office dated 6 December 2023 concerning the abolition of the practice of requesting and sending paper-based acknowledgements of receipt

Within the context of its digital transformation journey, the EPO will abolish the practice of requesting and sending postal acknowledgments of receipt with effect from 1 February 2024. This will lighten the administrative burden for both the EPO and its users. For documents or submissions filed via one of the EPO's online services, users will continue to receive an immediate electronic acknowledgement.

The practice of acknowledging receipt of documents received by the EPO and requesting users to acknowledge receipt of certain documents was introduced at a time when paper-based workflows reigned. The EPO's digitalisation efforts, including the launch of MyEPO Portfolio, the ever-growing Mailbox user community and the planned discontinuation of fax services in the course of 2024 highlight the redundancy of the current paper-based approach.

As a consequence of the abolition described above, all summonses and decisions issued on or after 1 February 2024 by the Receiving Section, the examining or opposition divisions, the Legal Division or the Unitary Patent Division will no longer include acknowledgements of receipt (EPO Forms 2936¹ and 7936). In addition, users will no longer be requested to acknowledge receipt of these documents.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 2023, relatif à l'abandon de la pratique consistant à demander et à envoyer des accusés de réception sous forme papier

Dans le cadre de son parcours de transformation numérique, l'OEB mettra fin à la pratique consistant à envoyer des accusés de réception par voie postale et à en demander l'envoi, avec effet au 1^{er} février 2024. Cette mesure allégera les contraintes administratives tant pour l'OEB que pour ses utilisateurs. En ce qui concerne les documents et pièces déposés via l'un des services en ligne de l'OEB, les utilisateurs continueront de recevoir un accusé de réception immédiat par voie électronique.

La pratique consistant à confirmer la réception des documents reçus par l'OEB et à demander aux utilisateurs de confirmer la réception de certains documents a été introduite à un moment où les flux de travail étaient basés sur le papier. Les initiatives de numérisation à l'OEB, notamment le lancement de MyEPO Portfolio, la croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs de la Mailbox et l'abandon prévu de la télécopie en 2024 font ressortir le caractère désuet de la pratique actuelle basée sur le papier.

Suite à l'abandon de la pratique susvisée, toutes les citations et décisions émises à compter du 1^{er} février 2024 par la section de dépôt, les divisions d'examen ou d'opposition, la division juridique ou la Division du brevet unitaire ne comprendront plus de récépissés (formulaires OEB 2936¹ et 7936). Par ailleurs, il ne sera plus demandé aux utilisateurs d'accuser la réception de ces documents.

¹ Umgesetzt durch Mitteilung des EPA vom 10. Juni 2010 über die Beifügung einer vorbereiteten Empfangsbescheinigung (EPA Form 2936) bei Zustellungen durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein (ABl. EPA 2010, 377).

¹ Implemented with notice from the EPO dated 10 June 2010 concerning enclosure of a standard acknowledgment of receipt (EPO Form 2936) in the case of notifications by registered letter with advice of delivery (OJ EPO 2010, 377).

¹ Introduit via le Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 10 juin 2010 relatif à l'adjonction d'un récépissé préétabli (Formulaire OEB 2936) en cas de signification par lettre recommandée avec accusé de réception (JO OEB 2010, 377).

Zustellungen der Beschwerdekammern, die Entscheidungen, Ladungen und Mitteilungen über formale Mängel oder über einen Rechtsverlust sowie sonstige Dokumente betreffen, die eine Beschwerdekammer im konkreten Fall bestimmen kann, erfolgen nach derselben Praxis. Die Nutzerinnen und Nutzer werden deshalb nicht mehr routinemäßig aufgefordert, den Empfang dieser Unterlagen zu bestätigen, und EPA Form 3936 wird nicht mehr verwendet. Dasselbe gilt für Zustellungen von der Großen Beschwerdekammer.

Die Abschaffung dieser Praxis wirkt sich nicht auf die Pflicht des EPA aus, im Zweifel den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

Ähnlich wird die Praxis, wonach Nutzer eine Empfangsbescheinigung für nachgereichte Unterlagen auf Papier erhalten konnten, für nach dem 1. Februar 2024 eingehende Eingaben abgeschafft. Dies gilt nicht für die Registrierung neuer Patentanmeldungen, deren Eingang weiterhin bestätigt wird.

Die EPA-Formblätter 1037 und 7037 werden nicht mehr verwendet, während die EPA-Formblätter 1038 und 7038 vereinfacht werden. Von letzterem Formblatt wird nur ein Papierexemplar benötigt, das nicht an den Nutzer zurückgeschickt wird. Das EPA trägt Datum und Ort des Eingangs der Eingaben im Formblatt 1038 ein und lädt sie in die elektronische Akte hoch. Die Formblätter 1038 und 7038 – sowie die zugehörigen Unterlagen – sind im Europäischen Patentregister bzw. im Register für den einheitlichen Patentschutz einsehbar.

Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilungen des EPA vom 16. Juni 2019 über die Umsetzung der geänderten Regel 126(1) EPÜ (ABl. EPA 2019, A57) und vom 8. November 1990 über die Einführung der Formblätter 1038 und 1037 (ABl. EPA 1-2/1991, 64).

Notifications by the Boards of Appeal concerning decisions, summonses, communications drawing attention to formal deficiencies or noting a loss of rights and such other documents as may be determined by a board of appeal in a particular case will follow the same practice. As a consequence, users will no longer routinely be requested to acknowledge receipt of these documents and EPO Form 3936 will be withdrawn. The same will apply to notifications by the Enlarged Board of Appeal.

The abolition of this practice will not affect the EPO's duty in cases of dispute to establish either that the notification has reached its destination or to establish the date on which it was delivered to the addressee.

Similarly, the practice of offering users the possibility to receive acknowledgement for documents subsequently filed on paper will be discontinued for submissions received after 1 February 2024. This does not apply to the registration of new European patent applications, where receipt will still be acknowledged.

EPO Forms 1037 and 7037 will be discontinued, while EPO Forms 1038 and 7038 will be simplified. Only one paper copy of the latter form will be required and it will not be returned to the user. The EPO will indicate the date and location of receipt of submissions in Form 1038 and upload them to the electronic file. Forms 1038 and 7038 will be visible – with the associated documents – in the European Patent Register and the Register for unitary patent protection respectively.

This notice supersedes the notices from the EPO dated 16 June 2019 concerning implementation of amended Rule 126(1) EPC (OJ EPO 2019, A57) and 8 November 1990 concerning the introduction of Forms 1038 and 1037 (OJ EPO 1-2/1991, 64).

Cette pratique sera également suivie lorsque les chambres de recours signifieront des décisions, des citations, des notifications signalant des vices de forme ou constatant la perte d'un droit, ou tout autre document déterminé par une chambre de recours dans une affaire particulière. Par conséquent, il ne sera plus demandé systématiquement aux utilisateurs d'accuser la réception de ces documents et le formulaire OEB 3936 sera retiré. Il en ira de même pour les pièces signifiées par la Grande Chambre de recours.

L'abandon de la pratique actuelle n'aura aucune incidence sur le devoir incombant à l'OEB, en cas de contestation, d'établir que le document est parvenu à destination ou d'établir la date de sa remise au destinataire.

De même, il sera mis fin à la pratique consistant à donner aux utilisateurs la possibilité de recevoir un accusé de réception pour des pièces produites ultérieurement sur papier si celles-ci sont reçues après le 1^{er} février 2024. Cela n'est pas valable pour l'enregistrement de nouvelles demandes de brevet européen, dont la réception continuera d'être confirmée.

Les formulaires OEB 1037 et 7037 seront supprimés et les formulaires OEB 1038 et 7038 simplifiés. Un seul exemplaire papier de ce dernier formulaire sera exigé et il ne sera pas retourné à l'utilisateur. L'OEB indiquera la date et le lieu de la réception des pièces sur le formulaire 1038 et les chargera ensuite dans le dossier électronique. Les formulaires 1038 et 7038, ainsi que les documents correspondants, pourront être consultés respectivement dans le Registre européen des brevets et le Registre de la protection unitaire conférée par brevet.

Le présent communiqué remplace les communiqués de l'OEB en date du 16 juin 2019 concernant la mise en œuvre de la règle 126(1) CBE modifiée (JO OEB 2019, A57) et du 8 novembre 1990 concernant l'introduction des formulaires 1038 et 1037 (JO OEB 1-2/1991, 64).

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter¹
List of professional representatives before the European Patent Office¹
 Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets¹

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
BE Belgien	Belgium	Belgique			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Margelis, Georgios (GR) cf. GB CNH Industrial Belgium nv IP Department Leon Claeysstraat 3A 8210 ZEDELGEM	Roberts, Philippa Grace (GB) cf. GB Huntsman (Europe) BVBA Everslaan 45 3078 EVERBERG	
Änderungen	Amendments	Modifications	Sader, Marc (BE) Patentales BV Vennenbos 1A 9840 DE PINTE		
CH Schweiz	Switzerland	Suisse			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Mignini, Davide Giuseppe (IT) cf. IT JT International SA 8 rue Kazem Radjavi 1202 GENÈVE		
Änderungen	Amendments	Modifications	Baltes, Jennifer (DE) Frei Patentanwaltsbüro AG Hagenholzstrasse 85 8050 ZÜRICH	Gawaskar, Sandeep Sanjay (DE) Givaudan SA Global Patents Grafenaustrasse 7 6300 ZUG	Pleier, Anna-Katharina (DE) DSM Nutritional Products Ltd. Intellectual Property Wurmisweg 576 4303 KAISERAUGST
DE Deutschland	Germany	Allemagne			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Bail, Lukas Julius (DE) TBK Bavariaring 4-6 80336 MÜNCHEN	Brenninger, Christoph (DE) Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 MÜNCHEN	Engelhardt, Christian Michael (DE) v. Bezold & Partner Patentanwälte - PartG mbB Ridlerstraße 57 80339 MÜNCHEN
			Hintermeier, Peter Heinrich (DE) Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 FREISING	Müller, Julia Maria (DE) Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB Kurfürstendamm 54-55 10707 BERLIN	Sidenstein, Sven-Christian (DE) Döingen 1 57482 WENDEN
			Tayer, Alia Fatima (GB) Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB Kurfürstendamm 54-55 10707 BERLIN	Thomas, Julian Alexander (DE) Epping Hermann Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 MÜNCHEN	Weißer, Philip Ernst (DE) Patentanwälte Weisse, Moltmann & Willems PartGmbH Am Lomberg 13 42555 VELBERT
			Xu-Ganyecz, Jiajia (CN) Venloer Straße 525 50825 KÖLN	Zhuang, Yu (CN) Winter, Brandl Partnerschaft mbB Patentanwälte Alois-Steinecker-Straße 22 85354 FREISING	Zou, Shanshan (CN) Herzog IP Patentanwalts GmbH Steinstraße 16-18 40212 DÜSSELDORF
Änderungen	Amendments	Modifications	Aubele, Katharina (DE) Hofstetter, Schurack & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei PartG mbB Balanstraße 57 81541 MÜNCHEN	Aumer, Andreas Benedikt Josef (DE) TE Connectivity Germany GmbH Ampèrestraße 12-14 64625 BENSHEIM	Cirl, Christine (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwalte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN
			Duda, Matthias Georg Johannes (DE) Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 MÜNCHEN	Eberlein, Maximilian Jürgen (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwalte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Eichelhardt, Frank Robert (DE) Thum & Partner Thum Mötsch Weickert Patentanwälte PartG mbB Siebertstraße 6 81675 MÜNCHEN

¹ Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).
 Anschrift:
 epi-Sekretariat
 Bayerstr. 83
 80335 München
 Deutschland
 Tel. +49 (0)89 242052-0
 Fax +49 (0)89 242052-220
 info@patentepi.org

¹ All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (epi).
 Address:
 epi Secretariat
 Bayerstr. 83
 80335 Munich
 Germany
 Tel. +49 (0)89 242052-0
 Fax +49 (0)89 242052-220
 info@patentepi.org

¹ Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).
 Adresse :
 Secrétariat epi
 Bayerstr. 83
 80335 Munich
 Allemagne
 Tél. +49 (0)89 242052-0
 Fax +49 (0)89 242052-220
 info@patentepi.org

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
			Fegers, Fabian Thomas (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Fehn, Christoph (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Fritsche, Rainer (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN
			Gruchow, Hannah Maria (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Haas, Stefan (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Heidler, Philipp (DE) c/o Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Josephspitalstraße 15 80331 MÜNCHEN
			Heintz, Désirée Ellen (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Hille, Claudia Heidi (DE) Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 MÜNCHEN	Kimpfbeck, Thomas (DE) Haydstraße 2 85354 FREISING
			Köhler, Sarah (DE) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 MÜNCHEN	Lermer, Christoph (DE) Nove Haus - Design Offices Luise-Ullrich-Straße 14 80636 MÜNCHEN	Lummer, Ingo Jörn (DE) Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 MÜNCHEN
			Meister-Samigullin, Kamil (DE) Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstraße 4 68163 MANNHEIM	Müller, Gabriele (DE) Carl Zeiss AG Carl-Zeiss-Promenade 10 07745 JENA	Papst, Stefanie (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN
			Reim, Dominik (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Samigullin, Kamil (DE) cf. Meister-Samigullin, Kamil (DE)	Schachtner, Korbinian Christopher (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN
			Scharre, Bastian (DE) Juchostraße 20 44143 DORTMUND	Schmidt, Thomas (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Schönen, Iris (DE) Auto-Kabel Management GmbH Patentabteilung Hamburggring 42 41179 MÜNCHENGLADBACH
			Siebert-Henze, Ellen (DE) Patentanwaltskanzlei Dr. Siebert- Henze Schillerstraße 11 01465 DRESDEN	Söldenwagner, Manuel (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN	Steiert, Nico (DE) Carl Freudenberg KG Höhnerweg 2-4 69469 WEINHEIM
			Sterthaus, Rainer (DE) Onsagers AS Neuer Wall 1 20354 HAMBURG	Tomerius, Isabel (DE) Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 MÜNCHEN	von Vopelius, Max (DE) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH Gollierstraße 4 80339 MÜNCHEN
			Weichel, Michaela (DE) Rieter Automatic Winder GmbH Karl-Arnold-Straße 34 52525 HEINSBERG		
Löschungen	Deletions	Radiations	De Anna, Pier Luigi (IT) cf. IT Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 MÜNCHEN	Fichter, Robert Arno (DE) cf. ES c/o K31 Steuerberater, Patentanwälte & Rechtsanwalts-gesellschaft mbH Amiraplatz 3 80333 MÜNCHEN	Müller, Volkmar (DE) R154(1) Patentanwälte Tobias Köhler und Volkmar Müller Kohlgartenstraße 33/35 04315 LEIPZIG
			Roth, Ronald G. (DE) R154(1) Patentanwaltskanzlei R. Roth Altostraße 6 81245 MÜNCHEN		

Vertragsstaat Contracting state État contractant						
DK	Dänemark	Denmark	Danemark			
Änderungen	Amendments	Modifications	Wang, Tze-Hua (TW) FMC Agricultural Solutions A/S Genvej 2 2970 HØRSBOLM			
ES	Spanien	Spain	Espagne			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Arenas Gonzalez, Ismael (ES) Intas Third Party Sales 2005, S.L. World Trade Center Edificio Est, 6th floor Moll de Barcelona, s/n 08039 BARCELONA	Fichter, Robert Arno (DE) cf. DE Urbanización Marbella Real Edificio La Zarzuela, Apt. 121 29602 MARBELLA		
Änderungen	Amendments	Modifications	Perez Sanchez, Manuel Jesus (ES) Herrero & Asociados, S.L. Edificio Aqua Calle Agustín de Foxá, 4-10 28036 MADRID			
FI	Finnland	Finland	Finlande			
Änderungen	Amendments	Modifications	Mügge, Simon (DE) Kolster Oy Ab Futura III Yrittäjänkatu 13 65380 VAASA			
FR	Frankreich	France	France			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Bugot, Cathy Victoria (FR) Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3, Cours du Triangle CS 80165 92939 PARIS LA DÉFENSE CEDEX	Nuzzi, Simone (IT) Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON	Sidibe, Diouka Coumba Ary (FR) STMicroelectronics SA 850, rue Jean Monnet 38926 CROLLES CEDEX	
Änderungen	Amendments	Modifications	Andral, Christophe André Louis (FR) Hirsch & Associés 29bis, rue d'Astorg 75008 PARIS	Héraud, Jean-Nicolas (FR) Regimbeau Parc d'affaires Cap Nord A 2, allée Marie Berhaut CS 71104 35011 RENNES CEDEX	Héraud, Jean-Nicolas François (FR) cf. Héraud, Jean-Nicolas (FR)	
			Hirsch, Guillaume Jean Francois (FR) Kenvue Domaine de Maigremont 27100 VAL DE REUIL	Hirsch, Marc-Roger (FR) Hirsch & Associés 29bis, rue d'Astorg 75008 PARIS	Le Cacheux, Samuel L.R. (FR) Atout PI Laplace Immeuble "Visium" 22, avenue Aristide Briand 94117 ARCUEIL CEDEX	
			Le Noane, Karine (FR) Cabinet Vidon Brevets & Stratégie Technopôle Atalante 16b, rue de Jouanet 35703 RENNES CEDEX 7	Nguyen, Frédéric (FR) Hirsch & Associés 29bis, rue d'Astorg 75008 PARIS	Sultanem, Caroline Mona (FR) L'Oréal Service DIPI 9, rue Pierre Dreyfus 92110 CLICHY	
			Valentino, Cédric (FR) Spécialty Opérations France IAM 85, avenue des Frères Perret 69190 SAINT-FONS			
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume Uni			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Bishop, Edwina Mary (GB) Keltie LLP No.1 London Bridge LONDON SE1 9BA	Carrier, Nicholas William (GB) Airbus Defence and Space Orbit House Gunnels Wood Road STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2AS	Collins, Natasha Claire Harriet (GB) Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square LONDON EC4Y 8JD	
			Compton, Thomas (GB) J A Kemp LLP 80 Turnmill Street LONDON EC1M 5QU	Donaghy, Sinead Monica (GB) Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road LONDON WC1X 8NL	Incitti, Alessio (GB/IT) Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road LONDON WC1X 8NL	
			Mallalieu, Catherine Louise (GB) Volition Diagnostics UK Limited 93-95 Gloucester Place LONDON W1U 6JQ	Willis, Mark David (GB) cf. NL WP Thompson 8th Floor 1 Mann Island LIVERPOOL L3 1BP		

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
Änderungen	Amendments	Modifications	Bloor, Sam (GB) Mayborn (UK) Limited Mayborn House Balliol Business Park NEWCASTLE UPON TYNE NE12 8EW	Bollinghaus, Emer (GB) Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square LONDON EC4Y 8JD	Brothers, Christopher Michael (GB) Lane IP Limited The Forum St. Paul's 33 Gutter Lane LONDON EC2V 8AS
			Elliott, Nicola (GB) Gowan Crop Protection Ltd 2nd Floor, Daniel Hall Building Rothamsted Research WEST COMMON, HARPENDEN AL5 2JQ	Greengrass, Matthew James (GB) Withers & Rogers LLP Derwent House 150 Arundel Gate SHEFFIELD S1 2FN	Greenwood, Stuart Gordon (GB) Openshaw & Co. 8 Castle Street FARNHAM, SURREY GU9 7HR
			Henderson, Alexander St John (GB) J A Kemp LLP 80 Turnmill Street LONDON EC1M 5QU	Jeffrey, Philip Michael (GB) 66A Fairlight Road HASTINGS, EAST SUSSEX TN35 5EA	Mann, Georgia (GB) Withers & Rogers LLP 2 London Bridge LONDON SE1 9RA
			Molony, Anna (GB) Two IP 1 Mill Street LEAMINGTON SPA CV31 1ES	Poskett, Oliver James (GB) Haseltine Lake Kempner LLP 138 Cheapside LONDON EC2V 6BJ	Wardle, Callum Tarn (GB) Withers & Rogers LLP Castlemead Lower Castle Street BRISTOL BS1 3AG
Löschungen	Deletions	Radiations	Känge, Lars Rikard (SE) cf. SE EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood Place LONDON WC1V 6HU	Margelis, Georgios (GR) cf. BE Withers & Rogers LLP 2 London Bridge LONDON SE1 9RA	Roberts, Philippa Grace (GB) cf. BE Withers & Rogers LLP 2 London Bridge LONDON SE1 9RA
IE	Irland	Ireland	Irlande		
Änderungen	Amendments	Modifications	Minas, Nikolaos (GR) 2 Coolroe Newcourt Road BRAY, CO. WICKLOW A98 V8K8		
IT	Italien	Italy	Italie		
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Arici, Giorgio (IT) PGA S.p.A. Piazza Vittoria, 7 25121 BRESCIA	De Anna, Pier Luigi (IT) cf. DE DP Consulting di Dr. Ing. Pier Luigi De Anna Via Ezra Pound, 21 16035 ZOAGLI	
Änderungen	Amendments	Modifications	Coppo, Alessandro (IT) Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 MILANO	Gerli, Paolo (IT) c/o Tecnocity Alto Milanese Via XX Settembre, 30 20025 LEGNANO	Riccardi, Sergio (IT) IPSER Intellectual Property Services S.r.l. Via Sant'Orsola, 4 20123 MILANO
			Turri, Elisa (IT) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A 43122 PARMA		
Löschungen	Deletions	Radiations	Jacobacci, Guido (IT) R154(2)(a) Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 TORINO	Mignini, Davide Giuseppe (IT) cf. CH Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga, 16 20122 MILANO	
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas		
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Hildebrandt, Haika (DE) Avient Protective Materials B.V. Gate 2 Building 170 Urmonderbaan 22 6167 RD GELEEN	Kozodajevs, Renats (LV) Philips International B.V. Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG EINDHOVEN	Ma, Weili (CN) Fugro NL Services B.V. Dillenbugsingel 69 2263 HG LEIDSCHENDAM
			Marciniak, Agata Maria (PL) Synthon B.V. Microweg 22 P.O. Box 7071 6503 GN NIJMEGEN		
Löschungen	Deletions	Radiations	Willis, Mark David (GB) cf. GB NLO Bennekomsseweg 43 6717 LL EDE		

Vertragsstaat Contracting state État contractant				
PL	Polen	Poland	Pologne	
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Samojłowicz, Cezary (PL) Apeiron Synthesis S.A. ul. Dunska 9 54-427 WROCLAW	
SE	Schweden	Sweden	Suède	
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Känge, Lars Rikard (SE) cf. GB EIP Europe LLP Sveavägen 9, 17 TR 111 57 STOCKHOLM	
Änderungen	Amendments	Modifications	Öberg, Markus Olof (SE) Pukgränden 42 226 48 LUND	Wu, Ping (CN) Cytiva Sweden AB Björkgatan 30 751 84 UPPSALA
Löschungen	Deletions	Radiations	Abyzova, Anna (SE) R154(1) Alströmergatan 32 A, 4 tr 112 47 STOCKHOLM	
TR	Türkiye	Türkiye	Türkiye	
Änderungen	Amendments	Modifications	Dericioglu, E. Korhan (TR) Ankara Patent Bureau Limited Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupinar Bulvarı Eskisehir Yolu 9.km No:274/7 B Blok 14. Kat No:161 06530 CANKAYA, ANKARA	Dericioglu, M. Kaan (TR) Ankara Patent Bureau Limited Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupinar Bulvarı Eskisehir Yolu 9.km No:274/7 B Blok 14. Kat No:161 06530 CANKAYA, ANKARA

**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2023, A34.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Zusatzpublikation 2, ABI. EPA 2023.

Gebühreninformationen sind auch im Internet unter epo.org/gebuehren veröffentlicht.

**Guidance for the payment of
fees, expenses and prices**

The fees guidance currently applicable is set out in OJ EPO 2023, A34.

The current schedule of fees and expenses of the EPO is set out in supplementary publication 2, OJ EPO 2023.

Fee information is also published on the EPO website at epo.org/fees.

**Avis concernant le paiement des
taxes, redevances et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2023, A34.

Le barème actuel des taxes et redevances de l'OEB figure dans la publication supplémentaire 2, JO OEB 2023.

Des informations concernant les taxes sont également publiées à l'adresse Internet epo.org/taxes.

Warnung vor irreführenden Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Unternehmen, die angeblich europäische Patente registrieren

Das Europäische Patentamt (EPA) wurde darüber informiert, dass Anmel-der und Inhaber europäischer Patente manchmal Rechnungen von Unterneh-men und Einzelpersonen mit Zahlungs-aufforderungen für die Veröffentlichung und/oder Registrierung ihrer Anmel-dungen und Patente erhalten.

Das offiziell anmutende Erscheinungs-bild derartiger Rechnungen ist irrefüh-rend: Die von diesen Unternehmen angebotenen Dienstleistungen stehen in keinerlei Zusammenhang mit der Bearbeitung von europäischen Patent-anmeldungen und PCT-Anmeldungen durch das EPA. **Es besteht daher keine Verpflichtung, Rechnungen zu bezahlen, die Ihnen von solchen Unternehmen für die Bearbeitung einer Patentanmeldung durch das EPA ausgestellt werden. Im Übrigen entfalten etwaige Zahlungen an diese Unternehmen keinerlei Rechtswir-kung in den Verfahren nach dem EPÜ.**

Nähere Informationen zu solchen fal-schen Rechnungen und entsprechende Beispiele finden Sie auf der Website des EPA unter epo.org/warning_de.

Warning – beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents

The European Patent Office (EPO) is aware that European patent applicants and proprietors sometimes receive invoices from firms and individuals inviting them to pay for the publication and/or registration of their applications and patents.

Despite the seemingly official appearance of such invoices, the services offered by these firms are in no way related to the processing of European patent applications and PCT applications by the EPO. **There is therefore no obligation to pay any invoice issued by these firms for the processing of your patent application by the EPO. Moreover, any payment made to these firms will have no legal effect whatsoever in proceedings under the EPC.**

More information and examples of such fraudulent invoices can be found on the EPO website at epo.org/warning.

Avertissement concernant les offres frauduleuses et les invitations à payer émanant de sociétés qui prétendent inscrire des brevets européens

L'Office européen des brevets (OEB) a été informé que des demandeurs et titulaires de brevets européens reçoivent parfois des factures émanant de sociétés ou de particuliers les invitant à payer des frais de publication et/ou d'inscription de leurs demandes et brevets.

Malgré la présentation en apparence officielle des factures concernées, les services proposés par ces sociétés ne sont en rien liés au traitement des demandes de brevet européen et des demandes PCT par l'OEB. **Vous n'êtes donc pas tenu(e) de payer les factures émises par ces sociétés pour le traitement de votre demande de brevet par l'OEB. De plus, les paiements effectués au profit de ces sociétés ne produiront aucun effet juridique dans les procédures au titre de la CBE.**

De plus amples informations concernant ces fausses factures, ainsi que des exemples, sont publiés sur le site Internet de l'OEB à l'adresse epo.org/warning_fr.

Gebühren für internationale Anmeldungen: neue Äquivalenzbeträge

1. Die Beträge der unter Nummer 3 genannten Gebühren und Ermäßigungen werden von der WIPO festgelegt und in Schweizer Währung angegeben (Regel 96 PCT). Müssen diese Gebühren jedoch an das EPA als Anmeldeamt bzw. IPEA gezahlt werden, so sind sie in Euro zu entrichten.

2. Die Euro-Äquivalenzbeträge der von der WIPO festgelegten Gebühren werden gemäß der Richtlinie der PCT-Versammlung zur Festsetzung von Äquivalenzbeträgen für bestimmte Gebühren¹ vom Generaldirektor der WIPO festgesetzt.

3. Der Generaldirektor der WIPO hat die Äquivalenzbeträge mit Wirkung vom **1. Januar 2024** angepasst.² Somit ändert sich die in ABl. EPA 2023, A11 veröffentlichte Tabelle mit den Gebühren für internationale Anmeldungen wie folgt:

Internationale Anmeldegebühr: von 1 378 EUR auf **1 381 EUR**

Gebühr für das 31. und jedes weitere Blatt: **16 EUR** (unverändert)

Ermäßigungen (gemäß Gebührenverzeichnis, Punkt 4):

- Elektronische Einreichung (wenn der Antrag nicht zeichencodiert ist): **104 EUR** (unverändert)

- Elektronische Einreichung (wenn der Antrag zeichencodiert ist): von 207 EUR auf **208 EUR**

- Elektronische Einreichung (zeichencodiert): **311 EUR** (unverändert)

Bearbeitungsgebühr: von 207 EUR auf **208 EUR**

4. Als internationale Anmeldegebühr ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag zu zahlen (Regel 15.3 PCT).

5. Als Bearbeitungsgebühr ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag zu zahlen (Regel 57.3 d) PCT).

Fees for international applications: new equivalent amounts

1. The amounts of the fees and reductions listed under point 3 are fixed by WIPO and expressed in Swiss currency (Rule 96 PCT). However, where these fees must be paid to the EPO - in its function as receiving Office or IPEA - they must be paid in euros.

2. Equivalent amounts in euros of the fees as fixed by WIPO are established by its Director General in accordance with the Directive of the PCT Assembly relating to the establishment of equivalent amounts of certain fees.¹

3. The Director General of WIPO has revised the equivalent amounts with effect from **1 January 2024**.² Therefore, the table of fees for international applications published in OJ EPO 2023, A11 is changed as follows:

International filing fee: from EUR 1 378 to **EUR 1 381**

Fee per sheet in excess of 30: **EUR 16** (unchanged)

Reductions (under the Schedule of Fees, item 4):

- electronic filing (request not in character-coded format): **EUR 104** (unchanged)

- electronic filing (request in character-coded format): from EUR 207 to **EUR 208**

- electronic filing (in character-coded format): **EUR 311** (unchanged)

Handling fee: from EUR 207 to **EUR 208**

4. The amount of the international filing fee payable is the amount applicable on the date of receipt of the international application (Rule 15.3 PCT).

5. The amount of the handling fee payable is the amount applicable on the date of payment (Rule 57.3(d) PCT).

Taxes afférentes aux demandes internationales : nouveaux montants équivalents

1. Les montants des taxes et des réductions mentionnés au point 3 sont fixés par l'OMPI et exprimés en monnaie suisse (règle 96 PCT). Toutefois, les taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international doivent être acquittées en euros.

2. Les montants équivalents en euros des taxes fixées par l'OMPI sont déterminés par son directeur général conformément aux Directives de l'assemblée de l'Union du PCT concernant l'établissement de montants équivalents de certaines taxes.¹

3. Le directeur général de l'OMPI a révisé les montants équivalents avec effet au **1^{er} janvier 2024**.² Le tableau des taxes afférentes aux demandes internationales qui a été publié au JO OEB 2023, A11, est donc modifié comme suit :

Taxe internationale de dépôt : de 1 378 EUR à **1 381 EUR**

Taxe par feuille à compter de la 31^e : **16 EUR** (inchangé)

Réductions (selon le point 4 du barème de taxes) :

- Dépôt sous forme électronique (la requête n'étant pas en format à codage de caractères) : **104 EUR** (inchangé)

- Dépôt sous forme électronique (la requête étant en format à codage de caractères) : de 207 EUR à **208 EUR**

- Dépôt sous forme électronique (en format à codage de caractères) : **311 EUR** (inchangé)

Taxe de traitement : de 207 EUR à **208 EUR**

4. Le montant dû au titre de la taxe internationale de dépôt est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale (règle 15.3 PCT).

5. Le montant dû au titre de la taxe de traitement est le montant applicable à la date du paiement (règle 57.3.d) PCT).

¹ wipo.int/pct/en/fees/equivalent_amounts.html.

² Amtliche Mitteilungen (PCT-Blatt) vom 9. November 2023.

¹ wipo.int/pct/en/fees/equivalent_amounts.html.

² Official Notices (PCT Gazette) of 9 November 2023.

¹ wipo.int/pct/fr/fees/equivalent_amounts.html.

² Notifications officielles (Gazette du PCT) du 9 novembre 2023.

6. Es wird darauf hingewiesen, dass die jüngste Anpassung der Äquivalenzbeträge in Euro auf die Entwicklung des Wechselkurses von Euro und Schweizer Franken zurückzuführen ist.

6. Please note that recent changes in the equivalent amounts in euros are due to developments in exchange rates between the euro and the Swiss franc.

6. Veuillez noter que la présente modification des montants équivalents en euros est la conséquence de l'évolution des taux de change de l'euro et du franc suisse.

BESCHWERDEKAMMERN
BOARDS OF APPEAL
CHAMBRES DE RECOURS

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 vom 27. Juni 2023

T 438/19

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Semino
Mitglieder: F. Rousseau
A. Bacchin

Beschwerdegegnern/Patentinhaber:

Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.

Beschwerdeführer/Einsprechender:

Borealis AG

Relevante Rechtsnormen:

Art. 12 (4) VOBK
Art. 100 b), 54 (2), 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort:

Dokument mit der Beschwerdebegründung erneut eingereicht – zugelassen (bejaht)
Ausreichende Offenbarung (bejaht)
Erfinderische Tätigkeit
Befassung der Großen Beschwerdekammer

Leitsatz:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbrochüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
3. Falls Frage 1 zu bejahen oder Frage 2 zu verneinen ist, nach welchen

Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.3.03 dated 27 June 2023

T 438/19

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: D. Semino
Members: F. Rousseau
A. Bacchin

Respondent/Patent proprietor:

Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.

Appellant/Opponent:

Borealis AG

Relevant legal provisions:

RPBA Art. 12(4)
EPC Art. 100(b), 54(2), 112(1)(a)

Keyword:

Document resubmitted with the statement of grounds of appeal - admitted (yes)
Sufficiency of disclosure (yes)
Inventive step
Referral to the Enlarged Board of Appeal

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
2. If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
3. If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.03 en date du 27 juin 2023

T 438/19

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : D. Semino
Membres : F. Rousseau
A. Bacchin

Intimé/Titulaire du brevet :

Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.

Requérant/Opposant :

Borealis AG

Dispositions juridiques pertinentes :

Article 12(4) RPCR
Articles 100b), 54(2), 112(1)a) CBE

Mots-clés :

Document à nouveau produit avec le mémoire exposant les motifs du recours - admis (oui)
Suffisance de l'exposé (oui)
Activité inventive
Saisine de la Grande Chambre de recours

Exergue :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
2. S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu

Kriterien ist dann zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Ist es insbesondere erforderlich, dass die Zusammensetzung und innere Struktur des Erzeugnisses vollständig analysierbar und identisch reproduzierbar sind?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 626 911 zurückzuweisen, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Material, geeignet als Kapselungsmaterial für eine Solarzelle, das ein Ethylen-/ α -Olefin-Copolymer umfasst, das Folgendes aufweist:

(a1) einen Gehalt von 80 bis 90 mol% an Struktureinheiten, die von Ethylen abgeleitet sind und 10 bis 20 mol% von Struktureinheiten, die von einem C₃₋₂₀-(α -Olefin) abgeleitet sind;

(a2) eine MFR von 10 bis 50 g/10 Minuten, gemessen gemäß ASTM D1238 bei 190 °C und unter einer Last von 2,16 kg;

(a3) eine Dichte von 0,865 bis 0,884 g/cm³, gemessen gemäß ASTM D1505;

(a4) eine Shore-A-Härte von 60 bis 85, gemessen gemäß ASTM D2240; und

(a6) einen Gehalt von Aluminium-Element von 10 bis 500 ppm."

Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ und auf Artikel 100 b) EPÜ gestützt.

II. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Beweismittel vorgelegt:

D1: WO 2008/036708 A2

D2: WO 2010/114028 A1

D5: Technische Informationen ENGAGE™ 8400, Dow, 7. September 2011

D5a: ENGAGE® Polyolefin-Elastomer, Produktdatenblatt, DuPont Dow Elastomers, Februar 2004

criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92? In particular, is it required that the composition and internal structure of the product be fully analysable and identically reproducible?

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal lies against the decision of the opposition division rejecting the opposition filed against European patent No. 2 626 911, whose claim 1 reads as follows:

"1. A material suitable as an encapsulating material for solar cell, which comprises an ethylene/ α -olefin copolymer which has

(a1) a content of 80-90 mol% of structural units derived from ethylene and 10-20 mol% of structural units derived from C₃₋₂₀-(α -olefin);

(a2) a MFR of 10-50 g/10 minutes, measured according to ASTM D1238 at 190°C and under a load of 2.16 kg;

(a3) a density of 0.865-0.884 g/cm³, measured according to ASTM D1505;

(a4) a shore A hardness of 60-85, measured according to ASTM D2240; and

(a6) a content of aluminum element of from 10 to 500 ppm."

An opposition was filed on the grounds of Article 100(a) in conjunction with Article 56 EPC and of Article 100(b) EPC.

II. The opposition proceedings were based among others on the following items of evidence:

D1: WO 2008/036708 A2

D2: WO 2010/114028 A1

D5: ENGAGE™ 8400, Technical Information, Dow, 7 September 2011

D5a: ENGAGE® polyolefin elastomer, Product Information, DuPont Dow Elastomers, February 2004

par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition rejetant l'opposition formée contre le brevet européen n° 2 626 911, dont la revendication 1 se lit comme suit :

"1. Matériau approprié comme matériau d'encapsulation pour pile solaire, qui comprend un copolymère éthylène/ α -oléfine qui a

(a1) une teneur de 80 à 90 % en moles d'unités structurales dérivées d'éthylène et de 10 à 20 % en moles d'unités structurales dérivées d'une α -oléfine en C₃ à C₂₀ ;

(a2) un MFR allant de 10 à 50 g/10 minutes, mesuré selon la norme ASTM D1238 à 190 °C et sous une charge de 2,16 kg ;

(a3) une densité allant de 0,865 à 0,884 g/cm³, mesurée selon la norme ASTM D1505 ;

(a4) une dureté shore A allant de 60 à 85, mesurée selon la norme ASTM D2240 ; et

(a6) une teneur en élément aluminium allant de 10 à 500 ppm."

Une opposition a été formée pour les motifs visés à l'article 100a) ensemble l'article 56, et à l'article 100b) CBE.

II. La procédure d'opposition s'appuie notamment sur les éléments de preuve suivants :

D1 : WO 2008/036708 A2

D2 : WO 2010/114028 A1

D5 : ENGAGE™ 8400, Technical Information, Dow, 7 septembre 2011

D5a : ENGAGE® polyolefin elastomer, Product Information, DuPont Dow Elastomers, février 2004

D12: Analytical Chemistry, Practice Series, Equipment Analysis 4, ICP emission analysis, herausgegeben von Kyoritsu Shuppan Co. Ltd., 2013, Seiten 196 - 205

D12a: Seiten 196 - 203 von D12 mit Markierung der übersetzten Passagen

D12b: Übersetzung der markierten Passagen von D12a

D13: C. Vandecasteele und C. B. Block: Modern Methods for Trace Element Determination, herausgegeben von Maruzen Co. Ltd., 1995, Seiten 9 - 21

D13a: Seiten 9 - 11 von D13 mit Markierung der übersetzten Passagen

D13b: Übersetzung der markierten Passagen von D13a

D15: Grafik zur Veranschaulichung des Widerstands in Abhängigkeit vom Aluminiumgehalt der Synthesemuster des Streitpatents (eingereicht von der Patentinhaberin mit Schreiben vom 6. März 2017)

D16: BS EN 1122:2001 Plastics – Determination of cadmium – Wet deposition method

D18: US 5,986,028

III. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung, soweit sie für dieses Beschwerdeverfahren relevant ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) D16 wurde zum Verfahren zugelassen; seine Zulässigkeit wurde nicht bestritten.

b) D18 beziehe sich auf andere Harze als die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten, denn darin seien Aluminiumgehalte des Katalysatorrestes im Polyethylen von unter 20 ppm und vorzugsweise von unter 5 ppm offenbart, was sich nur marginal mit den in Anspruch 1 des Streitpatents definierten 10 bis 500 ppm überlappe. Dieses Dokument wurde daher für prima facie nicht relevant erachtet und nicht zum Verfahren zugelassen.

c) Was die ausreichende Offenbarung angehe, so lehrten Absatz 172 des Streitpatents und das allgemeine Fachwissen, dass eine definierte Materialmenge im Nassverfahren zersetzt werde, um den Aluminiumgehalt zu messen. D16 beziehe sich auf die Nasszersetzung von Plastik zur Bestimmung des Gehalts an Cadmium, nicht des Gehalts an Aluminium. Es sei nicht gezeigt worden, dass die Nutzung anderer Säuren oder der zwei in D16

D12: Analytical Chemistry, Practice Series, Equipment Analysis 4, ICP emission analysis, published by Kyoritsu Shuppan Co. Ltd., 2013, pages 196-205,

D12a: Pages 196-203 of D12, wherein translated passages are highlighted

D12b: Translation of the highlighted passages of D12a

D13: Modern Methods for Trace Element Determination, C. Vandecasteele and C.B. Block, published by Maruzen Co. Ltd., 1995, pages 9-21

D13a: Pages 9-11 of D13, wherein translated passages are highlighted

D13b: Translation of the highlighted passages of D13a

D15: Graph showing the resistivity as a function of the aluminium-content for the synthesis examples of the patent in suit (filed by the proprietor with letter of 6 March 2017)

D16: BS EN 1122:2001 Plastics - Determination of cadmium - Wet deposition method

D18: US 5,986,028

III. The reasons for the contested decision which are pertinent for the appeal proceedings can be summarised as follows:

(a) D16 whose admittance was not disputed was admitted into the proceedings.

(b) D18 related to resins different from those defined in claim 1 of the patent in suit, since it disclosed aluminium levels of catalyst residue in the polyethylene of less than 20 ppm, most preferably of less than 5 ppm, which only marginally overlapped with that of 10 to 500 ppm defined in claim 1 of the patent in suit. This document was therefore not prima facie relevant and accordingly not admitted into the proceedings.

(c) Regarding sufficiency of disclosure, paragraph 172 of the patent in suit and the common general knowledge taught that a defined mass of material was wet decomposed to measure the aluminium content. D16 referred to the wet decomposition of plastic to determine the content of cadmium, but not that of aluminium. It had not been shown that the use of different acids or of the two methods described in D16 for determining the amount of cadmium

D12 : Analytical Chemistry, Practice Series, Equipment Analysis 4, ICP emission analysis, publié par Kyoritsu Shuppan Co. Ltd., 2013, pages 196 à 205,

D12a : Pages 196 à 203 de D12, dans lesquelles des passages traduits sont surlignés

D12b : Traduction des passages surlignés de D12a

D13 : Modern Methods for Trace Element Determination, C. Vandecasteele and C.B. Block, publié par Maruzen Co. Ltd., 1995, pages 9 à 21

D13a : Pages 9 à 11 de D13, dans lesquelles des passages traduits sont surlignés

D13b : Traduction des passages surlignés de D13a

D15 : Graphique montrant la résistivité en fonction de la teneur en aluminium pour les exemples de synthèse du brevet en cause (produit par le titulaire par lettre du 6 mars 2017)

D16 : BS EN 1122:2001 Plastiques - Détermination du cadmium - Méthode par décomposition par voie humide

D18 : US 5,986,028

III. Les motifs de la décision contestée pertinents dans le cadre de la procédure de recours peuvent être résumés comme suit :

a) D16 dont l'admission n'a pas été contestée a été admis dans la procédure.

b) D18 se rapportait à des résines différentes de celles définies dans la revendication 1 du brevet en cause, puisqu'il divulguait des niveaux d'aluminium de résidu de catalyseur dans le polyéthylène inférieurs à 20 ppm, de préférence inférieurs à 5 ppm, qui ne chevauchaient que marginalement les niveaux de 10 à 500 ppm définis dans la revendication 1 du brevet en cause. Ce document n'étant pas de prime abord pertinent, il n'a pas été admis dans la procédure.

c) En ce qui concerne la suffisance de l'exposé, le paragraphe 172 du brevet en cause et les connaissances générales enseignaient qu'une masse définie de matériau était décomposée par voie humide pour mesurer la teneur en aluminium. D16 mentionnait la décomposition par voie humide du plastique pour déterminer la teneur en cadmium, mais pas la teneur en aluminium. Il n'avait pas été démontré que l'utilisation de différents acides ou

beschriebenen Verfahren zur Bestimmung des Kadmiumgehalts zu anderen Ergebnissen führen würden, wenn der Aluminiumgehalt gemessen werde. Auch wenn das beanspruchte Stoffgemisch zusätzlich zum Aluminiumgehalt im Ethylencopolymer weiteres Aluminium enthalten könne, habe dies keine Auswirkung auf die Bestimmung des Aluminiumgehalts im Ethylencopolymer. Außerdem gehöre es zum allgemeinen Fachwissen, den Aluminiumgehalt der beanspruchten Materialien im Einklang mit den Synthesebeispielen aus dem Streitpatent vorzubestimmen. Die Erfindung sei daher ausreichend offenbart.

d) Beispiel 3 aus D1 offenbare bis auf den Aluminiumgehalt alle Merkmale des Anspruchs 1. Alle anderen verfügbaren Dokumente des Stands der Technik seien strukturell weiter entfernt. Daher sei das in Beispiel 3 von D1 beschriebene Erzeugnis ENGAGE® 8400 der nächstliegende Stand der Technik.

Das Synthesebeispiel 13 des Streitpatents betreffe ein Copolymer mit einem Aluminiumgehalt von 5 ppm. Dieser sei dem für ENGAGE® 8400 offenbarten Gehalt von 4,4 ppm in vergleichbar. Dieses Beispiel weise einen sehr guten Volumenwiderstand auf. Die von der Patentinhaberin in D15 zusammengefassten Versuche sprächen nicht dafür, dass der in Anspruch 1 definierte Aluminiumgehalt für die Erzielung eines verbesserten Volumenwiderstands entscheidend sei. Die gegenüber D1 gelöste Aufgabe bestehe also in der Bereitstellung eines alternativen Kapselungsmaterials für Solarzellen.

Die Angaben in den Absätzen [0044] und [0045] der Beschreibung deuteten darauf hin, dass die Patentinhaberin erkannt habe, dass es bei Berücksichtigung praktischer und wirtschaftlicher Zwänge einen optimierten Bereich für den Aluminiumgehalt gebe. Würde ein Kapselungsmaterial, wie von der Einsprechenden behauptet, bei niedrigerem Aluminiumgehalt bessere Eigenschaften aufweisen, sei davon auszugehen, dass der Fachmann den Aluminiumgehalt eher auf Null reduziert hätte. Zudem hätte der Fachmann dann wohl kaum den Aluminiumgehalt in Beispiel 3 von D1 erhöht, denn dies hätte entweder die Zugabe von Aluminiumionen zu ENGAGE® 8400 erfordert, was unrealistisch sei, oder die Wahl eines anderen Polymers erfordert, das nicht zwangsläufig auch alle sonstigen Erfordernisse des Anspruchs 1 erfüllen würde. Folglich sei der im erteilten

would lead to different results when measuring the amount of aluminium. Although the claimed composition could comprise in addition to the aluminium content in the ethylene copolymer further aluminium, this did not have an effect on the determination of the aluminium content in the ethylene copolymer. Furthermore, it belonged to common general knowledge to predetermine the aluminium content of the claimed materials in line with the synthesis examples of the patent in suit. Accordingly, the invention was sufficiently disclosed.

(d) Example 3 of D1 disclosed all the features of claim 1 except the aluminium content. All other available prior art documents were structurally more remote. It was therefore concluded that the product ENGAGE® 8400 described in Example 3 of D1 represented the closest prior art.

Synthetic example 13 of the patent in suit concerned a copolymer having an aluminium content of 5 ppm. That level was comparable to the content of 4.4 ppm disclosed for ENGAGE® 8400. This example exhibited a very good volume resistivity. The experiments summarised by the patent proprietor in D15 did not demonstrate the criticality of the amount of aluminium defined in claim 1 for providing an improved volume resistivity. The problem solved over D1 was therefore the provision of an alternative encapsulant material for solar cells.

In view of the information provided in paragraphs [0044] and [0045] of the specification, it appeared that the proprietor had realised that an optimised range for the aluminium content existed when taking into account practical and economical constraints. If, as alleged by the opponent, an encapsulation composition had better properties when the aluminium content was lower, it had to be concluded that the skilled person would have rather reduced the amount of aluminium to zero. In addition, it was unreasonable to assume that the skilled person would have increased the aluminium content in example 3 of D1 as this would have either required to add aluminium-ions to ENGAGE® 8400, which was not realistic, or to select a different polymer which did not necessarily satisfy all other requirements of claim 1. It was

des deux méthodes décrites dans D16 pour déterminer la quantité de cadmium conduirait à des résultats différents lors de la mesure de la quantité d'aluminium. Bien que la composition revendiquée puisse comprendre, en plus de la teneur en aluminium dans le copolymère d'éthylène, d'autres quantités d'aluminium, cela n'a pas eu d'effet sur la détermination de la teneur en aluminium dans le copolymère d'éthylène. En outre, il relevait des connaissances générales de déterminer à l'avance la teneur en aluminium des matériaux revendiqués, conformément aux exemples de synthèse du brevet en cause. Par conséquent, l'invention était suffisamment exposée.

d) L'exemple 3 de D1 divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l'exception de la teneur en aluminium. Tous les autres documents de l'état de la technique disponibles étaient structurellement plus éloignés. Il a donc été conclu que le produit ENGAGE® 8400 décrit dans l'exemple 3 de D1 représentait l'état de la technique le plus proche.

L'exemple synthétique 13 du brevet en cause concernait un copolymère ayant une teneur en aluminium de 5 ppm. Ce niveau était comparable à la teneur de 4,4 ppm divulguée concernant le produit ENGAGE® 8400. Cet exemple présentait une très bonne résistivité volumique. Les expériences résumées par le titulaire du brevet dans D15 n'ont pas démontré l'importance cruciale de la quantité d'aluminium définie dans la revendication 1 pour obtenir une résistivité volumique améliorée. Le problème résolu par rapport à D1 était donc de fournir un matériau encapsulant alternatif pour piles solaires.

Au vu des informations fournies aux paragraphes [0044] et [0045] du fascicule de brevet, il semble que le titulaire ait réalisé qu'il existait une plage optimisée pour la teneur en aluminium en tenant compte de contraintes pratiques et économiques. Si, comme le prétend l'opposant, une composition d'encapsulation possède de meilleures propriétés lorsque la teneur en aluminium est plus faible, il fallait en conclure que l'homme du métier aurait de préférence réduit la quantité d'aluminium à zéro. En outre, il n'était pas raisonnable de supposer que l'homme du métier aurait augmenté la teneur en aluminium dans l'exemple 3 de D1, car cela aurait nécessité soit d'ajouter des ions aluminium au produit ENGAGE® 8400, ce qui n'était pas réaliste, soit de sélectionner un polymère différent qui ne satisfaisait pas nécessairement à toutes les autres

Anspruch 1 definierte Aluminiumgehalt für den Fachmann nicht naheliegend gewesen.

therefore concluded that the amount of aluminium defined in claim 1 as granted was not obvious to the skilled person.

exigences de la revendication 1. Il a donc été conclu que la quantité d'aluminium définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas évidente pour l'homme du métier.

e) Der Einspruch wurde daher zurückgewiesen.

(e) The opposition was therefore rejected.

e) L'opposition a donc été rejetée.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte sie erneut das Dokument D18 ein.

IV. An appeal against that decision was lodged by the opponent (appellant). With the statement of grounds of appeal the appellant resubmitted document D18.

IV. L'opposant (requérant) a formé un recours contre cette décision. Le requérant a produit à nouveau le document D18 avec son mémoire exposant les motifs du recours.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) reichte mit ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung die Hilfsanträge 1 bis 5 ein, deren Wortlaut für die vorliegende Entscheidung nicht relevant ist.

V. With the reply to the statement of grounds of appeal, the patent proprietor (respondent) filed auxiliary requests 1 to 5, whose wording is not relevant for the present decision.

V. Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, le titulaire du brevet (intimé) a présenté les requêtes subsidiaires 1 à 5, dont le libellé n'est pas pertinent pour la présente décision.

VI. In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erließ die Kammer eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020, in der sie ihre vorläufige Analyse bestimmter, für die zu treffende Entscheidung relevanter Fragen darlegte. Während sie die Einwände der Einsprechenden in Bezug auf die unzureichende Offenbarung nicht überzeugend fand, sei die Entscheidung über den erfinderischen Charakter des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 letztlich davon abhängig, ob das (kommerziell erhältliche) Erzeugnis ENGAGE® 8400 vor dem wirksamen Datum des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen sei oder nicht. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, dass das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 – gemäß der Begründung der Stellungnahme G 1/92 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1993, 277) – der Öffentlichkeit nicht im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei, könnte eine Befassung der Großen Beschwerdekammer erforderlich sein. Die Mitteilung der Kammer enthielt eine Analyse der Stellungnahme G 1/92 und ihrer Auslegung in verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern sowie einen Vorschlag für der Großen Beschwerdekammer vorzulegende Rechtsfragen.

VI. In preparation of the oral proceedings, a communication pursuant to Article 15(1) RPBA 2020 conveying the Board's provisional analysis on certain issues relevant to the decision to be taken was issued. While the appellant's objections as to lack of sufficiency of disclosure did not appear convincing, a decision as to whether the subject-matter of granted claim 1 involved an inventive step ultimately depended on the question of whether the (commercially available) product ENGAGE® 8400 had been made available to the public before the effective date of the present patent. Concerning the respondent's submission that the commercial product ENGAGE® 8400 had not been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC having regard to the rationale of the opinion of the Enlarged Board of Appeal G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), the Board indicated that a referral to the Enlarged Board of Appeal might be necessary. An analysis of opinion G 1/92 and its interpretation in various decisions of the Boards of Appeal was given in the communication, as well as proposed questions to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

VI. En préparation de la procédure orale, par une notification établie conformément à l'article 15(1) RPBA 2020, la chambre a fait connaître son analyse provisoire sur certaines questions pertinentes pour la décision à prendre. Si les objections soulevées par le requérant concernant une insuffisance de l'exposé n'ont pas semblé convaincantes, une décision quant à l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré dépendait finalement de la question de savoir si le produit ENGAGE® 8400 (disponible dans le commerce) avait été rendu accessible au public avant la date effective du présent brevet. En ce qui concerne l'argument de l'intimé selon lequel le produit commercial ENGAGE® 8400 n'avait pas été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE compte tenu du raisonnement de la Grande Chambre de recours dans l'avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277), la chambre a indiqué qu'un renvoi à la Grande Chambre de recours pourrait être nécessaire. La notification contient une analyse de l'avis G 1/92 et son interprétation dans diverses décisions des chambres de recours, ainsi que des propositions de questions à soumettre à la Grande Chambre de recours.

VII. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 12. Juli 2022 und die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 18. August 2022 einschließlich einer beigelegten Anlage Stellung zur öffentlichen Zugänglichkeit von ENGAGE® 8400 und zur Auslegung von G 1/92.

VII. The appellant with a letter dated 12 July 2022, and the respondent in a letter dated 18 August 2022 together with an annex attached thereto, took position on the public availability of ENGAGE® 8400 and the interpretation to be made of opinion G 1/92.

VII. Le requérant, par lettre du 12 juillet 2022, et l'intimé, par lettre du 18 août 2022 accompagnée d'une annexe, ont pris position sur l'accessibilité du public au produit ENGAGE® 8400 et sur l'interprétation à donner à l'avis G 1/92.

VIII. Am 8. September 2022 fand die mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf:

- die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents beantragte,
- die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung der Beschwerde beantragte oder alternativ die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5,
- die Kammer entschied, das Dokument D18 zum Beschwerdeverfahren zuzulassen,
- die Kammer ihre Schlussfolgerung verkündete, dass das Patent das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfülle,
- die Frage erörtert wurde, ob die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit im vorliegenden Fall eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ erfordere, um die Anwendung der Stellungnahme G 1/92 zu klären.

Nach Beendigung der sachlichen Debatte unterrichtete die Kammer die Beteiligten, dass das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.

IX. Das Vorbringen der Beteiligten, soweit es relevant ist, ist den nachstehenden Entscheidungsgründen zu entnehmen. Abgesehen von der Zulassung von D18 und der Frage der ausreichenden Offenbarung in Bezug auf die Bestimmung des Aluminiumgehalts ist hauptsächlich die Auslegung der Stellungnahme G 1/92 strittig. Während die Beschwerdeführerin eine Befassung der Großen Beschwerdekammer befürwortet, um zu klären, wie G 1/92 anzuwenden ist, verneint die Beschwerdegegnerin, dass es verschiedene vertretbare Auslegungen der Stellungnahme G 1/92 gäbe, die für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens entscheidend wären.

Entscheidungsgründe

Zulassung von D18

1. Die Beschwerdeführerin reichte das Dokument D18 mit Schreiben vom 10. September 2018 in Vorbereitung der vor der Einspruchsabteilung anberaumten mündlichen Verhandlung ein und später erneut mit ihrer Beschwerdebegründung. Sie beantragte die Aufhebung der Entscheidung der

VIII. Oral proceedings were held on 8 September 2022 in the course of which:

- the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked,
- the respondent requested that the appeal be dismissed, or alternatively that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained in amended form on the basis of any of auxiliary requests 1 to 5 filed with the reply to the statement of grounds of appeal,
- the Board decided to admit document D18 into the appeal proceedings,
- the Board announced the conclusion that the patent fulfilled the requirements of sufficiency of disclosure,
- the question of whether in the present case a decision on inventive step required a referral to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC to clarify the application of opinion G 1/92 was discussed.

After closure of the debate on that issue, the Board informed the parties that the proceedings were going to continue in writing.

IX. The parties' submissions, in so far as they are pertinent, may be derived from the reasons for the decision below. Apart from the admittance of D18 and the issue of sufficiency of disclosure relating to the determination of the content of aluminium, the issue in dispute essentially concerns the interpretation to be made of opinion G 1/92. While the appellant supports a referral to the Enlarged Board in order to clarify how G 1/92 should be applied, the respondent disagrees that there are different reasonable interpretations of opinion G 1/92 which would be decisive for the outcome in the present case.

Reasons for the Decision

Admittance of D18

1. The appellant filed document D18 with letter of 10 September 2018, in preparation of the oral proceedings scheduled before the opposition division, and resubmitted it with the statement of grounds of appeal. The appellant requested that the decision of the opposition division not to admit

VIII. Une procédure orale s'est tenue le 8 septembre 2022 au cours de laquelle :

- le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen,
- l'intimé a demandé le rejet du recours, ou, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 5 déposées avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours,
- la chambre a décidé d'admettre le document D18 dans la procédure de recours,
- la chambre a conclu que le brevet remplissait les conditions de suffisance de l'exposé,
- la question de savoir si, en l'espèce, une décision sur l'activité inventive nécessitait une saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE pour clarifier l'application de l'avis G 1/92 a été examinée.

Après la clôture des débats sur cette question, la chambre a informé les parties que la procédure allait se poursuivre par écrit.

IX. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont pertinents, peuvent être déduits des motifs de la décision ci-dessous. Outre l'admission de D18 et la question de la suffisance de l'exposé relative à la détermination de la teneur en aluminium, le point litigieux porte essentiellement sur l'interprétation à donner de l'avis G 1/92. Alors que le requérant est favorable à une saisine de la Grande Chambre afin de clarifier la manière dont l'avis G 1/92 devrait être appliqué, l'intimé conteste l'existence de différentes interprétations raisonnables de l'avis G 1/92 qui seraient déterminantes pour l'issue de la présente affaire.

Motifs de la décision

Admission de D18

1. Le requérant a déposé le document D18 par lettre du 10 septembre 2018, en préparation de la procédure orale prévue devant la division d'opposition, et l'a de nouveau produit avec le mémoire exposant les motifs du recours. Le requérant a demandé l'annulation de la décision de la division

Einspruchsabteilung, das Dokument D18 nicht zum Verfahren zuzulassen.

1.1 Dieser Antrag fällt in das Ermessen der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind (Artikel 12 (4) VOBK 2007, der hier gemäß Artikel 25 (2) VOBK 2020 anzuwenden ist). Nach der ständigen Rechtsprechung, insbesondere der Entscheidung G 7/93 (ABl. EPA 1994, 775), Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über eine Ermessensentscheidung der ersten Instanz hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

Doch selbst wenn die Einspruchsabteilung die richtigen Kriterien in nicht willkürlicher Weise angewandt hat, muss die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 trotzdem unabhängig ausüben, denn die Beschwerdeführerin hat das Dokument erneut eingereicht und seine Zulassung zum Beschwerdeverfahren auf der Grundlage zusätzlicher Einlassungen und geänderter Umstände beantragt. In Anbetracht dessen ist die Kammer – im Einklang mit der Argumentation in T 971/11 vom 4. März 2016 – der Auffassung, dass sie ein Dokument, das sie zum Verfahren zugelassen hätte, wenn es zu Beginn des Beschwerdeverfahrens erstmalig eingereicht worden wäre, nicht allein aus dem Grund für unzulässig erachten sollte, dass es bereits vor der ersten Instanz vorgelegt (und nicht zugelassen) worden ist (siehe unten Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe).

1.2 Diesbezüglich hatte die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, nachdem diese entschieden hatte, D18 nicht zum Verfahren zuzulassen, erstmals im Verfahren vorgebracht, dass das Beispiel 3 aus D1 – nach Auffassung der Einsprechenden der nächstliegende Stand der Technik – nicht reproduzierbar und somit kein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei (Niederschrift der Einspruchsverhandlung, Seite 4, Zeilen 6 - 10). Bezug nehmend auf G 1/92, Nummer 1.4 der Entscheidungsgründe und T 23/11 vom 13. Februar 2014 erklärte die Patentinhaberin, dass dieses Beispiel keine nacharbeitbare Offenbarung sei, da D1 nicht das Polymerisationsverfahren für

document D18 into the proceedings be overturned.

1.1 This request is subject to the Board's discretionary power to hold inadmissible facts, evidence and requests which could have been presented or were not admitted in the first instance proceedings (Article 12(4) RPBA 2007, which applies in view of Article 25(2) RPBA 2020). According to the established case law, in particular decision G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), point 2.6 of the Reasons, a Board of Appeal should only overturn discretionary decisions of first instance departments if it concludes that the first instance department has not exercised its discretion in accordance to the right principles or it has exercised its discretion in an unreasonable way.

However, even if the opposition division applied the correct criteria in a non-unreasonable way, the Board has nevertheless to independently exercise its own discretion under Article 12(4) RPBA 2007, since the document was resubmitted and its admittance in appeal was requested by the appellant on the basis of additional submissions and changed circumstances. In this context, the Board, following the line adopted in T 971/11 of 4 March 2016, considers that a document which would have been admitted into appeal proceedings if it had been filed for the first time at the outset of those proceedings should not be held inadmissible for the sole reason that it was already filed before the department of first instance (and not admitted) (see point 1.3 of the Reasons).

1.2 In this respect, at the oral proceedings before the opposition division, after the division had decided not to admit D18 into the proceedings, the patent proprietor argued for the first time in the proceedings that example 3 of D1, considered by the opponent to represent the closest prior art, could not be reproduced and hence was not a suitable starting point for assessing inventive step (minutes, page 4, lines 6-10). Referring to point 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92 and decision T 23/11 of 13 February 2014, the patent proprietor submitted that the disclosure of said example was not enabling, since D1 did not disclose the polymerisation process resulting in ENGAGE® 8400. The opposition division, however, decided that

d'opposition de ne pas admettre le document D18 dans la procédure.

1.1 Cette requête relève du pouvoir d'appréciation de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance (article 12(4) RPCR 2007, qui s'applique en vertu de l'article 25(2) RPCR 2020). Selon la jurisprudence constante, en particulier la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), point 2.6 des motifs, une chambre de recours ne doit annuler des décisions rendues par des instances du premier degré ayant exercé leur pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé son pouvoir conformément aux principes corrects ou qu'elle a exercé ce pouvoir de manière déraisonnable.

Cependant, même si la division d'opposition a appliqué les critères corrects d'une manière non déraisonnable, la chambre doit néanmoins exercer de manière indépendante son propre pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR 2007, étant donné que le document a été produit à nouveau et que son admission dans la procédure de recours a été demandée par le requérant sur le fondement de moyens supplémentaires et de nouvelles circonstances. Dans ce contexte, la chambre, suivant la ligne adoptée dans la décision T 971/11 du 4 mars 2016, considère qu'un document qui aurait été admis dans la procédure de recours s'il avait été déposé pour la première fois au début de cette procédure ne doit toutefois pas être considéré comme irrecevable pour la seule raison qu'il a déjà été déposé devant la première instance (et qu'il n'a pas été admis) (voir point 1.3 des motifs).

1.2 À cet égard, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, suite à la décision de la division de ne pas admettre D18 dans la procédure, le titulaire du brevet a fait valoir pour la première fois dans la procédure que l'exemple 3 de D1, considéré par l'opposant comme représentant l'état de la technique le plus proche, ne pouvait pas être reproduit et n'était donc pas un point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive (procès-verbal, page 4, lignes 6 à 10). Se référant au point 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 et à la décision T 23/11 du 13 février 2014, le titulaire du brevet alléguait que la divulgation de cet exemple ne permettait pas de reproduire l'invention, puisque D1 ne divulguait pas le processus de

die Herstellung von ENGAGE® 8400 offenbare. Die Einspruchsabteilung entschied jedoch, dass das Beispiel 3 von D1 mit der dortigen Verwendung von ENGAGE® 8400 ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei, ohne auf dieses Vorbringen einzugehen (Seite 9, Zeilen 6 - 16 der Entscheidungsbegründung).

In ihrer Beschwerdebegründung ging die Beschwerdeführerin vorsorglich auf die Nacharbeitbarkeit der Offenbarung des Beispiels 3 von D1 ein und brachte vor, dass in dem auf Seite 14 von D1 beginnenden und auf Seite 15 endenden Absatz Bezug genommen werde auf D18 als die Herstellung von ENGAGE®-Polymeren beschreibendes Dokument. In dem betreffenden Absatz von D1 ist erklärt, dass homogen verzweigte, im Wesentlichen lineare Ethylen/ α -Olefin-Copolymere (für die die über The Dow Chemical Company erhältlichen AFFINITY®- und ENGAGE®-Polyethylene als Beispiele angeführt sind) besonders bevorzugte Formen sind und in drei US-Patenten, von denen eines D18 entspricht, ausführlicher beschrieben werden.

Dementsprechend ist die erneute Vorlage von D18 mit der Beschwerdebegründung in Zusammenhang mit dem Vorbringen, dass dieses Dokument die Nacharbeitbarkeit der Offenbarung von ENGAGE® 8400 belegen würde und folglich das Beispiel 3 aus D1 als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden könne, eine legitime Reaktion – zum frühestmöglichen Zeitpunkt – auf die neuen Einlassungen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung, nachdem die Einspruchsabteilung bereits entschieden hatte, D18 nicht zuzulassen. Dies ist nach Auffassung der Kammer ein ausreichender Grund, D18 zum Verfahren zuzulassen.

1.3 Anders als von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht, konnte von der Beschwerdeführerin nicht erwartet werden, sofort in der mündlichen Verhandlung auf diese neue und kurze Einlassung durch einen erneuten Antrag auf Zulassung von D18 zum Verfahren zu reagieren. Vorbringen, die als unmittelbare Reaktion auf solche neuen Umstände und neu vorgelegten Beweismittel eingereicht werden, gleich zu Beginn des Beschwerdeverfahrens nicht zuzulassen, wäre mit der Verfahrensgerechtigkeit nicht vereinbar. Daher ist in diesem Zusammenhang das Vorbringen der Beschwerdegegnerin irrelevant, dass ein Einwand wegen mangelnder Nacharbeitbarkeit der Offenbarung nichts Ungewöhnliches sei. Ihr

example 3 of D1 using ENGAGE® 8400 was a suitable starting point for assessing inventive step, without dealing with that argument (Reasons for the decision, page 9, lines 6-16).

In the statement of grounds of appeal, the appellant preemptively dealt with the enablement of the disclosure of example 3 of D1 and submitted that D18 is cross-referenced in the paragraph bridging pages 14 and 15 of D1 as a document describing the preparation of ENGAGE® polymers. D1 describes in said passage that homogeneously branched, substantially linear ethylene/ α -olefin polymers, for which AFFINITY® and ENGAGE® polyethylene available from The Dow Chemical Company are given as examples, are especially preferred and are more fully described in three US patents, one corresponding to reference D18.

Accordingly, the resubmission of document D18 with the statement of grounds of appeal in connection with the argument that this document would demonstrate the enabling character of the disclosure of ENGAGE® 8400 with the consequence that example 3 of D1 can be taken as the closest prior art is a legitimate reaction, at the earliest possible stage, to the new submissions made by the patent proprietor during the oral proceedings after the opposition division had already decided not to admit D18. This, in the Board's view, constitutes a sufficient reason to admit D18 into the proceedings.

1.3 Contrary to the respondent's argument, it could not be expected that the appellant would immediately react to this new and brief submission by requesting anew, during the oral proceedings, to admit D18 into the proceedings. Not allowing at the onset of the appeal proceedings submissions in direct response to this new circumstance and evidence brought forward would be contrary to procedural fairness. In this context the respondent's argument that an objection as to lack of enablement of a disclosure would be nothing out of the ordinary, is thus irrelevant. The respondent's argument that D18 would not be part of the common general knowledge and cannot demonstrate an

polymérisation aboutissant au produit ENGAGE® 8400. La division d'opposition a toutefois décidé que l'exemple 3 de D1 utilisant ENGAGE® 8400 constituait un point de départ approprié pour l'appréciation de l'activité inventive, sans traiter cet argument (motifs de la décision, page 9, lignes 6 à 16).

Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a traité de manière préventive la question de la divulgation suffisante de l'exemple 3 de D1 et a fait valoir que le document D18 fait l'objet d'un renvoi dans le paragraphe situé entre les pages 14 et 15 de D1 en tant que document décrivant la préparation des polymères ENGAGE®. D1 décrit dans ce passage que les polymères éthylène/ α -oléfine homogènes, ramifiés et substantiellement linéaires, pour lesquels les polyéthylènes AFFINITY® et ENGAGE® disponibles auprès de The Dow Chemical Company sont mentionnés à titre d'exemples, sont particulièrement préférés et sont décrits plus en détail dans trois brevets américains, dont l'un correspond à la référence D18.

En conséquence, produire à nouveau le document D18 avec le mémoire exposant les motifs du recours en lien avec l'argument selon lequel ce document démontrerait la divulgation suffisante de ENGAGE® 8400, avec pour conséquence que l'exemple 3 de D1 peut être considéré comme état de la technique le plus proche, est une réaction légitime, au stade le plus précoce possible, aux nouveaux moyens invoqués par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale après que la division d'opposition eut déjà décidé de ne pas admettre le document D18. Selon la chambre, cela constitue une raison suffisante pour admettre D18 dans la procédure.

1.3 Contrairement à l'argument de l'intimé, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le requérant réagisse immédiatement à ce moyen nouveau et succinct en demandant à nouveau, au cours de la procédure orale, l'admission de D18 dans la procédure. Ne pas autoriser, dès le début de la procédure de recours, des moyens invoqués en réponse directe à cette nouvelle circonstance et les preuves présentées serait contraire à l'équité de la procédure. Dans ce contexte, l'argument de l'intimé, selon lequel une objection relative au défaut de reproductibilité d'une divulgation n'aurait rien d'exceptionnel, n'est donc pas pertinent. L'argument de l'intimé selon lequel D18 ne ferait pas partie

Argument, dass D18 nicht Teil des allgemeinen Fachwissens sei und nicht die Nacharbeitbarkeit von ENGAGE® 8400 belegen könne, ist Teil der sachlichen Debatte und folglich ohne Belang für die Zulassung von D18.

1.4 Unter diesen Umständen hat die Kammer keinen Grund, D18 in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht zuzulassen. D18 wird somit zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

Ausreichende Offenbarung

2. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA erfüllt ein europäisches Patent das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung, wenn der Fachmann anhand der in der Patentschrift enthaltenen Angaben und gegebenenfalls unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand, d. h. mit vertretbarem Aufwand, auszuführen. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, ein Material herzustellen, das der Parameter- und der Strukturdefinition des vorliegenden Anspruchs 1 genügt, insbesondere was den Aluminiumgehalt angeht.

Der Einwand der Beschwerdeführerin betrifft die Fähigkeit des Fachmanns, diesen Aluminiumgehalt im Ethylen/ α -Olefin-Copolymer genau und verlässlich zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass Anspruch 1 nicht genügend Angaben zur Bestimmung dieses Gehalts enthält und seine Offenbarung somit unzureichend ist.

2.1 Es ist unstrittig, dass das Vorhandensein von Aluminium im Ethylen/ α -Olefin-Copolymer der erfindungsgemäßen Lehre zufolge auf die Verwendung einer organischen Aluminiumoxyverbindung oder einer organischen Aluminiumverbindung zurückgeht, die bei der Polymerisation des Ethylen/ α -Olefin-Copolymers als Cokatalysator hinzugefügt wird (Seite 4, Zeilen 12 - 15 und Absatz 44 des Streitpatents), wobei in Absatz 44 beschrieben ist, dass der Aluminiumgehalt von der Konzentration dieses während des Polymerisationsverfahrens hinzugefügten Cokatalysators abhängt. Unstrittig ist auch, dass den Absätzen 81 bis 93 des Streitpatents eine allgemeine Anleitung für die Herstellung des beanspruchten Ethylen/Olefin-Copolymers zu entnehmen ist, einschließlich einer Angabe der einzusetzenden Katalysator- und Cokatalysatormenge (siehe Absätze 86 und 87 des Streitpatents).

enabling character of ENGAGE® 8400 actually pertains to the merits of the discussion and is therefore not relevant for the admittance of D18.

1.4 Under these circumstances, the Board has no reason to make use of its discretionary power under Article 12(4) RPBA 2007 to hold D18 inadmissible. D18 is therefore admitted into the appeal proceedings.

Sufficiency of disclosure

2. According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO a European patent complies with the requirements of sufficiency of disclosure, if a skilled person, on the basis of the information provided in the patent specification and, if necessary, using common general knowledge, is able to carry out the invention over the whole area claimed without undue burden, i.e. with reasonable effort. This means in the present case to prepare a material that meets the parametric and structural definition of present claim 1, in particular the content of aluminium.

The objection of the appellant concerns the ability of the skilled person to accurately and reliably determine that amount of aluminium in the ethylene/ α -olefin copolymer. The appellant argues that, owing to the absence of sufficient information on how to determine that amount, claim 1 lacks sufficiency of disclosure.

2.1 It is undisputed that the presence of aluminium in the ethylene/ α -olefin copolymer is taught to find its origin in the use of an organic aluminumoxy compound or organic aluminium compound added as co-catalyst for the polymerisation of the ethylene/ α -olefin copolymer (page 4, lines 12-15 and paragraph 44 of the patent in suit), paragraph 44 describing that the aluminium content is dependent on the concentration of said co-catalyst added during the polymerisation process. It is also uncontested that general guidance for producing the claimed ethylene olefin copolymer is provided in paragraphs 81 to 93 of the patent in suit, including a description of the amount of catalyst and co-catalyst to be used (see paragraphs 86 and 87 of the patent in suit).

des connaissances générales et ne pourrait pas démontrer une divulgation suffisante de ENGAGE® 8400 se rapporte en réalité au débat sur le fond et n'est donc pas pertinent pour l'admission de D18.

1.4 Dans ces circonstances, la chambre n'a aucune raison de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 12(4) RPCR 2007 pour considérer D18 comme non admissible. D18 est donc admis dans la procédure de recours.

Suffisance de l'exposé

2. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, un brevet européen satisfait aux exigences de suffisance de l'exposé si un homme du métier, se fondant sur les informations fournies dans le fascicule de brevet et, si nécessaire, sur ses connaissances générales, est en mesure de réaliser l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué sans difficulté excessive, c'est-à-dire au prix d'un effort raisonnable. Il s'agit en l'espèce de préparer un matériau qui répond à la définition paramétrique et structurelle de la présente revendication 1, en particulier en ce qui concerne la teneur en aluminium.

L'objection du requérant concerne la capacité de l'homme du métier à déterminer de manière précise et fiable la quantité d'aluminium dans le copolymère éthylène/ α -oléfine. Le requérant soutient que la revendication 1 n'est pas suffisamment exposée en raison de l'absence d'informations suffisantes sur la manière de déterminer cette quantité.

2.1 Il n'est pas contesté que le brevet enseigne que la présence d'aluminium dans le copolymère éthylène/ α -oléfine provient de l'utilisation d'un composé organique aluminumoxy ou d'un composé organique d'aluminium ajouté comme co-catalyseur pour la polymérisation du copolymère éthylène/ α -oléfine (page 4, lignes 12-15 et paragraphe 44 du brevet en cause), le paragraphe 44 décrivant que la teneur en aluminium dépend de la concentration dudit co-catalyseur ajouté au cours du processus de polymérisation. Il n'est pas non plus contesté que des indications générales concernant la production du copolymère éthylène-oléfine revendiqué sont fournies dans les paragraphes 81 à 93 du brevet en cause, y compris une description de la quantité de catalyseur et de co-catalyseur à utiliser (voir paragraphes 86 et 87 du brevet en cause).

2.2 Die Beschwerdegegnerin verwies in Nummer 51 ihrer Erwiderung darauf, dass im Streitpatent mehrere Synthesebeispiele aufgeführt seien, die eine detaillierte Beschreibung der Katalysatoren und Reaktionsbedingungen für die Herstellung des Materials gemäß Anspruch 1 liefern. Tatsächlich sind in den Absätzen 186 bis 198 des Streitpatents spezifische Herstellungsverfahren für 13 Copolymere beschrieben, für die die Zugaberaten für Ethylen, das Comonomer, den Katalysator und die aluminiumbasierten Cokatalysator-Verbindungen sowie der Gehalt des Aluminiumrests in den hergestellten Copolymeren angegeben sind.

Auch wenn einige der hergestellten Copolymere nicht unter die vorliegende Erfindung fallen, weil sie nicht alle der in Anspruch 1 genannten Eigenschaften aufweisen, so ist diesen Herstellungsverfahren doch zu entnehmen, wie der Fachmann, der ein Copolymer mit dem in Anspruch 1 geforderten Aluminiumrestgehalt herstellen will, die Zugaberaten des Ethylens, des α -Olefin, des Katalysators und der aluminiumbasierten Cokatalysator-Verbindungen anpassen muss, um die in Anspruch 1 definierten Copolymere zu erhalten.

Die Beschwerdeführerin hat nicht behauptet – geschweige denn Beweismittel dafür vorgelegt –, dass der Fachmann außerstande wäre, anhand der Lehre des Streitpatents und mit vertretbarem Versuchsaufwand ein Ethylen/ α -Olefin-Copolymer herzustellen, das der Parameterdefinition des Anspruchs 1, einschließlich des Aluminiumrestgehalts, entspricht.

2.3 Vielmehr bezieht sich der Einwand der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann außerstande wäre, die Erfindung auszuführen, auf dessen Fähigkeit, den Aluminiumgehalt in einem Ethylen/ α -Olefin-Copolymer genau zu bestimmen, wenn er überprüfen wollte, ob der angestrebte Aluminiumrestgehalt dem Anspruch 1 der erteilten Fassung entspricht.

Unstrittig ist jedoch, dass der Fachmann dem Absatz 172 des Streitpatents die entsprechende Lehre für diese Bestimmung entnehmen könnte, der zufolge das Ethylen/ α -Olefin-Copolymer im Nassverfahren zersetzt und anschließend mit reinem Wasser bis zu einem vorgegebenen endgültigen Volumen verdünnt wird, um den Aluminiumgehalt mittels eines bestimmten

2.2 The respondent pointed out in section 51 of their rejoinder that the disputed patent describes several synthesis examples providing a detailed description of catalysts and reaction conditions used for the preparation of the material of claim 1. Indeed, specific preparation methods are described in paragraphs 186 to 198 of the patent in suit for thirteen copolymers for which the feed rates for ethylene, the comonomer, the catalyst and aluminium-based co-catalyst compounds, as well as the amount of aluminium residue in the produced copolymers, are indicated.

Despite the fact that some of the copolymers produced are not in accordance with the present invention, as they do not meet all properties recited in claim 1, these preparation methods nevertheless show how the skilled person wishing to prepare a copolymer comprising an amount of aluminium residue as required by granted claim 1 would adjust the feed rates of ethylene, α -olefin, catalyst and aluminium-based co-catalyst compounds so as to obtain the copolymers defined in claim 1 of the patent in suit.

The appellant did not argue, let alone provide any evidence, that the skilled person, repeating the teaching provided in the patent in suit and using a reasonable amount of experimentation, would not be in the position to obtain the ethylene/ α -olefin copolymer meeting the parametric definition of claim 1, including the amount of residual aluminium.

2.3 The appellant's objection that the skilled person is not in a position to perform the invention rather concerns the ability of the skilled person to accurately determine the amount of aluminium in an ethylene/ α -olefin copolymer, when aiming at verifying whether the amount of residual aluminium targeted is in accordance with granted claim 1.

It is however not contested that the skilled person would find in paragraph 172 of the patent in suit the relevant teaching for said measurement, according to which the ethylene/ α -olefin copolymer is decomposed by a wet process and then diluted with pure water to a given final volume, the amount of aluminium being quantified using a specific

2.2 L'intimé a souligné dans la section 51 de sa réplique que le brevet litigieux décrit plusieurs exemples de synthèse fournissant une description détaillée des catalyseurs et des conditions de réaction dans le cadre de la préparation du matériau de la revendication 1. En effet, des méthodes de préparation spécifiques sont décrites aux paragraphes 186 à 198 du brevet en cause concernant treize copolymères pour lesquels sont indiqués les taux d'alimentation en éthylène, en comonomère, en catalyseur et en composés co-catalytiques à base d'aluminium, ainsi que la quantité de résidu d'aluminium dans les copolymères produits.

Bien que certains des copolymères produits ne soient pas conformes à la présente invention, puisqu'ils ne présentent pas toutes les propriétés énoncées dans la revendication 1, ces procédés de préparation montrent néanmoins comment l'homme du métier souhaitant préparer un copolymère comprenant une quantité de résidu d'aluminium selon les exigences de la revendication 1 du brevet tel que délivré ajusterait les taux d'alimentation en éthylène, α -oléfine, catalyseur et composés co-catalytiques à base d'aluminium de manière à obtenir les copolymères définis dans la revendication 1 du brevet en cause.

Le requérant n'a pas soutenu, et encore moins fourni de preuves, que l'homme du métier, répétant l'enseignement fourni dans le brevet en cause et menant un nombre raisonnable d'expérimentations, ne serait pas en mesure d'obtenir le copolymère éthylène/ α -oléfine répondant à la définition paramétrique de la revendication 1, y compris la quantité d'aluminium résiduel.

2.3 L'objection du requérant selon laquelle l'homme du métier n'est pas en mesure d'exécuter l'invention concerne plutôt la capacité de l'homme du métier à déterminer avec précision la quantité d'aluminium dans un copolymère éthylène/ α -oléfine, lorsqu'il s'agit de vérifier si la quantité d'aluminium résiduel visée est conforme à la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Il n'est toutefois pas contesté que l'homme du métier trouverait l'enseignement pertinent pour cette mesure dans le paragraphe 172 du brevet en cause, selon lequel le copolymère éthylène/ α -oléfine est décomposé par un procédé humide puis dilué avec de l'eau pure jusqu'à un volume final donné, la quantité d'aluminium étant déterminée à l'aide

Spektrometers zu quantifizieren. Daraus ist zu schließen, dass der Fachmann nach Durchführung einiger Versuche geeignete Bedingungen (Partikelgröße der zu analysierenden Copolymerprobe, Säureart, Konzentration, Temperatur, Zeit) für eine wirksame Zersetzung des Ethylen/ α -Olefin-Copolymers ermitteln würde, um den Aluminiumgehalt in einer bestimmten Copolymerprobe verlässlich zu messen. Diesbezüglich wird auf D12 (siehe D12a und D12b), D13 (siehe D13a und D13b) sowie D16 verwiesen, die eine allgemeine Anleitung liefern, wie organisches Material, z. B. Plastik (D12 und D16), zersetzt werden kann, um den Gehalt der darin enthaltenen metallischen Elemente zu bestimmen.

2.4 Die geltend gemachte Schwierigkeit, den Aluminiumgehalt eines bestimmten Ethylen/ α -Olefin-Copolymers ohne Angabe der erwähnten spezifischen Versuchsbedingungen genau zu bestimmen, läuft auf das Vorbringen hinaus, dass die Grenzen des Anspruchs 1 nicht eindeutig definiert seien. Dies ist eine Frage der Klarheit, die sich angesichts der Entscheidung G 3/14 (ABl. EPA 2015, A102) einer Prüfung durch die Kammer entzieht.

Hingegen wurde die angeblich mangelnde Genauigkeit bei der Bestimmung des Gehalts des Aluminiumrestes nicht als Hindernis für den Fachmann, der das beanspruchte Material nacharbeiten will, geltend gemacht, sofern das Ethylen/ α -Olefin-Copolymer unter einer bestimmten Kombination von Reaktionsbedingungen zersetzt wird. Die Kammer hat keinen Grund, dies anders zu sehen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Synthesebeispiele 2 und 13 des Streitpatents belegen, dass selbst dann allen sonstigen Erfordernissen des Anspruchs 1 genügende Copolymere hergestellt werden können, wenn der Gehalt des Aluminiumrestes außerhalb des im operativen Anspruch 1 definierten Bereichs liegt. Dies zeigt, dass das Erreichen des exakten, im erteilten Anspruch 1 definierten Aluminiumrestgehalts nicht entscheidend ist, damit bei der Herstellung von Ethylen/ α -Olefin-Copolymeren entsprechend den Anweisungen im Streitpatent die übrigen Parametererfordernisse des Anspruchs 1 erfüllt werden.

2.5 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass der Aluminiumgehalt der einzige neue Parameter der vorliegenden Erfindung bzw. für ihre Erfindungs-

spectrometer. It is therefore concluded that the skilled person would find, after performing a few experiments, suitable conditions (particle size of copolymer sample to be analysed, type of acid, concentration, temperature and time) to effectively decompose the ethylene/ α -olefin copolymer in order to reliably measure the content of aluminium in a given copolymer sample. Reference is made in this respect to D12 (see D12a and D12b), D13 (see D13a and D13b) and D16, which provide general guidance on how to decompose organic material such as plastics (D12 and D16) for the purpose of determining the content of metal elements comprised therein.

2.4 The argument concerning the difficulty in exactly determining the amount of aluminium in a given ethylene/ α -olefin copolymer in the absence of any indication of said specific experimental conditions boils down to the argument that the boundaries of granted claim 1 are not clearly defined. This a matter of clarity, which, in view of the ruling of G 3/14 (OJ EPO 2015, A102), cannot be examined.

The alleged lack of accuracy for the measurement of the content of aluminium residue, however, has not been argued to constitute an obstacle for the skilled person seeking to reproduce the claimed material when using a specific set of conditions for decomposing the ethylene/ α -olefin copolymer. The Board has no reason to take a different view. It is observed in this context that Synthesis Examples 2 and 13 of the patent in suit show that copolymers meeting all other requirements of claim 1 can be prepared, even if the amount of aluminium residue is outside the range defined in operative claim 1. This shows that an achievement of the exact amount of aluminium residue defined in granted claim 1 is not critical in order to meet the other parametric requirements of claim 1 when ethylene/ α -olefin copolymers are prepared in accordance with the instructions given in the patent in suit.

2.5 The appellant's argument that the amount of aluminium would be the only novel parameter of the present invention or would be critical to its

d'un spectromètre spécifique. On peut donc conclure que l'homme du métier trouverait, après avoir réalisé quelques expériences, les conditions appropriées (taille des particules de l'échantillon de copolymère à analyser, type d'acide, concentration, température et durée) pour décomposer efficacement le copolymère éthylène/ α -oléfine afin de mesurer de manière fiable la teneur en aluminium d'un échantillon de copolymère donné. Il est fait référence à cet égard aux documents D12 (voir D12a et D12b), D13 (voir D13a et D13b) et D16, qui fournissent des indications générales sur la manière de décomposer les matières organiques telles que les plastiques (D12 et D16) afin de déterminer la teneur en éléments métalliques qu'elles contiennent.

2.4 L'argument concernant la difficulté de déterminer avec exactitude la quantité d'aluminium dans un copolymère éthylène/ α -oléfine donné en l'absence de toute indication de ces conditions expérimentales spécifiques revient à soutenir que les limites de la revendication 1 du brevet tel que délivré ne sont pas clairement définies. Il s'agit d'une question de clarté qui, compte tenu de la décision G 3/14 (JO OEB 2015, A102), ne peut être examinée.

Il n'a toutefois pas été soutenu que le manque de précision allégué concernant la mesure de la teneur en résidu d'aluminium constitue un obstacle pour l'homme du métier cherchant à reproduire le matériau revendiqué en utilisant un ensemble spécifique de conditions pour la décomposition du copolymère éthylène/ α -oléfine. La chambre n'a aucune raison d'adopter un point de vue différent. Dans ce contexte, on observe que les exemples de synthèse 2 et 13 du brevet en cause montrent qu'il est possible de préparer des copolymères répondant à toutes les autres exigences de la revendication 1, même si la quantité de résidu d'aluminium se situe en dehors de la plage définie dans la revendication opérationnelle 1. Cela montre que la quantité exacte de résidu d'aluminium définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est pas cruciale pour satisfaire aux autres exigences paramétriques de la revendication 1 lorsque les copolymères éthylène/ α -oléfine sont préparés conformément aux instructions données dans le brevet en cause.

2.5 L'argument du requérant selon lequel la quantité d'aluminium serait le seul paramètre nouveau de la présente invention ou serait cruciale pour son

höhe entscheidend sei, ist für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung ohne Belang, bei der es sich um ein separates EPÜ-Erfordernis handelt.

2.6 In Anbetracht der vorstehenden Analyse kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des erteilten Patents das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt.

Erfinderische Tätigkeit

3. Die Beschwerdeführerin wandte ein, dass die Ansprüche in der erteilten Fassung angesichts der Offenbarung des Dokuments D1 und insbesondere des dortigen Beispiels 3 mit dem kommerziell erhältlichen ENGAGE® 8400 nicht erfinderisch seien.

Nächstliegender Stand der Technik

3.1 Diesbezüglich brachte die Beschwerdeführerin vor, dass das in D1 in Beispiel 3 (Seite 30) und in den Tabellen 1 und 7 (Seiten 31 bzw. 39) als für die Herstellung von Solarzellenmodulen geeignet beschriebene ENGAGE® 8400 einen geeigneten Ausgangspunkt für die vorliegende Erfindung darstellt und somit der nächstliegende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist. Der Beschwerdeführerin zufolge erfüllt ENGAGE® 8400, ein Ethylen/1-Octen-Copolymer mit einem MI von 30 g/10 min und einer Dichte von 0,870 g/cm³ sämtliche Erfordernisse des Anspruchs 1 bis auf den Aluminiumgehalt, der mit 4,4 ppm angegeben ist (siehe Nr. 31 der Beschwerdebeurteilung). Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin auf den Versuchsbericht, den die Beschwerdegegnerin (und damalige Anmelderin) mit ihrem Schreiben vom 20. Februar 2015 eingereicht hatte.

3.2 Die Reproduzierbarkeit von ENGAGE® 8400 wird von der Beschwerdegegnerin unter Verweis auf G 1/92 infrage gestellt. Dementsprechend bestreitet sie auch, dass dieses Erzeugnis, so wie es in D1 beschrieben ist, als nächstliegender Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden kann.

3.3 Die Beschwerdeführerin wies das Argument der Beschwerdegegnerin zurück, dass gemäß der Stellungnahme G 1/92 auch ENGAGE® 8400 selbst unzureichend offenbart sei (Nr. 40 der Beschwerdebeurteilung). Sie widersprach in der mündlichen Verhandlung der Auffassung, dass das nachgearbeitete Erzeugnis exakt identisch sein müsse, denn auf dem vorliegenden Gebiet der Technik käme dies einer unüberwindbaren Hürde gleich. Ihrer

inventiveness has no bearing on the assessment of sufficiency of disclosure, which constitutes a separate requirement of the EPC.

2.6 In view of the above analysis, it is concluded that the subject-matter of the granted patent fulfills the requirements of sufficiency of disclosure.

Inventive step

3. The appellant objects that the claims as granted lack inventive step in view of the disclosure of document D1, particularly its Example 3 with the commercially available product ENGAGE® 8400.

Closest prior art

3.1 In this respect, the appellant submits that ENGAGE® 8400, which is described in D1 in Example 3 (page 30) and Tables 1 and 7 (pages 31 and 39) as being suitable for the manufacture of solar cell modules, represents an appropriate starting point for the present invention and therefore the closest prior art for assessing inventive step. According to the appellant ENGAGE® 8400, an ethylene/1-octene copolymer having an MI of 30 g/10 min and a density of 0.870 g/cm³, fulfills all the requirements of claim 1, with the exception of the content of aluminium which is indicated to be 4.4 ppm (point 31 of the statement of grounds of appeal). The appellant refers in this respect to the experimental report submitted with the letter of the respondent (then applicant) of 20 February 2015.

3.2 The reproducibility of ENGAGE® 8400 is questioned by the respondent with reference to opinion G 1/92. The respondent accordingly also contests that this product, as described in D1, could be regarded as the closest prior art for the assessment of inventive step.

3.3 The appellant dismisses the respondent's argument that ENGAGE® 8400 is itself somehow insufficient under opinion G 1/92 (point 40 of the statement of grounds of appeal). As submitted at the oral proceedings, the appellant does not accept that the product reproduced should be exactly the same, as this would represent in the present technical field an insurmountable hurdle. According to the appellant, irrespective of the extent in

activité inventive n'a aucune incidence sur l'évaluation de la suffisance de l'exposé, qui constitue une exigence distincte de la CBE.

2.6 Au vu de l'analyse ci-dessus, il est conclu que l'objet du brevet délivré remplit les conditions de suffisance de l'exposé.

Activité inventive

3. Le requérant soutient que les revendications du brevet tel que délivré n'impliquent pas d'activité inventive compte tenu de la divulgation du document D1, en particulier de son exemple 3 avec le produit ENGAGE® 8400 disponible dans le commerce.

État de la technique le plus proche

3.1 Le requérant fait valoir sur ce point que le produit ENGAGE® 8400, qui est décrit dans D1 dans l'exemple 3 (page 30) et les tableaux 1 et 7 (pages 31 et 39) comme étant adapté à la fabrication de modules de piles solaires, représente un point de départ approprié pour la présente invention et donc l'état de la technique le plus proche pour l'appréciation de l'activité inventive. Selon le requérant, ENGAGE® 8400, un copolymère éthylène/octène-1 ayant un MI de 30 g/10 min et une densité de 0,870 g/cm³, répond à toutes les exigences de la revendication 1, à l'exception de la teneur en aluminium qui est indiquée à 4,4 ppm (point 31 du mémoire exposant les motifs du recours). Le requérant se réfère à cet égard au compte rendu d'expériences joint à la lettre de l'intimé (alors demandeur) du 20 février 2015.

3.2 L'intimé met en doute la reproductibilité du produit ENGAGE® 8400 en référence à l'avis G 1/92. L'intimé conteste donc également que ce produit, tel que décrit dans D1, puisse être considéré comme l'état de la technique le plus proche pour l'appréciation de l'activité inventive.

3.3 Le requérant rejette l'argument de l'intimé selon lequel ENGAGE® 8400 serait en soi insuffisant selon l'avis G 1/92 (point 40 du mémoire exposant les motifs du recours). Comme indiqué lors de la procédure orale, le requérant conteste que le produit reproduit doit être exactement le même, car cela représenterait, dans le domaine technique actuel, un obstacle insurmontable. Selon le requérant, indépendamment de la mesure dans

Ansicht nach seien – unabhängig davon, in welchem Umfang das Polymer ENGAGE® 8400 nachgearbeitet werden könne – bestimmte seiner Eigenschaften, die unter den beanspruchten Gegenstand fallen, wie z. B. die Dichte, die MFR, die Shore-Härte und der Comonomer-Gehalt, und auch das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, wie D1, D2 und D5/D5a belegten. Es wäre unrichtig und unvertretbar, wenn solch öffentlich zugängliche Informationen über ein kommerziell erhältliches Erzeugnis aus dem Grund außer Acht gelassen werden könnten, dass das konkrete kommerzielle Material nicht exakt reproduziert werden könne.

3.4 Die Beschwerdegegnerin streitet zwar nicht ab, dass ENGAGE® 8400 im Handel erhältlich war und bis auf den Aluminiumgehalt alle Eigenschaften des erteilten Anspruchs 1 aufwies, brachte aber unter Berufung auf die Stellungnahme G 1/92, Nummer 1.4 der Begründung und auf die Entscheidung T 23/11 vor, dass das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 nicht im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei.

Laut ihrem Vorbringen mit Bezug auf diese Stellungnahme und diese Entscheidung setze die öffentliche Zugänglichkeit des kommerziellen Erzeugnisses ENGAGE® 8400 im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ voraus, dass der Fachmann in der Lage sei, ein Polymer herzustellen, das ENGAGE® 8400 nicht nur irgendwie ähnlich, sondern mit diesem genau identisch sei, und dies ohne unzumutbaren Aufwand (Nr. 75 bis 79 der Erwiderung). Die Kammer stellt fest, dass dieses Argument der Beschwerdegegnerin auch beinhaltet, dass eine genaue Analyse des kommerziellen Erzeugnisses ENGAGE® 8400 durchgeführt werden kann. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass das Reverse-Engineering eines kommerziellen Polymers ohne Kenntnis der Synthesbedingungen, insbesondere der konkreten Katalysatoren und Reaktionsbedingungen, ein umfassendes Forschungsprogramm erfordere, dessen Erfolg noch nicht einmal gewiss wäre. Die Notwendigkeit, ein solches Forschungsprogramm durchzuführen, stelle einen unzumutbaren Aufwand dar (Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 18. August 2022, Seite 3, 4. Absatz), sodass das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 nicht als nacharbeitbar angesehen werden und somit auch kein Stand der Technik sein könne. Die Beschwerdegegnerin ist

which the ENGAGE® 8400 polymer can be reproduced, certain properties of that material, which are covered by the claimed subject-matter, such as the density, MFR, shore hardness, and comonomer content together with the product itself have been placed in the public domain, as shown by D1, D2 and D5/D5a. It would be incorrect and unreasonable if such publically available information of a commercially available product could be disregarded on the basis that the specific commercial material could not be exactly reproduced.

3.4 While the respondent does not dispute that ENGAGE® 8400 was commercially available and fulfilled all properties of claim 1 as granted, with the exception of the content of aluminium, it argued, relying on paragraph 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92 and decision T 23/11, that the commercial product ENGAGE® 8400 had not been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

According to the respondent's submissions based on the above mentioned opinion and decision, the availability to the public within the meaning of Article 54(2) EPC of the commercial product ENGAGE® 8400 would require that the skilled person is able to produce a polymer that is not somewhat similar to, but is exactly ENGAGE® 8400 and this without undue burden (points 75 to 79 of the rejoinder). The Board notes that this argument of the respondent also implies that an exact analysis of the commercial product ENGAGE® 8400 can be carried out. The respondent submits that reverse-engineering a commercial polymer without knowledge of the synthesis conditions, in particular the specific catalysts and reaction conditions would require an extensive research programme, for which success is not even guaranteed. The need to perform such a research programme would represent an undue burden (respondent's letter of 18 August 2022, page 3, 4th paragraph), with the consequence that the commercial product ENGAGE® 8400 could not be considered enabled and thus could also not constitute prior art. The respondent is therefore of the view that the closest prior art is the generic disclosure of D1, which is, however, structurally more remote than the examples of D1 using

laquelle le polymère ENGAGE® 8400 peut être reproduit, certaines propriétés de ce matériau, qui sont couvertes par l'objet revendiqué, telles que la densité, le débit de matière fondue (MFR), la dureté Shore et la teneur en comonomère, ainsi que le produit lui-même, font partie du domaine public, comme le montrent les documents D1, D2 et D5/D5a. Il serait incorrect et déraisonnable de ne pas tenir compte de ces informations accessibles au public sur un produit disponible dans le commerce au motif que le matériau commercial spécifique ne peut être reproduit à l'identique.

3.4 Bien que l'intimé ne conteste pas que le produit ENGAGE® 8400 était disponible dans le commerce et présentait toutes les propriétés de la revendication 1 du brevet tel que délivré, à l'exception de la teneur en aluminium, il a fait valoir, en s'appuyant sur le paragraphe 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 et sur la décision T 23/11, que le produit commercial ENGAGE® 8400 n'avait pas été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE.

Selon les moyens invoqués par l'intimé, fondés sur l'avis et la décision susmentionnés, l'accessibilité au public au sens de l'article 54(2) CBE du produit commercial ENGAGE® 8400 exigerait que l'homme du métier soit en mesure de produire un polymère qui soit non pas relativement similaire à ENGAGE® 8400, mais qui corresponde exactement à ENGAGE® 8400, et ce sans difficulté excessive (points 75 à 79 de la réplique). La chambre fait observer que cet argument de l'intimé signifie également qu'il est possible d'effectuer une analyse exacte du produit commercial ENGAGE® 8400. L'intimé fait valoir que la rétro-ingénierie d'un polymère commercial sans connaître les conditions de synthèse, en particulier les catalyseurs spécifiques et les conditions de réaction, nécessiterait un vaste programme de recherche sans garantie de succès. La nécessité de réaliser un tel programme de recherche représenterait une difficulté excessive (lettre de l'intimé du 18 août 2022, page 3, 4^e paragraphe), ayant pour conséquence que le produit commercial ENGAGE® 8400 ne pourrait pas être considéré comme étant réalisable et ne pourrait donc pas non plus constituer un état de la technique. L'intimé est donc d'avis que l'état de la technique le plus proche est la divulgation générique

daher der Ansicht, dass der nächstliegende Stand der Technik die allgemeine Offenbarung von D1 sei, die allerdings strukturell weiter entfernt sei als die Beispiele in D1, bei denen ENGAGE® 8400 verwendet wird, weil sie keinerlei Begrenzung der MFR oder der Shore-A-Härte vorgebe (Nr. 88 der Erwidernung).

4. Das bedeutet, dass im vorliegenden Fall die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik, also der erste Schritt des sogenannten AufgabefLösungs-Ansatzes, der für eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen wird (G 1/19, Nr. 26 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 2021, A77), von der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 abhängt.

5. Wie nachstehend jedoch im Einzelnen erläutert, haben die Beschwerdekammern bei der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zudem ist – wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung und in ihrem Schreiben vom 12. Juli 2022 vorgebracht – auch die Bestimmung dessen, welche Merkmale von ENGAGE® 8400 als dem Fachmann bekannt angesehen werden können, sei es durch eine Analyse oder durch entsprechende Angaben in vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlichten Dokumenten, von der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 abhängig.

Aus den nachstehend näher erläuterten Gründen erachtet es die Kammer daher für erforderlich, die Große Beschwerdekammer mit der Klärung der in der Entscheidungsformel aufgeführten Rechtsfragen zu befassen (Artikel 112 (1) a) EPÜ).

Gründe für die Befassung der Großen Beschwerdekammer

6. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer mit konkreten Rechtsfragen, wenn sie hierzu eine Entscheidung der Großen Kammer für erforderlich hält.

Damit eine Vorlage **zulässig** ist, ist es im Allgemeinen erforderlich, dass die Beantwortung der Vorlagefragen durch die Große Beschwerdekammer für den Ausgang des Falls entscheidend ist.

ENGAGE® 8400, as it does not provide any limitation on MFR or Shore A hardness (point 88 of the rejoinder).

4. It follows that in the present case the determination of the closest prior art, which is the first stage of so-called "problem-solution approach" used for an objective and predictable assessment of inventive step (G 1/19, OJ EPO 2021, A77, point 26 of the Reasons), depends on the application of opinion G 1/92.

5. However, as shown in detail below, diverging approaches by the Boards of Appeal exist with regard to the application of opinion G 1/92. In addition, in line with the appellant's submissions during the oral proceedings and in letter dated 12 July 2022, the determination of which features of ENGAGE® 8400 can be considered to be known to the skilled person, either by analysis or through indications in documents which have been published before the filing date of the patent in suit, is also dependent on the application of opinion G 1/92.

For the reasons set out in detail below, the Board therefore considers it necessary to seek clarification by the Enlarged Board of Appeal of the questions referred to in the Order of the present decision (Article 112(1)(a) EPC).

Reasons for the referral to the Enlarged Board of Appeal

6. Under Article 112(1)(a) EPC, the board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer specific questions of law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision of the Enlarged Board is required in order to ensure a uniform application of the law or it considers that clarification of the referred questions concerns a point of law of fundamental importance.

As to the **admissibility** of a referral, it is generally considered necessary that the decision of the Enlarged Board on the questions referred to it be decisive for the outcome of the referral case.

de D1, qui est toutefois structurellement plus éloignée que les exemples de D1 utilisant ENGAGE® 8400, étant donné qu'elle ne prévoit aucune limitation concernant le MFR ou la dureté Shore A (point 88 de la réplique).

4. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la détermination de l'état de la technique le plus proche, qui constitue la première étape de l'approche dite "problème-solution" utilisée en vue d'apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible (G 1/19, JO OEB 2021, A77, point 26 des motifs), dépend de l'application de l'avis G 1/92.

5. Toutefois, comme exposé en détail ci-dessous, les chambres de recours ont des approches divergentes en ce qui concerne l'application de l'avis G 1/92. En outre, conformément aux moyens invoqués par le requérant lors de la procédure orale et par lettre du 12 juillet 2022, la détermination des caractéristiques du produit ENGAGE® 8400 qui peuvent être considérées comme connues de l'homme du métier, soit par analyse, soit par des indications figurant dans des documents publiés avant la date de dépôt du brevet en cause, dépend également de l'application de l'avis G 1/92.

Pour les raisons exposées en détail ci-dessous, la chambre estime donc qu'il est nécessaire de demander à la Grande Chambre de recours de clarifier les questions soumises au dispositif de la présente décision (article 112(1)a) CBE).

Motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours

6. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou si elle considère qu'une clarification des questions soumises concerne une question de droit d'importance fondamentale.

En ce qui concerne la **recevabilité** d'une saisine, il est généralement considéré comme nécessaire que la décision de la Grande Chambre sur les questions qui lui sont soumises soit déterminante pour l'issue de l'affaire concernée.

7. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin nur Einwände nach Artikel 100 b) EPÜ und nach Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ gegen das Streitpatent erhoben. Nach Anerkennung der ausreichenden Offenbarung (siehe oben Nr. 2 ff.) ist somit für den Hauptantrag lediglich über den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zu entscheiden, den die Beschwerdeführerin auf das in Beispiel 3 des Dokuments D1 beschriebene Erzeugnis ENGAGE® 8400 als nächstliegenden Stand der Technik stützt. Wie vorstehend erwähnt, scheint die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung maßgeblich von einer Klärung der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 abzuhängen, insbesondere hinsichtlich des Umfangs, in dem das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 für den Fachmann reproduzierbar sein muss, damit es als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gelten kann. Da sich die Kammer dem Vorbringen der Beschwerdeführerin anschließt, dass das Erzeugnis ENGAGE® 8400, wenn es als Stand der Technik anerkannt wird, dem erfinderischen Charakter des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung entgegenstehen dürfte, nicht zuletzt in Anbetracht von D18, das zum Beschwerdeverfahren zugelassen worden ist (siehe oben Nr. 1.4) und in dem ein sich mit dem erteilten Anspruch 1 überlappenden Aluminiumgehalt offenbart ist, ist die zu klärende Frage entscheidend für den Ausgang des vorliegenden Falls.

Die Kammer verweist außerdem darauf, dass die gestellte Frage keine rein theoretische, sondern von beträchtlicher praktischer Relevanz ist, denn sie stellt sich potenziell immer, wenn die Beurteilung des Stands der Technik von der Analysier- und Reproduzierbarkeit der chemischen Zusammensetzung eines kommerziell erhältlichen Erzeugnisses abhängt. Daher sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 112 (1) a) EPÜ als erfüllt an.

7. With regard to the present case, the appellant only raised objections under Article 100(b) EPC and Article 100(a) in conjunction with Article 56 EPC against the patent as granted. After acknowledging sufficiency of disclosure (see point 2. and following above), the sole issue to be decided upon for the main request is thus the appellant's objection of lack of inventive step, based on the product ENGAGE® 8400, described in example 3 of document D1, as the closest prior art. As indicated above, clarification regarding the application of G 1/92, particularly as to the extent to which the commercial product ENGAGE® 8400 must be reproducible by the skilled person in order to constitute prior art within the meaning of Article 54(2) EPC, appears decisive for assessing inventive step of claim 1 as granted. Since the Board follows the appellant's argument that the product ENGAGE® 8400, if acknowledged as prior art, is likely to prejudice inventive step of claim 1 as granted, also on account of D18, which it admitted into the appeal proceedings (see point 1.4 above) and which teaches a level of aluminium overlapping with the range defined in claim 1 as granted, the question to be clarified is essential for the outcome of the present case.

The Board further notes that the question at stake is of considerable practical relevance, rather than merely theoretical, as it potentially arises whenever the assessment of prior art involves the possibility to analyse and reproduce the chemical composition of a commercially available product. The Board therefore finds that the requirements of Article 112(1)(a) EPC are met.

7. En l'espèce, le requérant n'a soulevé que des objections au titre de l'article 100b) CBE et de l'article 100a) ensemble l'article 56 CBE contre le brevet tel que délivré. Après avoir reconnu la suffisance de l'exposé (voir point 2 et suivants ci-dessus), la seule question à trancher concernant la requête principale est donc l'objection du requérant relative au défaut d'activité inventive, fondée sur le produit ENGAGE® 8400, décrit dans l'exemple 3 du document D1, comme état de la technique le plus proche. Comme indiqué ci-dessus, la clarification concernant l'application de G 1/92, en particulier en ce qui concerne la mesure dans laquelle le produit commercial ENGAGE® 8400 doit être reproductible par l'homme du métier pour constituer un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, semble décisive pour l'appréciation de l'activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré. Étant donné que la chambre suit l'argument du requérant selon lequel le produit ENGAGE® 8400, s'il est reconnu comme un état de la technique, est susceptible de mettre en cause l'activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré, également en raison de D18, qu'elle a admis dans la procédure de recours (voir point 1.4 ci-dessus) et qui enseigne un niveau d'aluminium chevauchant la fourchette définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, la question à clarifier est essentielle pour l'issue de la présente affaire.

La chambre fait observer par ailleurs que la question en jeu revêt une grande importance pratique, plutôt que purement théorique, car elle pourrait se poser chaque fois que l'appréciation de l'état de la technique implique la possibilité d'analyser et de reproduire la composition chimique d'un produit disponible dans le commerce. Aussi la chambre estime-t-elle que les exigences de l'article 112(1)a) CBE sont satisfaites.

Stellungnahme G 1/92

8. Die Stellungnahme G 1/92 betrifft die Auslegung des Erfordernisses "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" in Artikel 54 (2) EPÜ bei der Vorbenutzung eines Erzeugnisses (Nr. 1.1 der Begründung der Stellungnahme). Da das EPÜ keinen Unterschied zwischen chemischen und anderen Erzeugnissen – etwa mechanischen oder elektrotechnischen – macht, bezieht sich die Stellungnahme auf sämtliche Erzeugnisse. Die Schlussfolgerung bzw. die Leitsätze lauten wie folgt:

"1. Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehört zum Stand der Technik, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren.

2. Derselbe Grundsatz gilt entsprechend auch für alle anderen Erzeugnisse."

8.1 In Nummer 1.4 der Begründung der Stellungnahme heißt es: "Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, dass der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muss der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluss über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen. Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik."

8.2 In Anbetracht der Bedeutung des in Artikel 54 (2) EPÜ verwendeten Begriffs "Stand der Technik" ließe sich der letzte Satz dieser Nummer 1.4 der Begründung der Stellungnahme G 1/92 scheinbar so verstehen, dass ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis nur dann zum Stand der Technik und damit der Öffentlichkeit zugänglich wird, wenn seine Zusammensetzung oder innere Struktur ohne unzumutbaren Aufwand erschlossen und reproduziert werden kann. Die Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses als Kriterium für seine öffentliche Zugänglichkeit kommt auch im ersten Satz von Nummer 2.1 der Begründung der Stellungnahme zum Ausdruck, dem zufolge die Berücksich-

Opinion G 1/92

8. Opinion G 1/92 concerns the interpretation of the requirement "made available to the public" referred to in Article 54(2) EPC in relation to the prior use of a product (point 1.1 of the Reasons for the opinion). In line with the absence of a distinction in the EPC, the opinion concerns any product such as chemical products and mechanical or electrical articles. The conclusion and the corresponding headnote of the opinion read:

"1. The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.

2. The same principle applies mutatis mutandis to any other product."

8.1 Paragraph 1.4 of the Reasons for the opinion reads: "An essential purpose of any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art".

8.2 Having regard to the meaning of the expression "the state of the art" used in Article 54(2) EPC, the last sentence of paragraph 1.4 of the Reasons for the opinion G 1/92 could appear to indicate that a product put on the market becomes state of the art and therefore available to the public only when the composition or internal structure of the product can be discovered and reproduced without undue burden. The reproducibility of the product as a criterion for its availability to the public also appears in the first sentence of paragraph 2.1 of the Reasons for the opinion, in which it was held that taking into account any particular reasons for the public to identify the composition or

Avis G 1/92

8. L'avis G 1/92 a trait à l'interprétation de l'obligation de rendre "accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE appliquée à l'utilisation antérieure d'un produit (point 1.1 des motifs de l'avis). Conformément à l'absence de distinction dans la CBE, l'avis porte sur tout produit tel que les produits chimiques et les articles mécaniques ou électriques. La conclusion de l'avis et le sommaire correspondant se lisent comme suit :

"1. La composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition.

2. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit."

8.1 Le paragraphe 1.4 des motifs de l'avis se lit comme suit : "Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique."

8.2 Compte tenu de la signification de l'expression "l'état de la technique" telle qu'utilisée à l'article 54(2) CBE, la dernière phrase du paragraphe 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 pourrait sembler indiquer qu'un produit mis sur le marché ne serait compris dans l'état de la technique et donc accessible au public que lorsque sa composition ou sa structure interne peut être découverte et reproduite sans difficulté excessive. La reproductibilité du produit comme critère de son accessibilité au public figure également dans la première phrase du point 2.1 des motifs de l'avis, la chambre ayant estimé que la prise en compte de raisons particulières conduisant le public à

tigung etwaiger besonderer Gründe der Öffentlichkeit, die Zusammensetzung oder innere Struktur eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses zu identifizieren, "ein reproduzierbares Handelsprodukt aus dem Bereich der Gemeinfreiheit ("domaine public") herausnehmen" würde.

8.3 Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Große Beschwerdekammer den Ausschluss eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses in Bezug auf seine öffentliche Zugänglichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gemeint haben kann, denn in der Schlussfolgerung von G 1/92 ist die Analyse dieses Erzeugnisses an die Voraussetzung geknüpft, dass "das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist".

Dies stünde auch in Widerspruch zur Erklärung der Großen Beschwerdekammer in Nummer 10 der Entscheidungsgründe von G 2/88 und in Nummer 8 der Entscheidungsgründe von G 6/88 (ABl. EPA 1990, 93 bzw. 114) zur Bedeutung des Begriffs "zugänglich" bei der Definition dessen, was den Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet.

8.4 Artikel 54 (2) EPÜ lautet: "Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

Wie im ersten Absatz von Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe von T 952/92 (ABl. EPA 1995, 755) hervorgehoben, die sich mit der Auslegung der Stellungnahme G 1/92 befasst, hat die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 betont, dass das Wort "zugänglich" im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ mit der Vorstellung verbunden ist, dass alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit bekannt gegeben oder zugänglich gemacht worden sein müssen, damit auf mangelnde Neuheit erkannt werden kann.

8.5 Die bloße Tatsache, dass ein Erzeugnis auf den Markt gebracht worden ist, scheint also zur Folge zu haben, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, was natürlich eine logische Notwendigkeit oder Voraussetzung dafür ist, dass das Erzeugnis entsprechend den in der Stellungnahme G 1/92 genannten Erfordernissen analysiert werden kann, was auch in der Stellungnahme in

internal structure of a product put on the market "would remove a commercially available and reproducible product from the public domain".

8.3 The question, however, arises whether the exclusion of a product put on the market as regard to its availability to the public within the meaning of Article 54(2) EPC could have been meant by the Enlarged Board, since the precondition of the analysis of said product as appearing in the conclusion of G 1/92 is that "the product as such is available to the public".

This would also appear to be in contradiction with the statement of the Enlarged Board in point 10 and point 8 of the Reasons for decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ 1990, 93 and 114), respectively, regarding the meaning of the term "available" when defining what constitutes the state of the art in accordance with Article 54(2) EPC.

8.4 Article 54(2) EPC reads: "The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application."

As highlighted in the first paragraph of point 2.1 of the Reasons of T 952/92 (OJ EPO 1995, 755) dealing with the interpretation of opinion G 1/92, the Enlarged Board stressed in decisions G 2/88 and G 6/88 that the word "available" within the meaning of Article 54(2) EPC carried with it the idea that, for lack of novelty to be found, all the technical features of the claimed invention in combination must have been communicated to the public, or laid open for inspection.

8.5 The mere fact that a product was put on the market would therefore appear to result in that product being laid open for inspection (and therefore "available"), which obviously constitutes a logical requirement or precondition for analysing the product in accordance with the requirements indicated in opinion G 1/92, as reflected in point 1 of the conclusion of the opinion and the corresponding headnote by the wording

identifier la composition ou la structure interne d'un produit mis sur le marché "aurait pour effet de retirer du domaine public un produit commercialement accessible et reproductible".

8.3 Cependant, la question se pose de savoir si l'exclusion d'un produit mis sur le marché au regard de son accessibilité au public au sens de l'article 54(2) CBE aurait pu être voulue par la Grande Chambre, la condition préalable à l'analyse dudit produit telle qu'énoncée dans la conclusion de G 1/92 étant que "le produit en tant que tel est accessible au public".

Ce qui semblerait également contredire la déclaration de la Grande Chambre, respectivement au point 10 et au point 8 des motifs des décisions G 2/88 et G 6/88 (JO 1990, 93 et 114) quant à la signification du terme "accessible" lorsque est défini ce qui constitue l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE.

8.4 Selon l'article 54(2) CBE : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".

Comme souligné au premier paragraphe du point 2.1 des motifs de la décision T 952/92 (JO OEB 1995, 755) qui traite de l'interprétation de l'avis G 1/92, la Grande Chambre a fait valoir dans les décisions G 2/88 et G 6/88 que le terme "accessible" au sens de l'article 54(2) CBE donne à penser que, pour que l'absence de nouveauté puisse être constatée, toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée doivent avoir été communiquées au public ou ouvertes à l'inspection.

8.5 En conséquence, le simple fait qu'un produit ait été mis sur le marché semblerait avoir pour effet que ce produit soit ouvert à l'inspection (et en conséquence de le rendre "accessible"), ce qui de toute évidence constitue une exigence logique ou une condition préalable à l'analyse du produit conformément aux exigences énoncées dans l'avis G 1/92, comme le montrent le point 1 de la conclusion de

Nummer 1 der Schlussfolgerung und im entsprechenden Leitsatz durch die Formulierung *"wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist"* zum Ausdruck kommt.

8.6 Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, dass mit der im Leitsatz der Stellungnahme G 1/92 definierten Bedingung *"wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist"* gemeint sei, "wenn das Erzeugnis einem Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich ist", sodass eine Analyse durchgeführt und der Versuch einer Reproduzierung unternommen werden kann (siehe Nrn. 9 und 12 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022). Folgt man dieser Lesweise, bestünde kein Widerspruch zwischen dem Leitsatz der Stellungnahme und der Nummer 1.4 ihrer Begründung.

8.6.1 Die Beschwerdegegnerin stützt ihre Auffassung auf eine Passage in Nummer 6.5.4 der Entscheidungsgründe von T 1553/06 vom 12. März 2012, wo Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe von T 952/92 zitiert wird. Darin heißt es: *"Unabhängig vom Mittel der Offenbarung (schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung usw.) sind bei der Zugänglichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ also zwei getrennte Stufen zu unterscheiden: die Zugänglichkeit des Offenbarungsmittels und die Zugänglichkeit der Informationen, die sich daraus erschließen und herleiten lassen."*

8.6.2 Daher ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass die Stellungnahme G 1/92 so ausgelegt werden sollte, dass sie drei maßgebliche Kriterien dafür festlegt, dass ein Erzeugnis "der Öffentlichkeit zugänglich" im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ist (siehe Nr. 14 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022):

1. ein Mitglied der Öffentlichkeit hat Zugang zu dem Erzeugnis,
2. der Fachmann muss die Zusammensetzung oder innere Struktur analysieren können (d. h. Zugang zu dem Erzeugnis inhärenten Informationen haben) und
3. der Fachmann muss das Erzeugnis ausgehend vom allgemeinen Fachwissen und ohne unzumutbaren Aufwand reproduzieren können, denn nur dann verkörpert es eine vollständige technische Lehre.

8.6.3 Bezüglich des ersten Kriteriums bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass der Zugang der Öffentlichkeit zu

"when the product as such is available to the public".

8.6 The respondent submits that the condition *"when the product as such is available to the public"* defined in the headnote of opinion G 1/92 is meant to define "when the product is accessible to a member of the public", so that an analysis and attempt of reproduction can be performed (see items 9 and 12 of the annex to the respondent's letter of 18 August 2022). Following that reading, no possible contradiction would be present between the headnote and paragraph 1.4 of the Reasons.

8.6.1 The respondent's view is based on a passage of point 6.5.4 of the Reasons of decision T 1553/06 of 12 March 2012, quoting point 2.1 of the Reasons for T 952/92. This passage reads: *"whatever the means of disclosure (written description, oral description, use, etc.), availability in the sense of Article 54(2) EPC involves two separate stages: availability of the means of disclosure, and availability of information which is accessible and derivable from such means."*

8.6.2 Accordingly, the respondent is of the view that opinion G 1/92 should be interpreted as to stipulate three essential criteria for a product to become "available to the public" in the sense of Article 54(2) EPC (see item 14 of the annex to the respondent's letter of 18 August 2022):

1. a member of the public is able to access the product;
2. a skilled person must be able to analyse the composition or internal structure (i.e. must be able to access the information that is inherent to the product); and
3. a skilled person must be able to reproduce the product based on common knowledge and without undue burden, as only then it represents a complete technical teaching.

8.6.3 Regarding the first criterion, the respondent submits that access by the public of the product, i.e. availability for

l'avis et le sommaire correspondant par la phrase : *"dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public"*.

8.6 L'intimé fait valoir que la condition *"dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public"* énoncée dans le sommaire de l'avis G 1/92 vise à définir "dès lors que ce produit est accessible à un membre du public", de sorte qu'une analyse et une tentative de reproduction peuvent être menées (voir les points 9 et 12 de l'annexe à la lettre de l'intimé en date du 18 août 2022). Suivant cette lecture, il n'existerait aucune contradiction possible entre le sommaire et le paragraphe 1.4 des motifs.

8.6.1 La position de l'intimé se fonde sur un passage du point 6.5.4 des motifs de la décision T 1553/06 du 12 mars 2012, citant le point 2.1 des motifs de la décision T 952/92. Ce passage se lit comme suit : *"Quels que soient les moyens employés pour la divulgation (description écrite, description orale, utilisation par la vente, etc.), l'accessibilité au sens de l'article 54(2) CBE se décompose en deux étapes distinctes : l'accessibilité des moyens employés pour la divulgation, et l'accessibilité de l'information que ces moyens permettent d'obtenir et qui découle d'eux."*

8.6.2 En conséquence, l'intimé estime que l'avis G 1/92 devrait être interprété en ce sens qu'il énonce trois critères essentiels pour qu'un produit soit "accessible au public" aux termes de l'article 54(2) CBE (voir point 14 de l'annexe à la lettre de l'intimé en date du 18 août 2022) :

1. un membre du public est en mesure d'accéder au produit ;
2. un homme du métier doit être en mesure d'analyser la composition ou la structure interne du produit (en d'autres termes, il doit être en mesure d'accéder aux informations relatives au produit) ; et
3. un homme du métier doit être en mesure de reproduire le produit en faisant appel à ses connaissances générales et sans difficulté excessive, car ce n'est qu'à cette condition que le produit représente un enseignement technique complet.

8.6.3 En ce qui concerne le premier critère, l'intimé fait valoir que l'accès du public au produit, c'est-à-dire

dem Erzeugnis, d. h. dessen Verfügbarkeit für eine Analyse, der Verfügbarkeit eines schriftlichen Dokuments für die Öffentlichkeit vergleichbar ist, dem Information zu entnehmen sind.

Die Kammer kann den Standpunkt der Beschwerdegegnerin insoweit nachvollziehen, als die Möglichkeit des unmittelbaren und eindeutigen Zugangs zu einigen bestimmten Mitteln der Offenbarung – im vorliegenden Fall zu einem kommerziellen Erzeugnis – eine logische Voraussetzung für dessen Analysierbarkeit ist.

8.6.4 Bezüglich des dritten Kriteriums verweist die Beschwerdegegnerin im Allgemeinen auf den Abschnitt "Ausführbarkeit des Offenbarungsgehalts" der 9. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, der mit derselben Nummerierung I.C.4.11 auch in der 10. Auflage von 2022 enthalten ist (nachstehend "Rechtsprechung"), und im Besonderen auf die Entscheidung T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5).

9. Für ein besseres Verständnis des Nacharbeitbarkeitskriteriums aus G 1/92 und seiner Auswirkungen auf die Beurteilung der Patentierbarkeit kann es in der Tat hilfreich sein, einen Blick auf die zum Zeitpunkt der Stellungnahme bestehende Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zur Nacharbeitbarkeit einer Offenbarung im Hinblick auf Patentierbarkeitserfordernisse zu werfen. Die diesbezüglich relevanten Entscheidungen, die sich mit der Bedeutung von "der Öffentlichkeit zugänglich" befassen, sind die von der Beschwerdegegnerin angeführte Entscheidung T 206/83 und die Entscheidung T 26/85 (ABI. EPA 1990, 22).

9.1 Die Kammer in T 206/83 erklärte unter Nummer 2 der Entscheidungsgründe, dass "eine mit ihrer chemischen Struktur angegebene Verbindung in einem Dokument nur dann als offenbart gelten kann, wenn sie im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit ... zugänglich gemacht worden ist"". In derselben Nummer ergänzt die Kammer: "Das Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung gilt nicht nur für die in Artikel 54 (2) und (3) genannten Druckschriften, sondern entspricht auch dem in Artikel 83 EPÜ erwähnten Grundsatz, dass "die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren (ist), dass ein Fachmann sie ausführen kann" (Hervorhebung durch den Verfasser). Die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung sind also in allen Fällen dieselben."

an analysis, is similar to the availability of a written document to the public from which information can be gained.

The Board can follow the respondent's position in that the possibility of a direct and unambiguous access to some particular means of disclosure, in the present case a commercial product, is a logical precedent to its analysability.

8.6.4 Concerning the third criterion, the respondent generally refers to the section of the Case Law of the Boards of Appeal of the EPO in its 9th version which has the title "Reproducibility of the content of the disclosure" and which is to be found under the same numbering I.C.4.11 in its 10th edition of 2022 (in the following "Case Law"). The respondent specifically refers to decision T 206/83 (OJ EPO 1987, 5).

9. It may indeed be useful for the purpose of better understanding the enablement criterion set out in opinion G 1/92 and its implications concerning the assessment of patentability to consider the existing case law of the Boards of Appeal of the EPO at the date of the opinion concerning enablement of a disclosure in relation to patentability requirements. The decisions which are relevant in this respect and which address the meaning of "available to the public" are T 206/83 cited by the respondent, as well as T 26/85 (OJ EPO 1990, 22).

9.1 The Board stated in section 2 of the Reasons for decision T 206/83 that "...a compound defined by its chemical structure can only be regarded as being disclosed in a particular document if it has been "made available to the public" in the sense of Article 54(2) EPC." The Board added in the same section that "This need for an enabling disclosure not only applies to documents cited under Article 54(2) and (3) EPC but is also in conformity with the principle expressed in Article 83 EPC for patent applications which must, accordingly, "disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art" (emphasis added). The requirements as to the sufficiency of disclosure are, therefore, stated to be identical in all these instances."

l'accessibilité en vue d'une analyse, est semblable à l'accessibilité du public à un document écrit à partir duquel des informations peuvent être obtenues.

La Chambre peut suivre la position de l'intimé en ce que la possibilité d'accéder directement et sans équivoque à certains moyens de divulgation, dans la présente affaire un produit commercial, constitue un précédent logique à son analysabilité.

8.6.4 En ce qui concerne le troisième critère, l'intimé se réfère d'une manière générale à la section de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 9^e édition, intitulée "Possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation" et que l'on retrouve sous la même numérotation I.C.4.11 dans la 10^e édition de 2022 (ci-après "jurisprudence"). L'intimé se réfère expressément à la décision T 206/83 (JO OEB 1987, 5).

9. Il peut en effet être utile aux fins d'une meilleure compréhension du critère de reproductibilité énoncé dans l'avis G 1/92 et de ses répercussions concernant l'appréciation de la brevetabilité, d'examiner la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB à la date de l'avis concernant la reproductibilité de ce qui est exposé au regard des exigences de brevetabilité. Les décisions qui sont pertinentes à cet égard et qui abordent la question de la signification de l'expression "accessible au public" sont la décision T 206/83 citée par l'intimé ainsi que la décision T 26/85 (JO OEB 1990, 22).

9.1 La chambre déclare au point 2 des motifs de la décision T 206/83 ce qui suit : "...un composé défini par sa structure chimique ne peut être considéré comme divulgué dans un document donné que s'il a été "rendu accessible au public" au sens où l'entend l'article 54(2) de la CBE." La chambre ajoute au même point que "Cette nécessité d'une divulgation permettant la reproduction de l'invention ne vaut pas seulement pour les documents cités au titre de l'article 54(2) et (3) de la CBE, mais également, conformément au principe posé à l'article 83 de la CBE, pour les demandes de brevet qui doivent, aux termes dudit article, exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (mise en valeur ajoutée). Les exigences concernant le

Die Kammer in T 206/83 kam daher zu dem Schluss, dass die in einem nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehaltenen Dokument des Stands der Technik beschriebenen und angeblich neuheits-schädlichen Verbindungen aufgrund der nicht ausreichenden Offenbarung nicht wirksam offenbart waren (Nrn. 11 und 12 der Entscheidungsgründe).

9.2 In T 26/85 erklärte die Kammer in Nr. 8 der Entscheidungsgründe, dass es in Artikel 54 EPÜ heißt: "*Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, und den Stand der Technik bildet alles, was [...] der Öffentlichkeit durch schriftliche [...] Beschreibung [...] zugänglich gemacht worden ist,*" und dass dies nicht nur auf das Offenbarungsmittel (z. B. die schriftliche Beschreibung) zutrifft. Vielmehr trifft es auch "*auf den Inhalt zu, und zwar in dem Sinne, dass das, was den Stand der Technik bildet, nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gilt, wenn die Information so vollständig ist, dass der Fachmann die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann.*"

9.3 Diese beiden Entscheidungen gehen also davon aus, dass die Nacharbeitbarkeit einer Offenbarung eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass diese Offenbarung der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden ist. Demzufolge würde eine Offenbarung, die nicht nacharbeitbar ist, nicht zu dem in Artikel 54 (2) EPÜ definierten Stand der Technik gehören. Derselben Argumentation scheint auch die Große Beschwerdekammer in Nummer 1.4 der Begründung ihrer Stellungnahme G 1/92 zu folgen.

Bedeutung von "der Öffentlichkeit zugänglich" laut den vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ

10. Um die der Formulierung "der Öffentlichkeit zugänglich" zugrunde liegende Absicht des Gesetzgebers zu verstehen, scheint es hilfreich, die Entstehungsgeschichte des Artikels 54 EPÜ in den Materialien zum EPÜ heranzuziehen, deren besonders relevante Teile nachstehend behandelt werden.

It was concluded in T 206/83 that the compounds described in a prior art document cited under Article 54(3) EPC and which were alleged to be novelty destroying were not effectively disclosed in view of the insufficiency of the disclosure (points 11 and 12 of the Reasons).

9.2 In T 26/85 the Board held in point 8 of the Reasons that the wording in Article 54 EPC "*an invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art*" which "*shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written ... description ...*" was not to be interpreted to apply only to the means of disclosure (e.g. the written description). It should equally apply "*to the content, in the sense that anything comprised in the state of the art can only be regarded as having been made available to the public in so far as the information given to the person skilled in the art is sufficient to enable him to practice the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the general knowledge in the field to be expected of him*".

9.3 These two decisions therefore convey the idea that the enablement of a disclosure is a necessary condition for this disclosure to have been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC. In other words, a disclosure which is not enabling would not be comprised in the state of the art defined in Article 54(2) EPC. This appears also to be the rationale underlying the reasoning of the Enlarged Board in point 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92.

Meaning of "available to the public" according to the Travaux Préparatoires to the EPC

10. In order to understand the legislative intent underlying the expression "available to the public", it appears helpful to consult the historical documentation related to the genesis of Article 54 EPC, whose parts mentioned below have been identified as particularly relevant.

caractère suffisant de l'exposé de l'invention sont donc les mêmes dans tous ces cas."

Dans l'affaire T 206/83, la chambre a conclu que les composés décrits dans un document de l'état de la technique cité en vertu de l'article 54(3) CBE, et dont il était allégué qu'ils étaient destructeurs de nouveauté, n'ont pas été en réalité divulgués compte tenu de l'insuffisance de description (points 11 et 12 des motifs).

9.2 Dans la décision T 26/85, la chambre a jugé au point 8 des motifs que le libellé de l'article 54 CBE selon lequel "*une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique*" lequel "*est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public ..., par une description écrite ...*" ne devait pas être interprété comme s'appliquant uniquement au moyen employé pour la divulgation (par exemple, la description écrite). Selon la chambre, cette disposition s'applique également "*à son contenu, en ce sens que toute chose comprise dans l'état de la technique ne peut être considérée comme rendue accessible au public que si les renseignements donnés à l'homme du métier sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé avoir en la matière*".

9.3 En conséquence, il ressort de ces deux décisions l'idée que la reproductibilité de ce qui est exposé constitue une condition nécessaire pour que cette divulgation soit rendue accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE. En d'autres termes, une divulgation qui ne permet pas la reproduction de l'invention ne serait pas comprise dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. Il semble que ce soit également l'idée qui sous-tend le raisonnement de la Grande Chambre au point 1.4 des motifs de l'avis G 1/92.

Signification de l'expression "accessible au public" selon les travaux préparatoires à la CBE

10. Afin de comprendre l'intention du législateur qui sous-tend l'expression "accessible au public", il semble utile de consulter les travaux retraçant la genèse de l'article 54 CBE, dont les parties citées ci-dessous ont été reconnues comme étant particulièrement pertinentes.

10.1 Ergebnisse der 1. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 17. bis 28. April 1961 in Brüssel (Dok. IV/2767/61-D, Abschnitt 5)

Laut der Niederschrift der Sitzung vom 18. April 1961, in welcher über den die Neuheit betreffenden Artikel 14 des Vorentwurfs beraten wurde (Seite 12, zweiter Absatz), beschloss "die Arbeitsgruppe, den Ausdruck "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" zu verwenden. Das Wort "zugänglich" stellt auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der Erfindung ab." Laut dem dritten Absatz auf derselben Seite stellte "der Präsident klar, dass eine Erfindung nur dann bekannt gemacht ist, wenn aufgrund dieser Bekanntmachung ein Fachmann die Erfindung tatsächlich ausführen kann. Es erscheint nicht nötig, diesen Grundsatz ausdrücklich in die Konvention aufzunehmen. Wenn die der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Elemente der Erfindung tatsächlich die Verwirklichung der Erfindung nicht erlauben, dann behält diese Erfindung ihre Neuheit bei."

Die Arbeitsgruppe beauftragte den Redaktionsausschuss, die Absätze 1 und 2 des Artikels 14 entsprechend des Ergebnisses der Diskussion zu formulieren (Seite 12, fünfter Absatz). Der die Neuheit definierende Wortlaut der Absätze 1 und 2 des Artikels 14 wurde in der Sitzung am 20. April 1961 angenommen (Seite 47). Der Wortlaut auf Seite 5 des Dokuments IV/2498/1/61-D ist praktisch derselbe wie der des Artikels 54 (2) EPÜ. Er lautet:

"(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Tag der Anmeldung der Erfindung zum europäischen Patent der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

Dieser von der Arbeitsgruppe angenommene Wortlaut stimmt (abgesehen von einer Umstellung des englischen Wortlauts in Absatz 2) mit dem überein, der im ersten Arbeitsentwurf des Übereinkommens zur Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (BR/6/69, Seite 19) enthalten ist.

10.2 Ergebnisse der 5. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 2. bis 18. April 1962 in Brüssel (Dok. 3076/IV/62-D, Abschnitt 4)

Die relevanten Passagen dieses Dokuments sind der letzte Absatz auf

10.1 Proceedings of the 1st meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 17 to 28 April 1961, (LT 234/82, Section 5, IV/2767/61-E)

According to the minutes of the meeting on 18 April 1961 in which Article 14 of the Preliminary Draft concerning novelty was discussed (page 12, second paragraph), "the Working Party decided to adopt the wording "available to the public". The word "available" emphasised the possibility of taking note of the invention." According to the third paragraph on the same page, "the Chairman stated that an invention was only disclosed if, by virtue of the disclosure, a person skilled in the art could carry out the invention. It did not seem necessary for this principle to be expressly stated in the Convention. If the matter made available to the public did not allow the invention to be carried out, the invention remained novel."

The Working Party instructed the Drafting Committee to draw up the text of paragraphs 1 and 2 of Article 14 in accordance with the results of the discussions (page 12, fifth paragraph of the document). The text of paragraphs 1 and 2 of Article 14 defining novelty was adopted in the meeting of 20 April 1961 (page 47). Its wording on page 5 of document IV/2498/1/61-E is essentially the same as that of Article 54(2) EPC. It reads:

"(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall comprise everything made available to the public before the date of filing of the European patent application, by means of a written or oral description, by use or in any other way."

That text of the Working Party is the same (apart from a reordering of the wording in paragraph (2)) as that comprised in the Preliminary Draft Convention for a European System for the Grant of Patents (BR/6/69, page 19).

10.2 Proceedings of the 5th meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 2 to 18 April 1962 (LT 234/82, Section 4, 3076/IV/62-E)

The relevant passages of that document are the last paragraph of

10.1 Résultats de la première session du groupe de travail "brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961, (section 5, IV/2767/61-F)

Selon le compte rendu de la séance du 18 avril 1961, au cours de laquelle la discussion a porté sur l'article 14 de l'avant-projet concernant la nouveauté (page 12, deuxième paragraphe), "le groupe décide d'adopter la formule "accessible au public". Le terme "accessible" souligne la possibilité de prendre connaissance de l'invention". Selon le troisième paragraphe de cette même page, "le Président précise qu'une invention n'est divulguée que si, grâce à cette divulgation, l'homme du métier peut réaliser l'invention. Il ne paraît pas nécessaire d'énoncer expressément ce principe dans la convention. En effet, si les éléments rendus accessibles au public ne permettent pas la réalisation de l'invention, cette invention garde son caractère de nouveauté".

Le groupe de travail a chargé le comité de rédaction de rédiger le texte des alinéas 1 et 2 de l'article 14 en conformité avec les résultats de la discussion (page 12, cinquième paragraphe du document). Le texte des alinéas 1 et 2 de l'article 14 définissant la nouveauté a été adopté lors de la séance du 20 avril 1961 (page 47). Son libellé à la page 5 du document IV/2498/1/61-F est pour l'essentiel identique à celui de l'article 54(2) CBE. Il se lit comme suit :

"(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."

Le texte du groupe de travail est semblable (en dehors d'un réagencement des termes à l'alinéa (2)) à celui contenu dans l'avant-projet de la Convention sur la délivrance de brevets européens (BR/6/69, page 19).

10.2 Résultats de la cinquième session du groupe de travail "brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962 (section 4, 3076/IV/62-F)

Les passages pertinents de ce document sont le dernier paragraphe

Seite 141 und die ersten drei Absätze auf Seite 142, die wie folgt lauten:

"Herr Fressonnet weist auf den französischen Vorschlag zu Art. 14 Abs. 2 hin, wonach die Anmeldung verständlich genug abgefasst werden soll, um einem Fachmann die Erteilung des Patents zu ermöglichen.

Herr van Benthem entgegnet, die vorgeschlagene Fassung enthalte eine grundlegende Änderung. Die von Herrn Fressonnet vorgeschlagene Bedingung sei im niederländischen Patentgesetz enthalten und bilde in der Praxis ein ernstes Kriterium. Man müsse berücksichtigen, dass die in den Patentanmeldungen enthaltenen Beschreibungen sehr oft nicht zur Erteilung des Patents ausreichen. Wenn man sich für die französische Fassung entscheide, könnten solche Anmeldungen und ältere Patente nicht als bestimmt genug angesehen werden. Ferner gebe es rein theoretische Bekanntmachungen, die keine sofortige Patenterteilung ermöglichen. Immerhin sei diese aber möglich.

Herr Fressonnet weist darauf hin, dass die französische Delegation nicht beabsichtige, den wesentlichen Inhalt des Art. 14 Abs. 2 zu ändern. Er könne sich daher der Mehrheit der Gruppe anschließen.

Artikel 14 wird unverändert angenommen unter Berücksichtigung der früher beschlossenen Änderungen."

10.3 Ergebnisse der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 16. bis 27. September 1963 in Brüssel (Dok. 9081/IV/63-D, Abschnitt 11)

Der relevante Teil dieses Dokuments findet sich auf Seite 66 (Hervorhebung durch die Kammer). Er lautet:

"Die AIPPI wünscht einen förmlichen Beweis für Inhalt und Zeitpunkt der mündlich erfolgten Offenbarung.

Die UNICE ist der Auffassung, dass eine allgemeine Beschreibung einer erfinderischen Idee die Neuheit nicht beseitigen dürfe und schlägt folgende Fassung vor: "Den Stand der Technik bildet alles, was der Allgemeinheit so ausreichend zugänglich gemacht worden ist, dass die Verwertung der Erfindung möglich ist ...". Außerdem möchte die UNICE den Ausdruck "Allgemeinheit" genauer gefasst haben.

page 141 and the three first paragraphs of page 142 which read:

"Regarding paragraph 2 of Article 14, Mr. Fressonnet drew attention to the French proposal which specified that the prior art had to be made available in a manner adequate to enable a skilled person to produce the subject-matter of the publication.

Mr. van Benthem pointed out that that proposed wording amounted to a change of substance. The condition proposed by Mr. Fressonnet was to be found in the Netherlands law and in practice it was a very strict criterion. Very often the descriptions given in patent applications were not sufficient to carry out the inventions. If the French wording were adopted, such prior applications and patents could not be regarded as forming part of the state of the art. Furthermore, there were also purely theoretical publications which could not technically be carried out directly. They were, however, still part of the state of the art.

Mr. Fressonnet said that it was not the intention of the French delegation to change the substance of Article 14(2). He therefore agreed with the majority of the Working Party.

Article 14 was adopted without any change beyond those agreed on earlier."

10.3 Proceedings of the 10th meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 16 to 27 September 1963 (LT 234/82, Section 11, 9081/IV/63-E)

The relevant part of that document is to be found on page 66 (highlighting by the Board). It reads:

"AIPPI wanted formal proof to be required of the content and date of oral disclosure.

UNICE felt that a general description of an inventive idea should not destroy its novelty and proposed the following wording: "the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public, in a manner sufficient to enable the invention to be carried out ...". Finally UNION would like the term "public" to be defined.

de la page 141 et les trois premiers paragraphes de la page 142, qui se lisent comme suit :

"Au sujet du paragraphe 2 de l'article 14, M. Fressonnet rappelle la proposition française qui précise que l'état de la technique doit être rendu suffisamment accessible pour permettre à un homme du métier d'exécuter l'objet de la publication.

M. van Benthem lui fait remarquer que cette formulation proposée comporte une modification quant au fond. La condition proposée par M. Fressonnet est prévue par la loi néerlandaise et elle constitue en pratique un critère très sévère. Il ne faut pas oublier que très souvent les descriptions contenues dans les demandes de brevet ne suffisent pas pour exécuter l'invention. Si on adoptait la formule française, de tels demandes et brevets antérieurs ne pourraient pas être considérés comme relevant de l'état de la technique. En outre, il y a également des publications purement théoriques qui ne permettent pas une exécution technique immédiate. Mais elle relève néanmoins de l'état de la technique.

M. Fressonnet indique qu'il n'était pas dans l'intention de la délégation française de modifier le paragraphe 2 de l'article 14 quant au fond. Ainsi il peut se rallier à la majorité du groupe.

L'article 14 est adopté tel quel en tenant compte des modifications qui ont été décidées antérieurement."

10.3 Résultats de la dixième session du groupe de travail "brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963 (section 11, 9081/IV/63-F)

Le passage pertinent de ce document se trouve à la page 66 (mise en valeur par la Chambre). Il se lit comme suit :

"L'AIPPI désire qu'une preuve formelle soit exigée en ce qui concerne le contenu et la date de la divulgation orale.

L'UNICE estime qu'une description générale d'une idée inventive ne doit pas supprimer la nouveauté et propose la rédaction suivante : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, d'une façon suffisante à la mise en œuvre de l'invention, ...". Enfin l'UNION souhaite voir préciser le terme "public".

Der von der österreichischen Regierung vorgelegte Vermerk entspricht weitgehend dem der UNION.

The views of the Austrian Government were similar to those of UNION.

Le gouvernement de l'Autriche formule une remarque assez semblable à celle de l'UNION.

Der Vorsitzende fasst die zu Absatz 2 aufgeworfenen Fragen zusammen.

The Chairman summarised the problems regarding paragraph 2:

Le Président résume ici les problèmes soulevés au sujet du paragraphe 2.

1. Es wird gewünscht, dass die mündliche Offenbarung mit zusätzlichen Beweisen verbunden wird.

1. Additional evidence is wanted in connection with oral disclosure.

1. Il est souhaité que la divulgation orale soit accompagnée de preuves supplémentaires.

2. Es wird gewünscht, dass die Beschreibung noch klarer gefasst sein soll.

2. Further definition is wanted of the description.

2. Il est souhaité que la description soit précisée davantage.

3. Es wird gewünscht, dass der Begriff "Allgemeinheit" ebenfalls noch klarer gefasst sein soll.

3. Further definition of the word "public" is also wanted.

3. Il est souhaité que le terme "public" soit également précisé davantage.

Zum ersten Problem ist die Gruppe geschlossen der Ansicht, dass es nicht angebracht ist, für die mündliche Offenbarung besondere Beweise vorzusehen.

Regarding the first problem, the Working Party was unanimous that there was no need for specific evidence regarding oral disclosure.

Au sujet du premier problème, le groupe unanime estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir des preuves particulières concernant la divulgation orale.

Man könne den Gerichten, die an derartige Beweisarten gewöhnt seien, vertrauen.

The question could safely be left to the courts which were used to such evidence.

On peut faire confiance aux tribunaux qui sont habitués à ce genre de preuves.

Die Gruppe folgte auch nicht dem zweiten Wunsch. Sie bevorzugt die gegenwärtige Fassung, die objektiver sei."

The Working Party also rejected the second suggestion. It preferred the current, more objective wording."

Le groupe écarte également le second souhait. Il préfère la rédaction actuelle qui est plus objective."

10.4 Die obigen Dokumente zur Entstehungsgeschichte des Artikels 54 EPÜ legen also nahe, dass der Ausdruck "der Öffentlichkeit zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ die Möglichkeit der Öffentlichkeit zur Kenntnisnahme des Stands der Technik ausdrücken sollte, d. h. die Zugänglichkeit des Stands der Technik ohne jegliches Erfordernis im Hinblick auf seine Ausführbarkeit. Das in Nummer 1.4 der Begründung der Stellungnahme G 1/92 aufgestellte Erfordernis, wonach das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand reproduzierbar sein muss, scheint über die beabsichtigte Bedeutung von "der Öffentlichkeit zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ hinauszugehen.

10.4 Based on the above documents relating to the genesis of Article 54 EPC, it would therefore appear that the expression "available to the public" in Article 54(2) EPC was intended to express the possibility of the public to take note of the prior art, i.e. the accessibility to the public of the prior art, without any requirement as to its enablement. The requirement to reproduce the product without undue burden in section 1.4 of the Reasons of opinion G 1/92 would appear to go beyond the intended meaning of "available to the public" in Article 54(2) EPC.

10.4 Au vu des documents ci-dessus retraçant la genèse de l'article 54 CBE, il semblerait donc que l'expression "accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE visait à exprimer la possibilité dont dispose le public de prendre note de l'état de la technique, c'est-à-dire l'accessibilité du public à l'état de la technique, sans exigence quant à sa reproductibilité. L'exigence de reproductibilité du produit sans difficulté excessive énoncée à la section 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 semblerait aller au-delà du sens voulu de l'expression "accessible au public" aux termes de l'article 54(2) CBE.

10.5 Dies könnte implizieren, dass jedes Element der Zusammensetzung oder internen Struktur eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses, das der Fachmann durch eine Analyse entdecken kann, zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gehört, und zwar unabhängig von der Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses durch den Fachmann.

10.5 This could be seen to imply that any element of the composition or internal structure of a product put on the market which can be discovered by the skilled person per analysis is state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of the reproducibility of the product by the skilled person.

10.5 Cela pourrait être considéré comme impliquant que tout élément de la composition ou de la structure interne d'un produit mis sur le marché qui peut être découvert par l'homme du métier au moyen d'une analyse fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la reproductibilité du produit par l'homme du métier.

Abweichende Anwendungen der Stellungnahme G 1/92 in der Rechtsprechung und Relevanz für den vorliegenden Fall

Diverging applications of opinion G 1/92 in the case law and relevance for the present case

Applications divergentes de l'avis G 1/92 dans la jurisprudence et pertinence pour la présente affaire

11. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind bei der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 verschiedene Ansätze verfolgt worden.

11. In the case law of the Boards of Appeal, diverging approaches have been adopted in applying opinion G 1/92. The present Board has

11. La jurisprudence des chambres de recours a adopté des approches divergentes lors de l'application de l'avis G 1/92. La Chambre dans la

Nach Auffassung dieser Kammer gibt es in Bezug auf folgende Aspekte voneinander abweichende Entscheidungen:

i) Auslegung von "der Öffentlichkeit zugänglich", die dazu führt, dass das *Erzeugnis* selbst (einschließlich seiner chemischen Zusammensetzung/internen Struktur) oder nur seine chemische Zusammensetzung/interne Struktur vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ausgeschlossen wird,

ii) für die Analyse dieses Erzeugnisses geforderte Genauigkeit und

iii) Erfordernisse für seine Reproduzierbarkeit.

Eine korrekte Anwendung der Stellungnahme G 1/92 in Bezug auf diese drei Aspekte ist, wie im Folgenden gezeigt, für die Entscheidung im vorliegenden Fall maßgeblich.

i) Ausschluss vom Stand der Technik

12. Wenn die Beschwerdekammern festgestellt haben, dass das auf den Markt gebrachte Erzeugnis nicht analysiert oder reproduziert werden konnte, sind sie zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangt; so haben sie entweder entschieden, dass a) seine chemische Zusammensetzung (oder interne Struktur) nicht zum Stand der Technik gehörte und damit den Wortlaut von G 1/92 übernommen (T 946/04 vom 2. März 2006, Nr. 3.31 der Entscheidungsgründe; T 1666/16 vom 23. Januar 2020, Nr. 11 der Entscheidungsgründe) oder dass b) das Erzeugnis selbst – gestützt auf den Wortlaut von Nr. 1.4 der Entscheidungsgründe von G 1/92 – nicht zum Stand der Technik gehörte und somit auch nicht seine chemische Zusammensetzung oder interne Struktur (T 370/02 vom 14. Dezember 2006, Nr. 8.8 der Entscheidungsgründe; T 2045/09 vom 14. Mai 2014, Nrn. 29 - 39 der Entscheidungsgründe; T 1833/14 vom 7. Dezember 2017, Nrn. 1.9 und 1.10 der Entscheidungsgründe; T 23/11, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

12.1 Auf den ersten Blick mag diese Unterscheidung als eine rein theoretische erscheinen, sie kann aber in der Praxis zu sehr unterschiedlichen Konsequenzen führen. Ein unmittelbar mit dem vorliegenden Fall zusammenhängendes Beispiel wäre, dass ein Erzeugnis, das in Anwendung der Stellungnahme G 1/92 kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ ist, nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dienen kann.

identified divergent decisions with regard to the following aspects:

(i) interpretation of "available to the public" leading to the exclusion from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC of the *product* itself (including its chemical composition/internal structure) or only of its chemical composition/internal structure,

(ii) the degree of detail required for the analysis of said product and

(iii) the requirements for its reproducibility.

As shown below, a proper application of opinion G 1/92 in relation to these three aspects is essential for the present case.

(i) Exclusion of the state of the art

12. The Boards have reached diverging conclusions when it was found that the product put on the market could not be analysed or reproduced, deciding either that (a) its chemical composition (or internal structure) was not state of the art (T 946/04 of 2 March 2006, point 3.31 of the Reasons; T 1666/16 of 23 January 2020, point 11 of the Reasons), i.e. adopting the wording of the conclusion of opinion of G 1/92, or that (b) the product itself was not state of the art, thus including its chemical composition or internal structure (T 370/02 of 14 December 2006, point 8.8 of the Reasons; T 2045/09 of 14 May 2014, points 29 to 39 of the Reasons; T 1833/14 of 7 December 2017, points 1.9 and 1.10 of the Reasons; T 23/11, point 2.5 of the Reasons) based on the wording in point 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92.

12.1 While the difference may seem of theoretical interest at first sight, it may lead in practice to significantly different conclusions. As a direct example related to the present case, if in application of opinion G 1/92 a product is not state of the art pursuant to Article 54(2) EPC, that product cannot be used as starting point for assessing inventive step.

présente affaire a relevé des décisions divergentes en ce qui concerne les points suivants :

(i) l'interprétation de l'expression "accessible au public" conduisant à exclure de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE le *produit* en tant que tel (y compris sa composition chimique / structure interne) ou seulement sa composition chimique / structure interne,

(ii) le niveau de précision requis pour l'analyse dudit produit et

(iii) les exigences de reproductibilité du produit.

Comme démontré ci-dessous, une application correcte de l'avis G 1/92 au regard de ces trois points est essentielle dans la présente affaire.

(i) Exclusion de l'état de la technique

12. Les chambres sont parvenues à des conclusions divergentes lorsqu'elles ont estimé que le produit mis sur le marché ne pouvait pas être analysé ou reproduit, décidant (a) que sa composition chimique (ou sa structure interne) ne faisait pas partie de l'état de la technique (T 946/04 du 2 mars 2006, point 3.31 des motifs ; T 1666/16 du 23 janvier 2020, point 11 des motifs), c'est-à-dire en adoptant le texte de la conclusion de l'avis G 1/92, ou (b) que le produit en tant que tel ne faisait pas partie de l'état de la technique, y compris donc sa composition chimique ou sa structure interne (T 370/02 du 14 décembre 2006, point 8.8 des motifs ; T 2045/09 du 14 mai 2014, points 29 à 39 des motifs ; T 1833/14 du 7 décembre 2017, points 1.9 et 1.10 des motifs ; T 23/11, point 2.5 des motifs) en se fondant sur le texte du point 1.4 des motifs de l'avis G 1/92.

12.1 Si à première vue la différence peut sembler être d'un intérêt théorique, elle peut en pratique conduire à des conclusions sensiblement différentes. À titre d'exemple directement lié à la présente affaire, si en application de l'avis G 1/92 un produit ne fait pas partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) CBE, ce produit ne peut pas être utilisé comme point de départ à l'appréciation de l'activité inventive.

Ist die Schlussfolgerung hingegen, dass nur seine Zusammensetzung kein Stand der Technik ist, das Erzeugnis selbst aber, da kommerziell erhältlich, trotzdem zum Stand der Technik gehört, so könnte es als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, sollten in Dokumenten des Stands der Technik enthaltene technische Informationen über dieses Erzeugnis, einschließlich über seine potenziellen Anwendungen und Vorteile, es für den Fachmann als von besonderem Interesse erscheinen lassen. Dies ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren der Fall, weil das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 in den Beispielen von D1 als für denselben Zweck wie die vorliegende Erfindung geeignet ausgewiesen ist, nämlich als Kapselungsmaterial für Solarzellen und Solarzellenmodule.

12.2 Die bloße Tatsache, dass die chemische Zusammensetzung eines als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorgeschlagenen Erzeugnisses nicht zum Stand der Technik gehört, z. B. weil sie nicht vollständig analysiert oder nicht exakt reproduziert werden kann, bedeutet nicht unbedingt, dass eine beanspruchte andere Zusammensetzung, die gegenüber dem kommerziellen Erzeugnis eine bestimmte Aufgabe löst, zwangsläufig erfinderisch ist. Dies hängt eher von den konkreten Umständen im Einzelfall ab. Besonders relevant wäre es in einer Situation wie der vorliegenden, in der für ein verkauftes Erzeugnis Datenblätter mit entsprechenden Informationen verfügbar sind, die an sich schon für einen Vergleich des Erzeugnisses mit dem beanspruchten Gegenstand ausreichen würden, ohne dass eine eingehendere Analyse der genauen Zusammensetzung des Erzeugnisses erforderlich wäre. Unbestritten ist im vorliegenden Fall, dass in den für ENGAGE® 8400 verfügbaren Datenblättern nicht der Aluminiumgehalt dieses Erzeugnisses offenbart, ihnen aber zu entnehmen war, dass das kommerzielle Erzeugnis alle übrigen Erfordernisse des Anspruchs 1 erfüllte.

12.3 Wie also für den vorliegenden Fall gezeigt und auch durch bestimmte Entscheidungen der Beschwerdekammern illustriert (T 505/15 vom 11. Juli 2017, Nrn. 2 bis 3.1 der Entscheidungsgründe; T 2458/09 vom 30. Juni 2014, Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe), stellt sich die Frage nicht nur theoretisch, ob G 1/92 für die Beurteilung der Zugänglichkeit der chemischen Zusammensetzung eines auf den Markt gebracht

If the conclusion is only that its composition is not state of the art, but the product itself is still state of the art as commercially available, it could be used as a starting point for the assessment of inventive step, should technical information about that product reported in documents of the state of the art, including its potential uses and advantages, make it of particular interest for the skilled person. This is the case in the present appeal, as the commercial product ENGAGE® 8400 is shown in the examples of D1 to be suitable for the same purpose as the present invention, namely as an encapsulating material for solar cells and solar cell modules.

12.2 The mere fact that the chemical composition of a product proposed as starting point for assessing inventive step would not be state of the art, for example because it could not be fully analysed or exactly reproduced, does not necessarily mean that a different claimed composition which solves a particular problem over said commercial product is necessarily inventive. This rather depends on the peculiarities of the case at issue. This would be particularly relevant in a situation like the present one in which leaflets for a sold product are available providing information on it, which would already be sufficient for comparing the product with the subject-matter claimed, without further analysis of the product's exact composition. It is undisputed in the present case that the leaflets available for ENGAGE® 8400 do not disclose the aluminium content of that product, but that they demonstrate that said commercial product fulfills all the other requirements of claim 1.

12.3 Accordingly, as shown in the present case and also illustrated by certain decisions of the Boards (T 505/15 of 11 July 2017, points 2 to 3.1 of the Reasons; T 2458/09 of 30 June 2014, point 6.1 of the Reasons) the question of applying opinion G 1/92 in order to assess the availability of the chemical composition of a product put on the market in relation to inventive step issues, in

Si la conclusion est seulement que sa composition ne fait pas partie de l'état de la technique, mais que le produit en tant que tel est toujours compris dans l'état de la technique parce qu'il est disponible dans le commerce, il pourrait être utilisé comme point de départ à l'appréciation de l'activité inventive, dans l'hypothèse où des informations techniques sur ce produit présentées dans des documents de l'état de la technique, notamment sur ses utilisations potentielles et ses avantages, le rendraient particulièrement intéressant pour l'homme du métier. Ce qui est le cas dans le présent recours, car il est démontré dans les exemples de D1 que le produit commercial ENGAGE® 8400 est adapté à la même finalité que celle de la présente invention, à savoir comme matériau d'encapsulation pour piles solaires et modules de piles solaires.

12.2 Le simple fait que la composition chimique d'un produit proposé comme point de départ à l'appréciation de l'activité inventive ne ferait pas partie de l'état de la technique, par exemple, du fait que cette composition chimique ne pourrait pas être entièrement analysée ou exactement reproduite, ne signifie pas nécessairement qu'une composition différente revendiquée qui résout un problème déterminé par rapport audit produit commercial est nécessairement inventive. Cela dépend plutôt des particularités de l'affaire en cause. Ce serait notamment pertinent dans une situation comme celle de l'espèce, dans laquelle des notices d'un produit vendu sont accessibles et contiennent des informations qui seraient en tant que telles suffisantes pour comparer le produit à l'objet revendiqué, sans autre analyse de la composition exacte du produit. Il est incontesté dans la présente affaire que les notices du produit ENGAGE® 8400 ne divulguent pas la teneur en aluminium de ce produit, mais qu'elles permettent d'établir que ledit produit commercial répond à toutes les autres exigences de la revendication 1.

12.3 En conséquence, comme montré en l'espèce et comme illustré également par certaines décisions des chambres de recours (T 505/15 du 11 juillet 2017, points 2 à 3.1 des motifs ; T 2458/09 du 30 juin 2014, point 6.1 des motifs), la question de l'application de l'avis G 1/92 afin d'apprécier l'accessibilité de la composition chimique d'un produit mis sur le marché au regard de questions

ten Erzeugnisses im Zusammenhang mit Fragen der erfinderischen Tätigkeit und insbesondere für die Entscheidung, ob dieses Erzeugnis den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, anzuwenden ist.

ii) Analysierbarkeit und iii) Reproduzierbarkeit

13. Bezüglich der Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit eines kommerziellen Erzeugnisses wie ENGAGE® 8400, bei dem es sich um ein Polyolefin handelt, ist zu beachten, dass "ein Polymer eine komplexe Substanz ist und aus einer Mischung verschiedener Moleküle mit unterschiedlichem Gewicht und unterschiedlichen Strukturen besteht, die auf bestimmte Weise miteinander interagieren", wie die Beschwerdeführerin in Nummer 78 ihrer Beschwerdeerwiderung betont.

13.1 Tatsächlich haben Polyolefine, wie viele andere synthetische Polymere auch, eine komplexe molekulare Struktur. Sie bestehen nicht aus einer einzigen molekularen Verbindung, deren Zusammensetzung und Struktur sich einfach bestimmen und definieren lassen, sondern – auf molekularer Ebene – aus einer komplexen Mischung von Polymerketten, die z. B. im Hinblick auf ihre molare Masse, den Einbau des Comonomers zwischen den und innerhalb der Ketten, ihre Verzweigungen und ihre Stereoregularität heterogen sind. Im weiteren Sinne schließt die Definition des Polymers noch weitere Aspekte wie die Orientierung der einzelnen Polymerketten ein, die den verfügbaren Raum ausfüllen und ineinander verschlungen sind. Deshalb haben Polyolefine, auch wenn ihre Monomere nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehen, eine komplexe dreidimensionale Struktur. Aus diesem Grund werden sie normalerweise durch mehrere ihre Struktur betreffende Eigenschaften und statistische Parameter auf makroskopischer Ebene definiert.

13.2 Eine Entscheidung über die Fähigkeit des Fachmanns, ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis zu reproduzieren (die dem Leitsatz von G 1/92 zufolge Voraussetzung ist), die auch als die Fähigkeit zur identischen Reproduktion in dem Sinne aufgefasst werden könnte, dass das auf den Markt gebrachte und das reproduzierte Erzeugnis für den Fachmann nicht unterscheidbar sind, würde nicht nur eine Bewertung der zur Analyse eines bestimmten Erzeugnisses notwendigen

particular to decide whether said product could constitute the closest prior art, is not only theoretical.

(ii) and (iii) Analysability and reproducibility

13. Concerning the ability to analyse and reproduce a commercial product such as ENGAGE® 8400 which is a polyolefin it is important to bear in mind, as outlined by the respondent in point 78 of their rejoinder that "a polymer is a complex material and a mixture of different molecules of different weights and structures that interact with each other in certain ways".

13.1 Indeed like many other synthetic polymers, polyolefins exhibit complex molecular structures. They do not consist of a single molecular compound whose composition and structure can be easily determined and defined, but, at a molecular level, of a complex mixture of heterogeneous polymeric chains, e.g. in terms of molar mass, the incorporation of the comonomer between the chains and within the chains, branching and stereoregularity. At a larger scale, the definition of the polymer includes other aspects such as the orientation of the various polymeric chains which fill the available space and entangle. This is the reason why polyolefins, although their monomers are composed of only carbon and hydrogen atoms, have a complex three dimensional structure. For these reasons, polyolefins are usually defined in terms of various properties and statistical parameters at a macroscopical level which relate to their structure.

13.2 A decision on the ability of the skilled person to reproduce a product put on the market (as a condition according to the Headnote of G 1/92), which one could understand as the ability to reproduce it identically, in the sense that the product put on the market and that reproduced are indistinguishable for the skilled person, would not only require an assessment of the level of detail or type of characterisation required for analysing a given product, but also a definition of

d'activité inventive, en particulier pour décider si ledit produit pourrait constituer l'état de la technique le plus proche, n'est pas que théorique.

(ii) et (iii) Analysabilité et reproductibilité

13. S'agissant de la capacité à analyser et à reproduire un produit commercial tel que ENGAGE® 8400 qui est une polyoléfine, il convient de prendre en considération, comme le souligne l'intimé au point 78 de sa réplique, qu'"un polymère est un matériau complexe et un mélange de différentes molécules de poids et de structures variés qui interagissent de certaines manières".

13.1 En effet, comme beaucoup d'autres polymères synthétiques, les polyoléfines présentent des structures moléculaires complexes. Elles ne sont pas constituées d'un seul composé moléculaire dont la composition et la structure peuvent être facilement déterminées et définies, mais, sur le plan moléculaire, d'un mélange complexe de chaînes polymères hétérogènes, p. ex. en termes de masse moléculaire, l'incorporation du comonomère entre les chaînes et à l'intérieur de celles-ci, la ramification et la stéréorégularité. À plus grande échelle, la définition du polymère inclut d'autres facteurs tels que l'orientation des différentes chaînes polymères qui remplissent l'espace disponible et s'enchevêtrent. C'est la raison pour laquelle les polyoléfines possèdent une structure complexe tridimensionnelle bien que leurs monomères ne soient composés que d'atomes de carbone et d'hydrogène. Pour ces motifs, les polyoléfines sont le plus souvent définies selon des propriétés et des paramètres statistiques divers sur un plan macroscopique qui se rapportent à leur structure.

13.2 Une décision sur la capacité de l'homme du métier à reproduire un produit mis sur le marché (condition énoncée dans le sommaire de G 1/92), que l'on pourrait comprendre comme étant la capacité à reproduire ledit produit à l'identique, en ce sens que l'homme du métier ne pourrait pas différencier le produit mis sur le marché de celui qui est reproduit, nécessiterait non seulement d'apprécier le niveau de précision ou le type de caractérisation requis, mais également de définir le

Detailgenauigkeit und Art der Charakterisierung erfordern, sondern auch eine Definition des akzeptablen Grads der Abweichung, bei dem das reproduzierte Erzeugnis noch als mit dem auf den Markt gebrachten identisch gelten kann.

13.2.1 Diesbezüglich bestünde die Schwierigkeit der vollständigen Definition eines Polyolefins darin, dass es auf diesem Fachgebiet offenkundig keine allgemein anerkannte Definition gibt, was unter einer umfassenden Analyse eines solchen Polymers zu verstehen ist. Während die Beurteilung, ob ein Erzeugnis in den Anspruchsbereich fällt, auf einer objektiv definierten Referenz beruht, nämlich der Kombination der beanspruchten Merkmale, würde die Beurteilung, ob ein kommerzielles Erzeugnis reproduziert worden ist, zunächst eine Definition dieses Erzeugnisses voraussetzen, die ihrerseits von einer gezielten Wahl der zu analysierenden Aspekte der Zusammensetzung oder Struktur und des erforderlichen Übereinstimmungsgrads abhängen dürfte.

13.2.2 Wenn also die Beurteilung, ob ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis und seine chemische Zusammensetzung/interne Struktur zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören, davon abhängig gemacht würde, ob sich dieses Erzeugnis exakt replizieren lässt, dann würde diese Beurteilung – zumindest auf dem hier betroffenen Fachgebiet – die Anwendung subjektiver Kriterien implizieren, was zu Rechtsunsicherheit bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber diesem Erzeugnis führen würde. Aus der Stellungnahme G 1/92 geht jedoch eindeutig hervor, dass die Große Beschwerdekammer aus Gründen der Rechtssicherheit keine Definition des Stands der Technik vorgeben wollte, die zu einer subjektiven Beurteilung der Neuheit führen würde (siehe Nr. 2.1 letzter Satz der Begründung der Stellungnahme). Ebenso wenig gibt es einen ersichtlichen Grund, warum dies anders sein sollte, wenn die Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit eines kommerziellen Erzeugnisses ausschlaggebend für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird, z. B. weil dieses Erzeugnis als nächstliegender Stand der Technik vorgeschlagen wird.

13.2.3 Da die Große Beschwerdekammer erklärt hat, dass derselbe Grundsatz entsprechend auch für jedes andere Erzeugnis gelten sollte, würde dies z. B. auch für aus einer Vielzahl von Einzelkomponenten bestehende mechanische oder elektrotechnische Erzeugnisse gelten. Sollte die Analyse in diesem Fall auf einige strukturelle

the degree of variance which can be accepted in order to qualify the product reproduced to be identical to that put on the market.

13.2.1 In this respect, the difficulty in fully defining a polyolefin would reside in the apparent absence of a generally recognised definition in the art of what would constitute a comprehensive analysis of such a type of polymer. While the assessment of whether a product falls within the ambit of what is claimed is based on an objectively defined reference, i.e. the combination of features claimed, assessing whether a commercial product has been reproduced would necessitate first a definition of that product which would appear to be dependent on deliberate choices concerning the aspects of the composition or structure to be analysed and the level of identity required.

13.2.2 Accordingly, if the assessment of whether a product put on the market and its chemical composition/internal structure belong to the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC were made dependent on the possibility to exactly replicate that product, this assessment would appear to entail, at least in the present field, the use of subjective criteria, resulting in legal uncertainty when novelty and inventive step need to be examined in the light of said product. It is however clear from opinion G 1/92 that the Enlarged Board, for reasons of legal certainty, did not wish to provide a definition of the state of the art which would result in a subjective assessment of novelty (see last sentence of point 2.1 of the Reasons for the opinion). There is also no apparent reason why this should be different when the ability to analyse and reproduce a commercial product becomes critical for assessing inventive step, e.g. when said product is proposed as the closest prior art.

13.2.3 Taking into account that the Enlarged Board stated that the same principle should apply *mutatis mutandis* to any other product, this would be also pertinent for example for mechanical or electrical products made of a large amount of various components. Should the analysis in that case be confined to some structural elements? To what

niveau acceptable de disparités pour considérer que le produit reproduit est identique à celui mis sur le marché.

13.2.1 À cet égard, la difficulté à définir pleinement une polyoléfine résiderait dans l'absence apparente d'une définition généralement reconnue dans la technique de ce que constituerait une analyse complète d'un tel type de polymère. Alors que l'évaluation en vue d'établir si un produit est couvert par l'objet revendiqué repose sur une référence objectivement définie, à savoir la combinaison de caractéristiques revendiquées, l'évaluation en vue d'établir si un produit commercial a été reproduit nécessiterait en premier lieu de définir ce produit, ce qui semblerait dépendre de choix délibérés en ce qui concerne les éléments de la composition ou de la structure devant être analysés ainsi que du degré d'identité exigé.

13.2.2 En conséquence, si l'évaluation en vue d'établir si un produit mis sur le marché et sa composition chimique / structure interne font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE était subordonnée à la possibilité de reproduire exactement ce produit, cette évaluation semblerait impliquer nécessairement, au moins dans le domaine en question, de recourir à des critères subjectifs, donnant lieu à une insécurité juridique lorsque la nouveauté et l'activité inventive doivent être examinées à la lumière dudit produit. Cependant, il ressort clairement de l'avis G 1/92 que, pour des raisons de sécurité juridique, la Grande Chambre n'a pas souhaité fournir une définition de l'état de la technique qui donnerait lieu à une appréciation subjective de la nouveauté (voir la dernière phrase du point 2.1 des motifs de l'avis). Il n'existe également aucune raison apparente pour qu'il en aille autrement lorsque la capacité à analyser et à reproduire un produit commercial devient essentielle pour apprécier l'activité inventive, p. ex. quand ledit produit est proposé en tant qu'état de la technique le plus proche.

13.2.3 Étant donné que la Grande Chambre a déclaré que le même principe devait s'appliquer *mutatis mutandis* à tout autre produit, cela serait également pertinent, par exemple, pour des produits mécaniques ou électriques constitués d'un grand nombre de composants différents. Faudrait-il dans ce cas limiter l'analyse

Elemente begrenzt werden? Wenn ja, auf welche? Sollte sich die Analyse auch auf die chemische Zusammensetzung dieser Komponenten erstrecken und wenn ja, inwieweit? Sollte dies selbst dann gefordert sein, wenn einige dieser Eigenschaften nicht relevant für den zu prüfenden Gegenstand sind? Diese Fragen illustrieren nur beispielhaft, wie schwierig es ist, den für die Analyse und Reproduzierung eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses erforderlichen Informationsumfang zu bestimmen, damit angewendet werden kann, was vermeintlich als Kriterium für die Beurteilung gelten könnte, ob ein Erzeugnis oder seine chemische Zusammensetzung/interne Struktur dem Stand der Technik zuzurechnen sind (d. h. der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich waren).

14. Bezüglich der Analysetiefe, die bei der Bestimmung der Zusammensetzung und internen Struktur eines kommerziellen Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 erforderlich ist, haben die Kammern unterschiedliche Auffassungen vertreten. Während einige Kammern die genaue Zusammensetzung als Maßstab angelegt haben, haben andere keine so strikten Bedingungen aufgestellt.

14.1 In T 946/04 (Nrn. 3.8.3, 3.8.4 und 3.9 der Entscheidungsgründe) forderte die Kammer, dass die exakte Zusammensetzung des verkauften Erzeugnisses bestimmbar sein, d. h. eine vollständige Analyse durchgeführt werden muss. Ihrer Auffassung nach entsprach dies den in G 1/92 aufgestellten Erfordernissen.

In T 2068/15 vom 25. Januar 2017 (Nrn. 2.6 bis 2.6.4 der Entscheidungsgründe) sah die Kammer die Bedingung der Analysierbarkeit aus G 1/92 als erfüllt an, weil der Fachmann am Prioritätstag des Patents in der Lage war, die genaue Zusammensetzung des verkauften Erzeugnisses zu bestimmen.

In T 877/11 vom 30. September 2014 (Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe) wurde die Neuheit mit der Begründung verneint, dass eine detaillierte und präzise Analyse der Zusammensetzung des kommerziellen Erzeugnisses tatsächlich ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden konnte, um zumindest die Hauptbestandteile dieses Erzeugnisses zu ermitteln.

14.2 Hingegen vertrat die Kammer in T 952/92 (Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe) – ebenfalls unter Berufung auf G 1/92 – die Auffassung, dass keine vollständige Analyse eines auf den

extent? Should the analysis comprise the chemical composition of those components and to what extent? Should this be required even if some of these characteristics are not relevant for the subject-matter under examination? These questions constitute only examples illustrating the difficulty in appreciating the level of information needed for the analysis and the reproduction of a product put on the market in order to apply what could seemingly appear to be a criterion for assessing whether the product or its chemical composition/internal structure become state of the art (i.e. is available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC).

14. The Boards have taken diverging views regarding the degree of analysis required for a commercial product to determine its composition or internal structure in the sense of opinion G 1/92. Whereas some Boards took as a criterion the exact composition of the product, in other decisions such a strict condition was not required.

14.1 In T 946/04 (points 3.8.3, 3.8.4 and 3.9 of the Reasons) the Board required that the exact composition of the sold product be determinable, i.e. that a complete analysis had been carried out. This was considered to be in line with the requirements set out in G 1/92.

In T 2068/15 of 25 January 2017 (points 2.6 to 2.6.4 of the Reasons), the Board considered that the condition of analysability of G 1/92 was met as the skilled person at the priority date of the patent would have been able to determine the exact composition of the product sold.

Novelty was denied in T 877/11 of 30 September 2014 (points 2.4 and 2.5 of the Reasons) on the ground that a detailed and precise analysis regarding the composition of the commercial product could indeed be carried out without difficulty in order to determine at least the main components of that product.

14.2 Instead, in decision T 952/92 (point 4.4 of the Reasons) the Board, also relying on opinion G 1/92, took the view that a complete analysis of a product put on the market was not

à certains éléments structurels ? Dans quelle mesure ? L'analyse devrait-elle inclure la composition chimique de ces composants et dans quelle mesure ? Cela devrait-il être exigé même si certaines de ces caractéristiques ne sont pas pertinentes pour l'objet examiné ? Ces questions ne sont que des exemples illustrant la difficulté à apprécier le niveau d'information nécessaire pour analyser et reproduire un produit mis sur le marché afin d'appliquer ce qui pourrait être en apparence un critère pour apprécier si le produit ou sa composition chimique / structure interne sont compris dans l'état de la technique (c'est-à-dire accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE).

14. Les chambres ont relevé des divergences de vues quant au niveau d'analyse nécessaire pour déterminer la composition ou la structure interne d'un produit commercial au sens de l'avis G 1/92. Si certaines chambres ont retenu le critère de la composition exacte du produit, une condition aussi stricte n'a pas été exigée dans d'autres décisions.

14.1 Dans la décision T 946/04 (points 3.8.3, 3.8.4 et 3.9 des motifs), la chambre a exigé que la composition exacte du produit vendu puisse être déterminée, c'est-à-dire qu'il soit procédé à une analyse complète. Cela a été considéré conforme aux exigences énoncées dans G 1/92.

Dans la décision T 2068/15 du 25 janvier 2017 (points 2.6 à 2.6.4 des motifs), la chambre a estimé que la condition d'analysabilité de G 1/92 était remplie, car à la date de priorité du brevet, l'homme du métier aurait été en mesure de déterminer l'exacte composition du produit vendu.

La nouveauté n'a pas été reconnue dans la décision T 877/11 du 30 septembre 2014 (points 2.4 et 2.5 des motifs) parce qu'une analyse détaillée et précise de la composition du produit commercial pouvait en effet être menée sans difficulté afin de déterminer au moins les principaux composants dudit produit.

14.2 En revanche, dans la décision T 952/92 (point 4.4 des motifs), la chambre, s'appuyant également sur l'avis G 1/92, a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une

Markt gebrachten Erzeugnisses notwendig ist, um die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zu zerstören; vielmehr genügt es, wenn der Fachmann aus der Analyse ersehen kann, dass das Erzeugnis eine Zusammensetzung aufweist, die unter den beanspruchten Gegenstand fällt.

Derselbe Ansatz wurde auch in T 1452/16 vom 20. September 2017 (Nrn. 4.4 und 4.5 der Entscheidungsgründe) verfolgt.

In T 2048/12 vom 19. Januar 2016 (Nr. 2.4.3 der Entscheidungsgründe) wurde entschieden, dass die Stellungnahme G 1/92 nicht impliziert, dass die kommerzielle Zugänglichkeit eines chemischen Erzeugnisses als solche zwingend einer Offenbarung (auch) aller darin enthaltenen, aber im Rahmen der Vermarktung des Erzeugnisses nicht erwähnten Verunreinigungen gleichkommt, geschweige denn ihrer relativen Mengen, bloß weil diese Verunreinigungen durch analytische Mittel identifiziert und quantifiziert werden können.

In der Entscheidung T 2458/09 (Nr. 6.1 vorletzter Absatz der Entscheidungsgründe), bei der das kommerzielle Erzeugnis Omnic® als nächstliegender Stand der Technik zugrunde gelegt worden war (siehe oben Nr. 13.3 der Entscheidungsgründe), wurde entschieden, dass die fehlende gesicherte Kenntnis einiger struktureller Elemente von Omnic® dieses nicht als nächstliegenden Stand der Technik ausschließt. Der Fachmann würde sich, wenn er einen bestimmten Stand der Technik als Ausgangspunkt wählt, auf die öffentlich zugänglich gemachten Informationen stützen. Dies traf auf das öffentlich zugängliche kommerzielle Erzeugnis Omnic® zu, und wäre auch bei der Offenbarung in einem schriftlichen Dokument des Stands der Technik der Fall gewesen. Folglich standen diese Feststellungen nicht im Widerspruch zu den von der Großen Beschwerdekammer in G 1/92 aufgestellten und in T 952/92 angewandten Grundsätzen.

15. Ähnlich verhält es sich bei der Bedingung der Reproduzierbarkeit. Während einige Kammern die exakte Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses als Maßstab angelegt haben, wurden in anderen Entscheidungen keine so strikten Bedingungen aufgestellt.

15.1 In T 977/93 (ABI. EPA 2001, 84, Nrn. 11.1 bis 13 der Entscheidungsgründe) wurde die in G 1/92 aufgestellte Bedingung der Reproduzierbarkeit als nicht erfüllt angesehen, da nicht

required to take away the novelty of the claimed subject-matter, but that it was sufficient to inform a person skilled in the art that the product had a composition falling within the terms of the claimed subject-matter.

This approach was also followed in T 1452/16 of 20 September 2017 (points 4.4 and 4.5 of the Reasons).

In T 2048/12 of 19 January 2016 (point 2.4.3 of the Reasons) it was held that opinion G 1/92 did not imply that the commercial availability of a chemical product as such necessarily amounted to a disclosure of (also) all the impurities contained therein without being mentioned in the context of the product's commercialisation, let alone of their respective relative amounts, merely because it was possible to identify and quantify these impurities by analytical means.

In decision T 2458/09 (point 6.1 of the Reasons, last but one paragraph) in which the commercial product Omnic® had been taken as closest prior art (see above point 13.3), it was held that the absence of certainty about the knowledge of some structural elements of Omnic® did not disqualify that product as the closest prior art. The skilled person would take the information that had been made publicly available when selecting a particular prior art as starting point. This was the case for the publicly available commercial product Omnic®, and it would have also been the case if the disclosure was in a written prior-art document. It was held that these findings were not in contradiction with the principles set out in Enlarged Board of Appeal opinion G 1/92 and applied in decision T 952/92.

15. The situation is similar with regard to the reproducibility condition. Whereas some Boards have taken as a criterion the ability to exactly reproduce the product, in other decisions such a strict condition has not been required.

15.1 In T 977/93 (OJ EPO 2001, 84, points 11.1 to 13 of the Reasons) the reproducibility condition according to opinion G 1/92 was considered not met as it was impossible to establish the

analyse complète d'un produit mis sur le marché pour détruire la nouveauté de l'objet revendiqué, et qu'une simple analyse suffisait pour informer l'homme du métier que la composition du produit était couverte par l'objet revendiqué.

Cette approche a également été suivie dans la décision T 1452/16 du 20 septembre 2017 (points 4.4 et 4.5 des motifs).

Dans la décision T 2048/12 du 19 janvier 2016 (point 2.4.3 des motifs), la chambre a considéré qu'il ne découlait pas de l'avis G 1/92 que la disponibilité d'un produit dans le commerce équivaut nécessairement, en tant que telle, à la divulgation (aussi) de toutes les impuretés qui sont contenues dans ce produit sans qu'elles ne soient mentionnées dans le cadre de la commercialisation du produit, et moins encore leurs quantités respectives, au simple motif que ces impuretés peuvent être identifiées et quantifiées par des moyens d'analyse.

Dans la décision T 2458/09 (point 6.1 des motifs, avant-dernier paragraphe), dans laquelle le produit commercial Omnic® a été considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche (voir ci-dessus le point 13.3), la chambre a jugé que l'absence de certitude quant à la connaissance de certains éléments structurels de Omnic® n'empêchait pas que ce produit soit considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche. L'homme du métier tiendrait compte des informations qui ont été rendues accessibles au public lors de la sélection d'un état de la technique comme point de départ. Tel était le cas du produit commercial Omnic® accessible au public, et tel aurait été également le cas si la divulgation avait été rendue accessible dans un document écrit de l'état de la technique. Il a été jugé que ces conclusions ne contredisaient pas les principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans son avis G 1/92 et appliqués dans la décision T 952/92.

15. La situation est comparable en ce qui concerne la condition de reproductibilité. Si certaines chambres ont retenu comme critère la capacité à reproduire exactement le produit, une condition aussi stricte n'a pas été exigée dans d'autres décisions.

15.1 Dans la décision T 977/93 (JO OEB 2001, 84, points 11.1 à 13 des motifs), la chambre a considéré que la condition de reproductibilité énoncée dans l'avis G 1/92 n'était pas remplie,

festgestellt werden konnte, ob der reproduzierte Impfstoff mit dem Ausgangsimpfstoff identisch war.

In T 1833/14 (Nrn. 1.4 bis 1.7 der Entscheidungsgründe) erklärte die Kammer im Rahmen ihrer Analyse, ob die Bedingung der Reproduzierbarkeit aus G 1/92 erfüllt war, dass die relevante Frage die ist, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das Produkt als solches herzustellen, d. h. ein Muster, das mit dem vorbenutzten Produkt identisch ist und all dessen Eigenschaften aufweist.

15.2 In T 952/92 hingegen wurde eine vollständige Analyse, die eine exakte Reproduzierung des fraglichen Erzeugnisses ermöglicht, nicht für notwendig erachtet. In einer ausführlichen Analyse der Stellungnahme G 1/92 erklärte die Kammer in Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe zunächst: *"die Offenbarung in Gestalt eines vorbenutzten Erzeugnisses ist die Information, die sich der Fachmann entweder visuell oder z. B. durch Analyse aneignen kann"*. In Nummer 2.2 der Entscheidungsgründe fügte sie dann hinzu, *"dass die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses, etwa durch eine Analyse, diese Zusammensetzung oder innere Struktur "der Öffentlichkeit zugänglich" und damit zu einem Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ macht"*, bevor sie in Nummer 2.3 der Entscheidungsgründe zu dem Ergebnis kam, *"dass die Neuheit einer beanspruchten Erfindung durch die Vorbenutzung eines Erzeugnisses, etwa durch seinen Verkauf, zerstört wird, wenn sich dem Fachmann bei einer Analyse des Produkts mit bekannten Analysetechniken Informationen über eine Ausführungsform des Produkts erschließen, die unter den Patentanspruch fällt"*, und ließ deshalb *"das Vorbringen des Patentinhabers nicht gelten, dass eine vollständige Analyse eines vorbenutzten Produkts und folglich dessen exakte Nacharbeitung möglich sein müssten, um die Neuheit des beanspruchten Produkts zu zerstören"*.

In T 1540/21 vom 23. Februar 2023 (Nrn. 3.8.5 bis 3.8.9 der Entscheidungsgründe) befand die Kammer in Anlehnung an T 952/92, dass die Bedingung der Reproduzierbarkeit aus G 1/92 keine vollständige Nacharbeitung/Reproduzierung des fraglichen Erzeugnisses erfordere.

identity of the reproduced vaccine with the starting vaccine.

In T 1833/14 (points 1.4 to 1.7 of the Reasons), when analysing whether the reproducibility condition in opinion G 1/92 had been met, the Board stated that the relevant question was whether or not the skilled person would have been in the position to prepare the product as such, i.e. a sample identical to the product of the prior use in all its properties and not only in those specified in the relevant claim.

15.2 The need for a complete analysis, so as to enable an exact reproduction of the product in question, was instead not considered necessary in T 952/92. In a detailed analysis of opinion G 1/92, the Board firstly stated in point 2.1 of the Reasons that *"the disclosure of a product which has been used is the information that a skilled person can learn from it, either visually or by analysis for example"*. It then added in point 2.2 of the Reasons that *"it is the fact that direct and unambiguous access to information concerning the composition or internal structure of a prior used product is possible, for example by means of analysis, which makes such composition or internal structure "available to the public" and thus part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC"* and concluded in the last paragraph of point 2.3 of the Reasons that *"The novelty of a claimed invention is destroyed by the prior use of a product, for example, sale of a product, if an analysis of a product using available analytical techniques is such as to inform the skilled person of an embodiment of the product which falls within the claim of the patent"* thereby not accepting *"the patent proprietor's submissions to the effect that a complete analysis of a prior used product must be possible, so as to enable an exact reproduction of such product, in order to destroy the novelty of the claimed product."*

In T 1540/21 of 23 February 2023 (points 3.8.5 to 3.8.9 of the Reasons) the Board, following T 952/92, considered that the reproducibility condition in opinion G 1/92 did not require a full reproduction of the product in question.

car il était impossible de déterminer si le vaccin reproduit était identique au vaccin de départ.

Dans la décision T 1833/14 (points 1.4 à 1.7 des motifs), lors de l'analyse de la condition de reproductibilité posée dans l'avis G 1/92, la chambre a déclaré qu'il convenait de se demander si l'homme du métier aurait été en mesure de préparer le produit en tant que tel, c'est-à-dire un échantillon identique au produit de l'utilisation antérieure dans toutes ses propriétés et pas seulement dans celles spécifiées dans la revendication concernée.

15.2 La nécessité d'une analyse complète, afin de permettre l'exacte reproduction du produit en question, n'a pas été en revanche considérée nécessaire dans la décision T 952/92. Dans une analyse détaillée de l'avis G 1/92, la chambre a en premier lieu déclaré au point 2.1 des motifs que *"la divulgation d'un produit déjà utilisé est l'information que l'homme du métier découvre soit de visu soit par l'analyse"*. Elle a ensuite ajouté au point 2.2 des motifs que *"c'est le fait qu'il est possible d'accéder directement et clairement à une information relative à la composition ou à la structure interne d'un produit déjà utilisé, par exemple par l'analyse, qui rend une telle composition ou structure interne "accessible au public" et "inclut dans l'état de la technique aux fins de l'article 54(2) CBE"* et a conclu au dernier paragraphe du point 2.3 des motifs que *"L'utilisation antérieure d'un produit, par exemple la vente d'un produit, détruit la nouveauté d'une invention revendiquée, dès lors qu'une analyse dudit produit, effectuée à l'aide de techniques analytiques disponibles, permet d'informer l'homme du métier d'un mode de réalisation du produit, couvert par la revendication du brevet"*, n'acceptant pas en conséquence *"les arguments du titulaire du brevet selon lesquels il faut, pour détruire la nouveauté du produit revendiqué, pouvoir effectuer une analyse complète d'un produit déjà utilisé, afin d'en permettre l'exacte reproduction"*.

Dans la décision T 1540/21 du 23 février 2023 (points 3.8.5 à 3.8.9 des motifs), la chambre, suivant la décision T 952/92, a considéré que la condition de reproductibilité énoncée à l'avis G 1/92 n'exigeait pas de reproduction complète du produit en question.

In T 1452/16 (Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe) ging es um die Reproduzierbarkeit der Kombination der Merkmale des strittigen Anspruchs, deren Vorhandensein beim kommerziellen Erzeugnis festgestellt (analysiert) worden war.

15.3 In weiteren Entscheidungen befanden einige Kammern mit Verweis auf die Stellungnahme G 1/92, dass ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis neuheitsschädlich ist oder den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, ohne ausdrücklich oder auch nur teilweise auf dessen Reproduzierbarkeit einzugehen.

In T 510/10 vom 17. April 2012 (Nrn. 2.3 bis 2.7 der Entscheidungsgründe) und T 326/01 vom 23. November 2005 (Nrn. 4 bis 6 der Entscheidungsgründe) ging die jeweilige Kammer in der Entscheidungsbegründung darauf ein, ob sich die im Anspruch definierten Merkmale im kommerziellen Erzeugnis durch eine Analyse feststellen ließen, was in beiden Fällen von der Patentinhaberin bestritten worden war. Nicht erwähnt ist, ob die Patentinhaberin auch die Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses bestritten hatten, ob diese Bedingung implizit als erfüllt angesehen wurde oder ob sie in der Begründung der jeweiligen Kammer gar keine Rolle spielte.

In T 877/11 (Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe) befand die Kammer, dass eine detaillierte und genaue Analyse der Zusammensetzung des Kaugummis Nicotinell® tatsächlich problemlos hätte durchgeführt werden können, um zumindest die Hauptbestandteile des Kaugummis zu bestimmen. Als Vorbedingung war die Reproduzierbarkeit zwar genannt, doch wurde nicht näher darauf eingegangen.

In der Entscheidung T 2458/09 (Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe), in der das kommerzielle Erzeugnis Omnic® als nächstliegender Stand der Technik zugrunde gelegt worden war, wurde die Reproduzierbarkeit nicht thematisiert.

16. Die Existenz unterschiedlicher Auslegungen der Stellungnahme G 1/92 lässt sich auch am Beispiel des Urteils des High Court of England and Wales in der Sache TAKEDA UK LTD v F. HOFFMANN-LA ROCHE AG [2019] EWHC 1911 und insbesondere der dortigen Nummern 119 bis 135 illustrieren. Nach Auffassung des Gerichts ist die Stellungnahme G 1/92 in Bezug auf die Frage, wie exakt die Reproduktion des Erzeugnisses sein muss, korrekter-

In T 1452/16 (point 4.5 of the Reasons) the reproducibility addressed was that of the combination of features of the claim under consideration which had been identified (analysed) to be present in the commercial product.

15.3 In other decisions some Boards relying on opinion G 1/92 have considered that a product put on the market was novelty destroying or represented the closest prior art without explicitly addressing or only partially addressing its reproducibility.

In T 510/10 of 17 April 2012 (point 2.3 to 2.7 of the Reasons) and T 326/01 of 23 November 2005 (points 4 to 6 of the Reasons), it was considered in the Reasons whether the features defined in the claim could be identified in the commercial product by analysis, which had been contested by the patentee. There is no indication as to whether the patentee also contested the reproducibility of the product, whether that condition was implicitly considered to be met or whether it did not play any role in the Board's reasoning.

In T 877/11 (points 2.4 and 2.5 of the Reasons) it was held that a detailed and precise analysis regarding the composition of the chewing gum Nicotinell® could indeed be carried out without difficulty in order to determine at least the main components of the chewing gum. Reproducibility was mentioned as a precondition, but not addressed in any detail.

In decision T 2458/09 (point 6.1 of the Reasons) in which the commercial product Omnic® had been taken as the closest prior art, the reproducibility of the commercial product was not addressed.

16. The existence of diverging interpretations of opinion G 1/92 can also be illustrated by reference to the decision of the High Court of England and Wales TAKEDA UK LTD v F. HOFFMANN-LA ROCHE AG [2019] EWHC 1911, in particular its sections 119 to 135. The Court considered that the correct approach to read opinion G 1/92 regarding the question of how exact the reproduction of the product must be, was that, as

Dans la décision T 1452/16 (point 4.5 des motifs), la reproductibilité examinée était celle de la combinaison de caractéristiques de la revendication considérée, qui avaient été identifiées (analysées) comme étant présentes dans le produit commercial.

15.3 Dans d'autres décisions, certaines chambres, s'appuyant sur l'avis G 1/92, ont estimé qu'un produit mis sur le marché était destructeur de nouveauté ou constituait l'état de la technique le plus proche sans examiner explicitement ou seulement partiellement sa reproductibilité.

Dans les motifs de la décision T 510/10 du 17 avril 2012 (points 2.3 à 2.7 des motifs) et de la décision T 326/01 du 23 novembre 2005 (points 4 à 6 des motifs), la chambre a examiné la question de savoir si les caractéristiques définies dans la revendication pouvaient être identifiées dans le produit commercial au moyen d'une analyse, ce que le titulaire du brevet avait contesté. Rien n'indique si le titulaire a également contesté la reproductibilité du produit, si cette condition a été implicitement considérée comme étant remplie ou si elle n'a joué aucun rôle dans le raisonnement de la Grande Chambre.

Dans la décision T 877/11 du 30 septembre 2014 (points 2.4 et 2.5 des motifs), la chambre a jugé qu'une analyse détaillée et précise de la composition du chewing-gum Nicotinell® pouvait en effet être effectuée sans difficulté afin de déterminer au moins les principaux composants du chewing-gum. La reproductibilité a été mentionnée en tant que condition nécessaire, mais n'a pas été discutée en détail.

Dans la décision T 2458/09 (point 6.1 des motifs), le produit commercial Omnic® a été considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche, mais la reproductibilité du produit commercial n'a pas été discutée.

16. L'existence d'interprétations divergentes de l'avis G 1/92 peut également être illustrée par référence au jugement de la *High Court of Justice of England and Wales* dans l'affaire TAKEDA UK LTD c. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG [2019] EWHC 1911, notamment aux sections 119 à 135. La *High Court* a estimé que la lecture qu'il convenait de faire de l'avis G 1/92 s'agissant de savoir dans quelle mesure la reproduction du produit doit

weise so zu verstehen, dass ein Neuheitsmangel dann vorliegt, wenn der Fachmann anhand der Informationen, die er durch eine Analyse des Erzeugnisses gewinnen könnte, in der Lage ist, eine den Patentanspruch vorwegnehmende Version des Erzeugnisses herzustellen. Die Tatsache, dass sich andere Charakteristika eines Erzeugnisses nicht ermitteln oder reproduzieren lassen, bedeutet nicht, dass überhaupt keine Informationen über das Erzeugnis (die Zusammensetzung) durch Vorbenutzung in den Stand der Technik eingegangen sind (Nr. 125). Das gilt insbesondere dann, wenn das nicht reproduzierbare Merkmal nichts mit der Erfindung zu tun hat (Nr. 126). Das Gericht ging nicht nur auf die abweichenden Ansätze in der Rechtsprechung des EPA ein, sondern vertrat auch eindeutig die Auffassung, dass diejenige Auslegung der Stellungnahme G 1/92, wonach ein Erzeugnis nur dann zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann es als solches mit allen seinen Eigenschaften (und nicht nur den im Anspruchsgegenstand definieren) herstellen kann, über die Intention der G 1/92 hinausgeht (Nr. 124).

17. Zu einem ähnlichen Schluss kommen mehrere Werke der Fachliteratur, die den Ansatz der "vollständigen Reproduzierbarkeit" des auf den Markt gebrachten Erzeugnisses (wie er z. B. in T 977/93 und T 1833/14 vertreten wurde) als nicht zwingend durch G 1/92 gefordert ansehen (siehe Moufang in *Schulte, Patentgesetz mit EPÜ*, 11. Auflage, § 3, Rdnr. 56, Fußnote 172). Dazu sei angemerkt, dass bei Befolgung dieses Ansatz ein Patentanmelder die Möglichkeit hätte, Patentschutz für ein Erzeugnis selbst noch nach langjähriger eigener Vermarktung zu erlangen. Kommerziell erhältliche Erzeugnisse sollten nicht nachträglich mit Patentschutz belegt werden können.

18. Angesichts ihrer Analyse unter den vorstehenden Nummern 14 bis 17 kann sich die Kammer nicht dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin (siehe Nrn. 43 bis 51 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022) anschließen, dass es in der Rechtsprechung keine Divergenz bezüglich der Bedingung der Reproduzierbarkeit gebe, also bezüglich der Bedingung, dass das fragliche Erzeugnis exakt reproduzierbar sein muss.

Weitere Erwägungen

19. Die Beschwerdegegnerin befasste sich in Nummer 54 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022

long as the information the skilled person could obtain by analysing the product enabled the skilled person to produce a version of the product anticipating the claim, it would lack novelty (see in particular points 122, 130 and 193). The fact that other characteristics of a product could not be determined or reproduced did not mean that no information about the product (composition) at all had been put into the state of the art by the prior use (point 125). This was particularly valid if the feature which could not be reproduced had nothing to do with the invention (point 126). The Court not only identified the divergent approaches in the EPO case law, but clearly considered the one interpreting G 1/92 as requiring that for a product to be state of the art the skilled person would have to be in the position to prepare the product as such, in all its properties (not only those specified in the claimed subject-matter), as going beyond the spirit of G 1/92 (point 124).

17. A similar conclusion is drawn in some literature, which considers the approach of the "full reproducibility" of the marketed product (as endorsed for instance in T 977/93 and T 1833/14) as not mandatorily required by G 1/92 (see Moufang in *Schulte, Patentgesetz mit EPÜ*, 11. Auflage, § 3 Rn 56, footnote 172). It is observed that following this approach a patent applicant would have the possibility of obtaining patent protection for a product despite this having being on the market for a long time. Commercially available products should not become subsequently object of patent protection.

18. On the basis of the analysis in above points 14 to 17, the Board cannot follow the respondent's submission (points 43 to 51 of the annex to their letter of 18 August 2022) that no divergence would be present in the case law regarding the reproducibility condition, this condition requiring the ability to exactly reproduce the product in question.

Additional considerations

19. The respondent addressed in point 54 of the annex to their letter of 18 August 2022 (page 18) the situation

être exacte, dès lors que les informations que l'homme du métier peut obtenir en analysant le produit sont suffisantes pour lui permettre d'en réaliser une version qui détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, est que le produit est dénué de nouveauté (voir notamment les points 122, 130 et 193). Le fait que d'autres caractéristiques d'un produit ne puissent pas être déterminées ni reproduites ne signifiait pas pour autant qu'aucune information relative au produit (composition) n'avait été introduite dans l'état de la technique par une utilisation antérieure (point 125). Cela était d'autant plus valable que la caractéristique qui ne pouvait pas être reproduite était sans rapport avec l'invention (point 126). La *High Court* n'a pas seulement relevé des approches divergentes dans la jurisprudence de l'OEB, mais elle a aussi clairement considéré que l'approche selon laquelle G 1/92 exigerait que pour qu'un produit soit compris dans l'état de la technique, l'homme du métier ait été en mesure de préparer le produit en tant que tel, dans toutes ses propriétés (pas seulement celles spécifiées dans l'objet revendiqué), allait au-delà de l'esprit de G 1/92 (point 124).

17. Certains auteurs sont parvenus à une conclusion similaire selon laquelle la "reproductibilité complète" du produit commercialisé (confirmée, par exemple, dans T 977/93 et T 1833/14) n'était pas impérativement requise par G 1/92 (voir Moufang dans *Schulte, Patentgesetz mit EPÜ*, 11^e édition, § 3 numéro de marge 56, note de bas de page 172). Il est à noter que suivant cette approche, un déposant aurait la possibilité d'obtenir une protection par brevet d'un produit quand bien même ce produit serait sur le marché depuis longtemps. Les produits disponibles dans le commerce ne devraient pas *a posteriori* devenir l'objet d'une protection par brevet.

18. Au vu de l'analyse aux points 14 à 17 ci-dessus, la Chambre ne peut pas suivre l'argumentation de l'intimé (points 43 à 51 de l'annexe à sa lettre en date du 18 août 2022) selon laquelle il n'existerait aucune divergence dans la jurisprudence en ce qui concerne la condition de reproductibilité, cette condition exigeant la capacité à reproduire exactement le produit en question.

Considérations supplémentaires

19. L'intimé a abordé au point 54 de l'annexe à sa lettre en date du 18 août 2022 (page 18) le cas d'un produit

(S. 18) mit der Situation, in der die Herstellung eines kommerziellen Erzeugnisses Know-how erfordert, das vom Hersteller absichtlich geheim gehalten wird, sodass das Erzeugnis ohne diese Information nicht nacharbeitbar ist. Rechnet man das Erzeugnis in diesem Fall dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ zu, so würde man nach Auffassung der Beschwerdegegnerin dem Erfinder eine angemessene Honorierung seines Beitrags zum Stand der Technik verwehren, offenbar er doch der Öffentlichkeit, wie sich das Erzeugnis tatsächlich herstellen lässt. Dies berührt die Punkte, die in den die Entstehungsgeschichte des Artikels 54 EPÜ betreffenden Materialien zum EPÜ behandelt sind und auf die die Kammer unter den vorstehenden Nummern 10 bis 10.5 eingegangen ist. In diesem Fall würde sich die Frage stellen, ob die angemessene Honorierung des Erfinders für seinen Beitrag zum Stand der Technik das Erzeugnis selbst oder das Verfahren zu dessen Herstellung wäre.

20. Dieser Auffassung der Beschwerdegegnerin hielt die Beschwerdeführerin – zur Illustration des vorliegenden Falls – das bekanntlich geheime Rezept für Coca Cola entgegen. Würde im hypothetischen Fall eines Anspruchs, in dem lediglich ein bräunliches, kohlenstoffhaltiges Getränk definiert ist, der Anspruchsgegenstand nicht durch Coca Cola vorweggenommen, die eindeutig unter diese Definition fällt? Würde es in diesem Fall wirklich nicht zum Stand der Technik gehören, dass Coca Cola Wasser, Kohlenstoff und einen bräunlichen Farbstoff enthält?

21. Die Vorbringen der Beteiligten zum Sachverhalt unterstreichen die Notwendigkeit, die vorstehend dargelegten divergierenden Auffassungen, was öffentlich zugänglich ist und welche Bedingungen an die Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit zu stellen sind, zu lösen. Bei der Beantwortung der betreffenden Fragen ist zu beachten, dass ein kommerzielles Erzeugnis – anders als eine "Reißbrett-Erfindung", bei der sich das Erzeugnis selbst nicht verwirklichen lässt, wenn die Erfindung nicht nacharbeitbar ist – existent und somit der Öffentlichkeit für eine Analyse und Benutzung zugänglich ist.

22. Als zusätzlicher Aspekt scheint der Hinweis relevant, dass sich partielle Eigenschaften oder strukturelle Informationen eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses häufig in der Dokumentation finden lassen, so z. B. in vor dem betreffenden Anmeldetag veröffentlichten Datenblättern, Patenten oder Fachzeitschriften. De facto enthält diese Dokumentation nie umfassende

of a commercial product whose production would require know-how that the manufacturer willingly kept secret resulting in said product not being enabled without that information. According to the respondent, considering in this case said product to be comprised in the state of the art under Article 54(2) EPC would result in an inventor to be deprived of their just reward for their contribution to the art which resides in disclosing to the public how the commercial product can actually be prepared. This touches upon the points addressed in the historical documentation related to the genesis of Article 54 EPC which are mentioned in above points 10 to 10.5. The question would arise in this case whether the just reward for the inventor's contribution to the art would be the product itself or the process for the manufacture of the product.

20. In order to counter the position of the respondent and illustrate the case at hand, the appellant referred to the recipe for Coca Cola known to be secret. In the hypothetical situation of a claim merely defining a caramel color containing fizzy drink, could Coca Cola which undoubtedly falls within such definition, not be seen to anticipate such subject-matter? Could it be said that it is not state of the art that Coca Cola contains water, carbon dioxide and caramel color?

21. The submissions of the parties on the issue underline the need to resolve the diverging views identified above regarding what is available to the public and the conditions of analysability and reproducibility. In answering the relevant questions it has to be taken into account that, other than in the case of a paper invention for which the product itself cannot be materialised, if the invention lacks enablement, a commercial product has come into existence and is accessible to the public for use and analysis.

22. As an additional aspect, it appears of relevance to note that partial properties or structural information of a product put on the market are frequently reported in documentation such as technical leaflets, patents or scientific journals published before the relevant filing date. Comprehensive information about the composition or internal structure of those products is

commercial dont la production nécessite un savoir-faire que le fabricant a sciemment gardé secret, ledit produit ne pouvant de ce fait être réalisé sans cette information. Selon l'intimé, le fait de considérer en l'espèce ledit produit comme étant compris dans l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) CBE reviendrait à priver l'inventeur de sa récompense légitime pour sa contribution à la technique qui réside dans la divulgation au public de la façon dont le produit commercial peut être effectivement préparé. Cela renvoie aux points discutés dans la documentation retraçant la genèse de l'article 54 CBE, qui sont cités aux points 10 à 10.5 ci-dessus. La question qui se poserait en l'espèce serait de savoir si la récompense légitime pour la contribution de l'inventeur à la technique se rapporterait au produit en tant que tel ou à la méthode de fabrication du produit.

20. Pour contrer la position de l'intimé et pour illustrer le cas d'espèce, le requérant a évoqué la recette du coca-cola dont on sait qu'elle est secrète. Dans l'hypothèse d'une revendication définissant simplement une boisson gazeuse contenant un colorant caramel, ne pourrait-on pas considérer que le coca-cola, qui sans conteste entre dans cette définition, détruit la nouveauté d'un tel objet revendiqué ? Pourrait-on affirmer que le fait que le coca-cola contienne de l'eau, du dioxyde de carbone et un colorant caramel ne constitue pas l'état de la technique ?

21. Les arguments des parties quant à cette question soulignent la nécessité de résoudre les divergences de vues relevées ci-dessus concernant ce qui est accessible au public et les conditions d'analysabilité et de reproductibilité. Pour répondre aux questions soulevées, il convient de tenir compte de ce que, hormis le cas d'une invention dite "de papier" pour laquelle le produit proprement dit ne peut être matérialisé, si l'invention n'est pas reproductible, un produit commercial a vu le jour et est accessible au public pour être utilisé et analysé.

22. À titre supplémentaire, il semble utile de relever que des propriétés partielles ou des informations structurelles relatives à un produit mis sur le marché sont fréquemment présentées dans de la documentation telle que des notices techniques, des brevets ou des revues scientifiques publiés avant la date de dépôt concernée. Des informations complètes

Informationen über die Zusammensetzung oder interne Struktur der betreffenden Erzeugnisse. Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum solche in der besagten Literatur enthaltenen Teilinformationen über auf den Markt gebrachte Erzeugnisse ohne jegliche Angaben zur Reproduzierbarkeit, also Informationen, die auch das Ergebnis einer von den jeweiligen Autoren durchgeführten Teilanalyse des betreffenden Erzeugnisses sein könnten, anders behandelt werden sollten als Informationen, die sich durch eine Teilanalyse desselben kommerziellen Erzeugnisses gewinnen lassen.

23. Eine Auslegung der Stellungnahme G 1/92, die eine vollständige Analyse des Erzeugnisses und seine Reproduzierbarkeit ohne Aufwand verlangt, hätte zur Folge, dass Informationen über leicht bestimmbare Eigenschaften eines kommerziellen Polymers, z. B. seine Dichte oder sein Comonomergehalt, vom Stand der Technik ausgeschlossen würden, wenn nicht nachgewiesen wird, dass das Erzeugnis selbst ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden kann, selbst wenn diese Informationen der Öffentlichkeit möglicherweise bereits vor dem Anmeldetag durch eine Standardanalyse oder durch Produktdatenblätter oder Patente zugänglich gemacht worden sind.

23.1 Die Beschwerdegegnerin brachte diesbezüglich vor, dass solche öffentlichen Informationen, wie sie sich z. B. in Datenblättern finden, nicht anders behandelt werden und folglich bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden sollten, wenn das kommerzielle Erzeugnis sich nicht exakt reproduzieren lässt. Die Beschwerdeführerin teilt diese Ansicht nicht und erachtet es für falsch, wenn man messbare und offensichtliche Merkmale eines bekannten Materials mit der Begründung als für den Fachmann unsichtbar einstufen würde, dass sie im Zusammenhang mit einem kommerziellen Material gemessen oder offenbart worden sind, dessen genaue Herstellung ein Geheimnis ist.

23.2 Diese Frage ist von besonderer Relevanz für die vorliegende Beschwerde, da Teilinformationen über ENGAGE® 8400, die dessen Struktur und Zusammensetzung widerspiegeln und für die Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 relevant sind, wie die Schmelzflussrate (MFR), die Dichte, die Shore-A-Härte und der Octangehalt, in D1, D2 und D5/D5a beschrieben sind (Nr. 30 der Beschwerdebegründung und Nr. 85 der Erwiderung).

de facto never provided in said documentation. There is no apparent reason why such partial information about products put on the market reported in said literature without any information as to the reproducibility of said product, which information might even be the result of a partial analysis of said product performed by the authors of the publication, should be treated differently from any information which could be gained from a partial analysis of the same commercial product.

23. An application of opinion G 1/92 requiring a full analysis of the product and its reproducibility without burden would have the consequence that the information about a characteristic of a commercial polymer which can be easily determined, e.g. its density or comonomer content, would be excluded from the state of the art, if it was not demonstrated that the product itself can be analysed and reproduced without undue burden, although this information might already have been made available to the public before the filing date by standard analysis or through product leaflets or patents.

23.1 The respondent submits in this respect that such public information found for example in datasheets should not be treated differently and therefore should not be considered for the assessment of novelty and inventive step if the commercial product cannot be exactly reproduced. The appellant does not share this view and considers that it would be wrong for measurable or disclosed features of a known material to be considered invisible to the skilled person on the basis that they are measured or disclosed in connection with a commercial material whose specific preparation is a secret.

23.2 This question is of particular relevance for the present appeal, as partial information about ENGAGE® 8400, which reflects its structure and composition and which is relevant for the features of the present claim 1, i.e. melt flow rate, density, Shore A hardness and octene content, is described in D1, D2 and D5/D5a (point 30 of the statement of grounds of appeal and point 85 of the rejoinder).

sur la composition ou la structure interne de ces produits ne sont de fait jamais fournies dans ladite documentation. Il n'existe aucune raison apparente pour que de telles informations partielles sur des produits mis sur le marché, présentées dans ladite littérature sans aucune indication quant à la reproductibilité dudit produit, ces informations pouvant même résulter d'une analyse partielle dudit produit menée par les auteurs de la publication, soient traitées différemment de toute information qui pourrait être obtenue à partir d'une analyse partielle de ce produit commercial.

23. Une application de l'avis G 1/92 exigeant une analyse complète du produit et sa reproductibilité sans difficulté aurait pour effet que les informations relatives à une caractéristique d'un polymère commercial pouvant être facilement déterminée, p. ex. sa densité ou sa teneur en comonomère, serait exclue de l'état de la technique s'il n'était pas démontré que le produit en tant que tel peut être analysé et reproduit sans difficulté excessive, quand bien même ces informations pourraient avoir été accessibles au public avant la date de dépôt au moyen d'une analyse classique ou de notices de produit ou de brevets.

23.1 L'intimé fait valoir à cet égard que ces informations publiques constatées, par exemple, dans des descriptifs ne devraient pas être traitées différemment et, en conséquence, ne devraient pas être prises en compte pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive si le produit commercial ne peut pas être exactement reproduit. Le requérant ne partage pas cet avis et considère qu'il serait erroné de considérer que des caractéristiques mesurables ou divulguées d'un matériau connu sont invisibles aux yeux de l'homme du métier au motif qu'elles sont mesurées ou divulguées en rapport avec un matériau commercial dont la préparation spécifique est secrète.

23.2 Cette question revêt une importance particulière dans le cadre du présent recours, car des informations partielles relatives à ENGAGE® 8400, qui renvoient à sa structure et à sa composition, et qui sont pertinentes pour les caractéristiques de la présente revendication 1, à savoir le débit de matière fondue, la densité, la dureté Shore A et la teneur en octène, sont décrites dans D1, D2 et D5/D5a (point 30 du mémoire exposant les

Schlussfolgerung

24. Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass die Stellungnahme G 1/92 in den letzten dreißig Jahren von den Beschwerdekammern unterschiedlich ausgelegt worden ist, was zu Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Beurteilung dessen geführt hat, was im Falle kommerziell erhältlicher Erzeugnisse einen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Große Beschwerdekammer mit einer Reihe von Fragen zu befassen, sowohl um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, als auch weil sich Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung stellen. Eine Entscheidung darüber, unter welchen Bedingungen ein – wie im Falle von ENGAGE® 8400 – vor dem Anmeldetag auf den Markt gebrachtes Erzeugnis selbst und vor dem Anmeldetag veröffentlichte Informationen über dessen Zusammensetzung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören, ist für den vorliegenden Fall relevant, da die Möglichkeit der Berücksichtigung eines solchen Erzeugnisses bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit für den Ausgang des vorliegenden Falls entscheidend ist. Zudem sind die unterschiedlichen Auslegungen der Stellungnahme G 1/92 nicht nur von rein theoretischer Bedeutung, sondern von erheblicher praktischer Relevanz in einer Vielzahl von Fällen, wie durch die vorstehend behandelten Entscheidungen belegt wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbrochüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des

Conclusion

24. From the above, it can be seen that opinion G 1/92 has given rise to diverging interpretations by the Boards of Appeal over the past 30 years, leading to legal uncertainties when it comes to assessing what constitutes state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC in relation to a commercially available product. This results in the need to refer a number of questions to the Enlarged Board of Appeal, both to ensure uniform application of the law and because points of law of fundamental importance have arisen. A decision as to under which conditions for a product put on the market before the filing date, as is the case for ENGAGE® 8400, the product itself and partial information about its composition published prior to the filing date is state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC is relevant to the present case, as the possibility to use such a product in the analysis of inventive step is decisive to determine the outcome of the case. In addition, the diverging interpretations made of G 1/92 are of considerable practical relevance in a large number of cases as illustrated by the various decisions mentioned above, and a mere theoretical importance is excluded.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
2. If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition

motifs du recours et point 85 de la réplique).

Conclusion

24. Il ressort de ce qui précède que l'avis G 1/92 a donné lieu à des interprétations divergentes par les chambres de recours au cours des trente dernières années, conduisant à une insécurité juridique lorsqu'il s'agit d'apprécier ce qui constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE eu égard à un produit disponible dans le commerce. Cela a pour effet de rendre la saisine de la Grande Chambre de recours nécessaire à la fois pour assurer une application uniforme du droit et parce que des questions de droit d'importance fondamentale se posent. Une décision concernant les conditions dans lesquelles, pour un produit mis sur le marché avant la date de priorité, comme c'est le cas de ENGAGE® 8400, le produit en tant que tel et des informations partielles sur sa composition publiées avant la date de dépôt constituent l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, est pertinente en l'espèce, car la possibilité d'utiliser ce produit dans l'analyse de l'activité inventive est déterminante pour l'issue de l'affaire. En outre, les interprétations divergentes de G 1/92 revêtent un intérêt pratique considérable dans un grand nombre d'affaires comme le montrent les différentes décisions citées ci-dessus, un simple intérêt théorique étant exclu.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
2. S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet),

Artikels 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?

3. Falls Frage 1 zu bejahen oder Frage 2 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Ist es insbesondere erforderlich, dass die Zusammensetzung und innere Struktur des Erzeugnisses vollständig analysierbar und identisch reproduzierbar sind?

or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?

3. If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92? In particular, is it required that the composition and internal structure of the product be fully analysable and identically reproducible?

sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

**AUS DEN VERTRAGSSTAATEN/
ERSTRECKUNGS- UND
VALIDIERUNGSSTAATEN
INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES/
EXTENSION AND VALIDATION STATES
INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉTATS
CONTRACTANTS/ÉTATS AUTORISANT
L'EXTENSION OU LA VALIDATION**

ES Spanien**Einreichung von PCT-Anmeldungen und europäischen Patentanmeldungen**

Das Spanische Patent- und Markenamt (OEPM) hat uns über geänderte Modalitäten für die Einreichung von PCT-Anmeldungen und europäischen Patentanmeldungen informiert.

Ab 1. Januar 2024 akzeptiert das OEPM keine per Fax eingereichten PCT-Anmeldungen und europäischen Patentanmeldungen mehr.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (22. Auflage) werden gebeten, die entsprechenden Angaben in der Tabelle II, Spalte 5 zu ändern.

ES Spain**Filing of PCT and European patent applications.**

The Spanish Patent and Trademark Office (OEPM) has informed us of certain changes relating to the filing of PCT or European patent applications.

As of 1 January 2024, the OEPM will not accept any PCT or European patent applications submitted by fax.

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (22nd edition) are asked to make the appropriate amendments to the information provided in Table II, section 5.

ES Espagne**Dépôt de demandes PCT et de demandes de brevet européen**

L'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) nous a informés de certains changements dans les modalités de dépôt de demandes PCT et de demandes de brevet européen.

À compter du 1^{er} janvier 2024, l'OEPM n'admettra plus les demandes PCT et les demandes de brevet européen déposées par télécopie.

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les utilisateurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (22^e édition) sont invités à apporter les modifications nécessaires au tableau II, section 5.