



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Abstracts of decisions

Selected case law of the Boards of Appeal
edited by the Legal Research Service
of the Boards of Appeal

Issue 7 | 2024



Boards
of Appeal

Disclaimer

The summaries in this publication are prepared by the Legal Research Service of the Boards of Appeal for information only. They must therefore not be relied on in any way, in particular in proceedings before the European Patent Office or the Boards of Appeal. Summaries, no matter how carefully prepared, cannot serve as substitutes for the decisions themselves. The full decisions can be found in the [decisions database](#) of the Boards of Appeal website.

Copyright note

The abstracts included in this publication may not be reproduced or transmitted by any means or in any form or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the editors.

Case Law of the Boards of Appeal, 10th edition (update 2024) – references in issue 7/2024 and following

In the table summarising the decision data for an abstract, the links to the CLB, 10th edition, lead to the [HTML version](#), which was updated in June 2024. In the body of any given abstract, references to the CLB mirror those provided by the board in the underlying decision.

Edited by

Legal Research Service of the Boards of Appeal

For comments and requests please contact: BOA_legalresearchservice@epo.org

Abstracts of decisions

In this issue:

1.	Article 024 EPC	R 0012/22 EBA	1
2.	Article 054 EPC	T 0989/22 Board 3.3.05	3
3.	Article 069 EPC	T 0177/22 Board 3.2.03	5
4.	Article 084 EPC	T 0147/22 Board 3.3.07	7
5.	Article 084 EPC	T 1526/22 Board 3.5.06	9
6.	Article 112a(2)(c) EPC	R 0012/22 EBA	11
7.	Article 123(2) EPC	T 1084/22 Board 3.2.04	13
8.	Rule 080 EPC	T 431/22 Board 3.2.05	15
9.	Rule 106 EPC	T 1690/22 Board 3.2.07	17
10.	Article 12(3) RPBA	T 1695/21 Board 3.2.05	19
11.	Article 12(4) RPBA	T 1135/22 Board 3.5.05	21
12.	Article 12(6) RPBA	T 1820/22 Board 3.2.04	23
13.	Article 13(2) RPBA	T 2124/21 Board 3.4.02	25

1. Article 024 EPC | R 0012/22 | EBA

Article 024 EPC

Case Number	R 0012/22
Board	EBA
Date of decision	2023.12.18
Language of the proceedings	DE
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Articles 024 EPC, 112a(2)(c), 113 EPC
EPC Rules	
RPBA	Article 02 RPBA 2020
Other legal provisions	Article 12(1) RPEBA
Keywords	suspicion of partiality – replacement of legal member at short notice – objection raised immediately (no) – violation of the right to be heard (no) – no right to a designated judge – objection reasoned and substantiated (no)
Cited decisions	R 0010/11, R 0005/19,
Case Law Book	III.J.1.4. , III.J.3.2. , 10th edition

[See also abstract under Article 112a\(2\)\(c\) EPC.](#)

In [R 12/22](#) machte die Antragstellerin in ihrem Antrag auf Überprüfung mehrere schwerwiegende Verfahrensmängel geltend, unter anderem, dass die kurzfristige Ersetzung des juristischen Mitglieds im vorliegenden Fall ihr Recht auf rechtliches Gehör unter folgenden Aspekten verletze: (a) mangels Möglichkeit, das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 24 EPÜ im Hinblick auf das neue Mitglied zu untersuchen, (b) wegen fehlender ausreichender Vorbereitungsmöglichkeit des umfangreichen Falles für das neue Mitglied, (c) wegen fehlender Möglichkeit der Stellungnahme der Antragstellerin zur kurzfristigen Ersetzung vor der mündlichen Verhandlung.

Zu (a) stellte die Große Beschwerdekammer (GBK) fest, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör auch das Recht umfassen kann, Informationen zu erhalten, um das Recht zu wahren, das neue Kammermitglied gegebenenfalls nach Art. 24 EPÜ abzulehnen. Das Vorbringen der Antragstellerin, sie hätte das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 24 EPÜ wegen der Kürze der Zeit nicht überprüfen können, überzeugte die GBK jedoch nicht, da die Antragstellerin diese Überprüfung in der mündlichen Verhandlung durch Fragen zu der Thematik an das betroffene Kammermitglied hätte nachholen können. Zudem hatte die Antragstellerin in ihrem

Überprüfungsantrag auf keinen denkbaren Verstoß gegen Art. 24 EPÜ hingewiesen, so dass die GBK auch keinen derartigen Sachvortrag auf einen denkbaren Gehörsverstoß überprüfen konnte. Die Antragstellerin hatte zudem argumentiert, dass – auch wenn auf freiwilliger Basis eine Auskunft über ein Kammermitglied erteilt worden wäre – diese in der Kürze der Zeit nicht objektiv nachprüfbar gewesen wäre. Die GBK war von diesem Vortrag nicht überzeugt. Ein Auskunftsrecht bestand nach ihrer Auffassung nur über Umstände, die geeignet sein könnten, eine Ablehnung zu begründen, nicht aber über die Vorbereitung eines Mitglieds auf die mündliche Verhandlung in einem konkreten Fall, da dies mit seiner Unabhängigkeit nicht vereinbar wäre. Ferner müsse es zur Vermeidung der Verzögerung von Verfahren möglich sein, auch kurzfristig eine Kammer im Einklang mit Art. 2 VOBK umzubesetzen. Es reiche aus, dass den Beteiligten die Möglichkeit der Ablehnung eines Mitglieds nach Art. 24 (3) EPÜ wegen eines Ausschließungsgrundes oder wegen Besorgnis der Befangenheit zustehe.

Zu (b), stellte die GBK fest, dass aus dem Recht auf rechtliches Gehör kein Recht eines Beteiligten auf einen Nachweis folgt, dass ein Kammermitglied ausreichend vorbereitet ist, weder im Falle einer kurzfristigen Einwechslung noch generell. Denn die Ausübung eines solchen Rechts würde gegen die Unabhängigkeit des betroffenen Beschwerdekammermitglieds verstoßen. Insbesondere müsse das Mitglied seine Pflichten nach eigenem Gutdünken erledigen können. Die GBK stimmte der folgenden Passage aus R 5/19 zu: "bis zum Beweis des Gegenteils in einem konkreten Fall [kann] davon ausgegangen werden [...], dass Mitglieder von Beschwerdekammern generell ihre Amtspflichten korrekt ausüben [...]."

Auch hinsichtlich (c), d.h. der fehlenden Möglichkeit sich vor der mündlichen Verhandlung zur kurzfristigen Ersetzung zu äußern, sah die GBK keine Bedenken hinsichtlich der Wahrung des rechtlichen Gehörs in einer solchen Situation.

In der mündlichen Verhandlung vor der GBK, machte die Antragstellerin die kurzfristige Ersetzung des juristischen Mitglieds erstmals auch als Gehörsverstoß unter einem weiteren Gesichtspunkt, nämlich demjenigen eines Verstoßes gegen ein "Recht auf den gesetzlichen Richter" geltend. Die GBK stellte fest, dass ein solches Recht im EPÜ und den dieses ergänzenden Vorschriften, insbesondere denjenigen der VOBK, nicht geregelt ist. Art. 2 VOBK regelt Ausnahmen vom Geschäftsverteilungsplan, nämlich die Ersetzung von Mitgliedern bei Verhinderung an der Mitwirkung. Ähnlich wie im Fall des geltend gemachten Informationsrechts betreffend Art. 24 EPÜ hatte die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ein Recht auf den gesetzlichen Richter nicht geltend gemacht. Sie hatte explizit lediglich die Kurzfristigkeit der Umbesetzung und die damit angeblich verbundene zu knappe Vorbereitungszeit für das neue Mitglied sowie das Fehlen einer Möglichkeit zur Stellungnahme zur Ersetzung vor der mündlichen Verhandlung beanstandet. Das Nichtvorliegen einer Ausnahme nach Art. 2 VOBK hatte die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung nicht geltend gemacht. Daher entschied die GBK, diesen neu geltend gemachten Gehörsverstoß durch Verletzung eines Rechts auf den gesetzlichen Richter als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

074-07-24

2. Article 054 EPC | T 0989/22 | Board 3.3.05

Article 054 EPC

Case Number	T 0989/22
Board	3.3.05
Date of decision	2024.04.25
Language of the proceedings	FR
Internal distribution code	C
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Article 054 EPC
EPC Rules	
RPBA	
Other legal provisions	
Keywords	novelty – selection from a range – multiple selections – gold standard – direct and unambiguous disclosure
Cited decisions	G 0001/03, G 0002/10, T 26/85, T 666/89, T 1634/13, T 0261/15, T 0900/18, T 2623/19, T 1688/20
Case Law Book	I.C.6.3.2 , 10th edition

Dans l'affaire [T 989/22](#), la requérante avait soumis un tableau comparant la revendication 1 du brevet attaqué à la divulgation de D10. Il ressortait de ce tableau et du tableau de la décision attaquée qu'il n'y avait pas de divulgation directe et sans équivoque dans D10 d'un alliage ayant une composition telle que définie dans la revendication 1 du brevet attaqué. Pour arriver à un tel alliage la personne du métier aurait dû faire plusieurs choix parmi les plages et valeurs spécifiques divulguées dans D10, ce qui n'était pas considéré comme une divulgation directe et sans équivoque. La combinaison de différentes valeurs limites de différentes plages de valeurs n'était pas considérée comme divulguée (voir T 900/18, citant T 1634/13). En outre les plages de valeurs ne devaient pas être comparées séparément mais ensemble (voir T 2623/19, citant T 261/15).

La chambre rappelle que le critère à appliquer pour évaluer la nouveauté de plages de valeurs est la divulgation directe et sans équivoque (voir T 1688/20, citant G 1/03 et G 2/10). Le concept "d'envisager sérieusement" cité par la requérante a été initialement décrit dans la décision T 26/85 et repris dans la décision T 666/89 et utilisé dans beaucoup d'autres décisions concernant le recoupement de domaines (Jurisprudence des chambres de recours, 10e édition, 2022, I.C.6.3.2). Dans la décision T 666/89, la chambre a estimé que le concept "d'envisager sérieusement" était un concept de la nouveauté. La chambre a cependant noté que, comme indiqué

ci-dessous, entre-temps il est bien établi que la divulgation directe et sans équivoque est le critère incontestable pour l'évaluation de la nouveauté. La chambre est d'avis que le concept "d'envisager sérieusement" implique que la personne du métier doit évaluer si l'enseignement technique du document antérieur est à appliquer dans la plage de valeurs commune (voir T 26/85 et T 666/89) ce qui est, de l'avis de la présente chambre, directement lié à l'effet recherché. C'est pourquoi le concept "d'envisager sérieusement" est difficilement conciliable avec le critère primordial d'une divulgation directe et sans équivoque dans le cas de multiples plages de valeurs.

Il est aussi à noter que dans l'affaire T 26/85, la chambre avait conclu que la nouveauté était donnée car l'état de la technique dissuadait clairement l'homme du métier de travailler dans la plage de valeurs revendiquée.

Dans le cas d'espèce, même si le critère "d'envisager sérieusement" était accepté contrairement à ce qui a été écrit ci-dessus, il aurait été à noter que tous les alliages selon l'invention de D10 donnés à titre d'exemples avaient des concentrations de Mg > 0,7 et Li > 1 en % en poids. Il semblait peu probable qu'une personne du métier envisage alors sérieusement de travailler à des concentrations plus basses.

L'objet de la revendication 1 et des revendications 2 à 15, incorporant directement ou indirectement l'objet de la revendication 1, étaient donc nouveaux.

075-07-24

3. Article 069 EPC | T 0177/22 | Board 3.2.03

Article 069 EPC

Case Number	T 0177/22
Board	3.2.03
Date of decision	2024.03.19
Language of the proceedings	EN
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Articles 054, 056, 069, 083, 084, 100 EPC
EPC Rules	
RPBA	
Other legal provisions	Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC
Keywords	claim interpretation – in the context of the description (yes) – interpretation in a uniform and objective manner (yes)
Cited decisions	G 0002/88, G 0006/88, G 0003/14, T 0518/00, T 1473/19, T 0367/20, T 0450/20, T 0092/21, T 1537/21, T 0438/22, T 0447/22
Case Law Book	II.A.6.3.1 , II.A.6.3.2 , II.A.6.3.4 , 10th edition

In [T 177/22](#) the board stated that in order to assess whether the claimed invention is sufficiently disclosed or is novel or inventive, the claimed invention must – to the extent to which this is decisive for the outcome of the case – first be determined by interpreting the claim from the perspective of the person skilled in the art (see T 367/20). When doing this, a board of appeal is not limited to the claim interpretations advanced by the parties but may also adopt a claim interpretation of its own (T 450/20, T 1537/21).

According to the board, the relevant feature of claim 1 as granted was to be interpreted not only in the context of the other features in that claim but also in the context of the description as granted (for recent case law on this matter see T 367/20, referring to the principles of claim interpretation as set out in Art. 69 EPC and Art. 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC; T 447/22, referring to the general principle under the EPC that claims can be interpreted only in context, which includes the description and the drawings; T 1473/19, referring to G 2/88, applying Art. 69 EPC and the Protocol for interpreting "the technical features of the claim" when assessing extension of the scope of protection under Art. 123(3) EPC; G 6/88 (taken on the same day as G 2/88), where the Enlarged Board (directly) applied Art. 69 EPC and the Protocol "to construe the claim in order to determine its technical features" when assessing novelty; compare also Court of Appeal of the

Unified Patent Court, UPC_CoA_335/2023, Grounds 4.d)aa), referring to Art. 69 EPC and the Protocol as well as to G 2/88, and stating that the principles for the interpretation of a patent claim apply equally to the assessment of the infringement and the validity of a European patent; as to the harmonised approach on claim interpretation introduced by the EPC see further G 6/88, referring to Art. 69 EPC and the Protocol on its interpretation as "a mechanism for harmonisation" which provides a "method of interpretation of claims of European patents throughout their life"; T 1473/19, referring to the legitimate interests of the users of the European patent system in a common approach to claim interpretation; T 367/20 and T 438/22, referring to the overarching objective under the EPC that authorities, courts and the public interpreting the claims should, as far as possible, arrive at the same understanding of the claimed subject-matter as the EPO bodies deciding on its patentability; as to the primacy of the claims under Art. 69 EPC and the Protocol see T 1473/19; in regard to the latter compare also Court of Appeal of the Unified Patent Court, UPC_CoA_335/2023, Grounds 4.d)aa), referring to the patent claim as not only the starting point, but the decisive basis for determining its subject-matter and scope of protection).

The board noted that the fact that the patent specification disclosed embodiments which were not encompassed by claim 1 did not result in an insufficient disclosure but in a lack of support by the description under Art. 84 EPC. However, the requirements of Art. 84 EPC play no role in opposition proceedings where the proprietor seeks to have the patent as granted upheld (G 3/14, point 55 of the Reasons).

The respondent (opponent) submitted that a different, broader, claim interpretation had to be adopted for the assessment of novelty and inventive step than for the assessment of sufficiency of disclosure. The board disagreed and stated that the "invention" within the meaning of Art. 54(1) EPC, the "invention" within the meaning of Art. 56 EPC and the "invention" within the meaning of Art. 100(b) EPC (and Art. 83 EPC) all refer to the claimed subject-matter (see T 1473/19 and T 92/21), and a given patent claim's subject-matter must be interpreted and determined in a uniform and consistent manner (see T 1473/19). This excluded interpreting the same claim differently when assessing sufficiency of disclosure on the one hand, and when assessing novelty and inventive step on the other hand. It also presupposed that the same principles of claim interpretation must be applied when assessing compliance with any of these requirements under the EPC.

The board further held that a patent claim must be construed in an objective manner (see T 518/00, referring to the description and the drawings as an aid to interpretation). This prohibited adopting a certain claim interpretation – be it narrow or broad – only because it was, under a certain ground of opposition (or, for that matter, under a certain ground for revocation or in infringement proceedings), (more) detrimental or beneficial to one of the parties.

076-07-24

4. Article 084 EPC | T 0147/22 | Board 3.3.07

Article 084 EPC

Case Number	T 0147/22
Board	3.3.07
Date of decision	2024.01.18
Language of the proceedings	EN
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Article 084 EPC
EPC Rules	
RPBA	
Other legal provisions	
Keywords	claims – clarity (yes) – expression "consisting essentially of" – functional definition of ingredients
Cited decisions	T 0472/88
Case Law Book	II.A.3.4. , II.A.6.2. , II.A.3.3. , 10th edition

In [T 147/22](#) the respondent (opponent) raised several clarity objections, which were mainly directed to the expression "consisting essentially of" and to the fact that the ingredients cited in claim 1 were associated with a function.

On the first aspect, the board noted that the expression "consisting essentially of" limited the ingredients in the composition of claim 1 to those defined in components (a) to (d), although further non-active ingredients could be present provided they did not materially affect the chemical stability of TAS-102. The respondent had argued that the expression "consisting essentially of" rendered claim 1 unclear because the skilled person would not know which were the compounds that did not impair the stability of TAS-102 in the composition, and the patent did not contain any information in that respect. According to the board, however, the nature and amount of those additional ingredients was strongly limited by the condition that they must not impair TAS-102 stability. Furthermore, the skilled person confronted with a composition containing components (a) to (d) and additional ingredients could easily determine whether or not the additional ingredients impair TAS-102 stability. Testing the chemical stability of active compounds in a composition was standard practice in the field of pharmaceutical formulations. Such tests were illustrated in Test Examples 1 to 5 of the patent for the particular case of TAS-102. Therefore, the skilled person could easily determine by standard comparative tests whether or not a given composition consisted essentially of components (a) to (d).

With regard to the functional definition of the ingredients in claim 1, the board held that the criterion for assessing whether a compound had the function assigned to it was the function (or functions) that the skilled person would assign to that compound in the context of a given formulation. Contrary to the respondent's view, the formulator's intention was irrelevant in that respect. It was undisputed that the functional features "excipient", "disintegrating agent", "binder", "lubricant", "flavouring agent", "colourant" and "taste-masking agent" were standard in the technical field of pharmaceutical formulations. The skilled person would have no difficulty in determining whether a given formulation ingredient fulfils one or more of these functions on the basis of common general knowledge. These were functional features which were generally allowed if the invention could not be defined more precisely without unduly restricting the scope of the invention. Furthermore, in the present case, the main ingredients were not solely defined by functional features. They were further limited by structural features: for instance, the excipient according to component (b) was selected from lactose, sucrose, mannitol and erythritol. In view of common general knowledge and the structural limitations of the functional features, the board considered that the definition of the ingredients in claim 1 was not unclear.

The respondent's objection was based on the possibility that an ingredient fulfilled more than one function and, depending on its function, the amount of the compound in the composition could vary. For instance, polyvinyl alcohol was generally known to be a binder and a lubricant. If it was considered a binder, it could be present in an amount of 0.001 to 5% by mass while it could not be present if it was considered a lubricant.

The board disagreed. The fact that polyvinyl alcohol was known to be a binder and a lubricant did not render the claim unclear. If polyvinyl alcohol was present in the composition, it necessarily played the role of a binder, even if it also fulfilled the function of a lubricant. Therefore, it should be counted as a binder that may be present in an amount of 0.001 to 5% by mass in the composition. Considering arbitrarily that polyvinyl alcohol could function exclusively as a lubricant and that therefore its presence would render the composition different from the one in claim 1 would be unrealistic. Certainly this was not how the skilled person would read the claim.

Moreover, the board stated that the fact that "excipient" was a very broad term did not mean that it was unclear. "Excipient" was a standard term in pharmaceutical formulations.

077-07-24

5. Article 084 EPC | T 1526/22 | Board 3.5.06

Article 084 EPC

Case Number	T 1526/22
Board	3.5.06
Date of decision	2024.05.08
Language of the proceedings	EN
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Ex parte
EPC Articles	Article 084 EPC
EPC Rules	
RPBA	
Other legal provisions	Guidelines F-IV, 4.5.1 – March 2021 version
Keywords	claims – clarity (no) – broad but clear claim – missing essential features (no)
Cited decisions	T 0032/82, T 1055/92
Case Law Book	II.A.3.1 , II.A.3.2 , II.A.3.3 , 10th edition

In [T 1526/22](#) the application related to a method (and a corresponding apparatus) for estimating a "state" of an ego vehicle, for use in a motor vehicle driver assistance system for the ego vehicle. The examining division had objected that claims 1 and 12 failed to meet the requirements of Art. 84 EPC for two reasons:

(1) the wording "the first state and the second state each include at least one local object attribute describing a local object located in the vicinity of the ego vehicle, wherein the local object is a local vehicle" did not allow to unambiguously derive the meaning of an attribute describing a local object, for example whether it was limited or not to a colour of said local vehicle; and

(2) the wording "for a motor vehicle driver assistance for an ego vehicle" suggested that an effect supporting motor vehicle assistance was to be produced, which was however not apparent from the wording of the claim.

In both cases, it was said that claims 1 and 12 had to be limited in order for the claimed subject-matter to be in agreement with the effect and problem argued by the appellant. Reference was made in that respect to the Guidelines F-IV, 4.5.1.

As regards (1) the board considered the recited feature to be broad but not unclear: "at least one local object attribute" could be any attribute of the local vehicle that was suitable for use by a driver assistance system. It could be, for instance, the local vehicle's position or velocity or even its colour (e.g. as it could be relevant for a classification of that vehicle).

As regards (2) the board interpreted the wording of claim 1 "an apparatus for a motor vehicle driver assistance system for an ego vehicle" as meaning an apparatus suitable for a motor vehicle driver assistance system for an ego vehicle, as is usual for a purpose feature in an apparatus claim in the form "apparatus for ...". Claim 1 did not require the claimed apparatus to be configured to provide the output of the state estimator as input to a driver assistance system.

Claim 12 was directed to "a method for estimating a state of an ego vehicle, the method being implemented on a compute module, the state being for use in a motor vehicle driver assistance system for the ego vehicle". The board noted that last statement appeared to define an intended use of the calculated state obtained by the claimed method. This was not a purpose feature of the kind "method for...", which could in certain circumstances be considered to imply a corresponding method step, but rather of the kind "data for...". The claim did not specify any method step in which the calculated state would be actually used for that purpose, nor did the claim comprise any other feature that would establish that said use was part of the claimed method, be it explicitly or implicitly. The board understood this feature as merely requiring the calculated state to be suitable for use in a motor vehicle driver assistance system for the ego vehicle, in which case there would be no clarity problem. However, in view of the other objections, this issue was left open.

Moreover, the board observed that the examining division had not referred to any specific passage of the description in support of its objections. Hence, the passage of the Guidelines F-IV, 4.5.1 "Objections arising from missing essential features", cited by the examining division, did not support the raised objections.

However, the board raised further objections and concluded that claims 1 and 12 lacked clarity under Art. 84 EPC. In particular, the board noted that according to the third and fourth embodiments, reflected in dependent claim 5, the prediction model and the update model were "combined into a combined ANN". In these embodiments, the combined ANN carried out an estimation of the second state taking as input the first state and the measurements of the second state but without necessarily performing separate prediction and update calculations, as suggested by claim 1. This cast doubt as to how the features of claim 1 related to the prediction and update elements were to be interpreted, rendering claim 1 unclear. Similar considerations applied to claim 12.

078-07-24

6. Article 112a(2)(c) EPC | R 0012/22 | EBA

Article 112a(2)(c) EPC

Case Number	R 0012/22
Board	EBA
Date of decision	2023.12.18
Language of the proceedings	DE
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Articles 112a(2)(c) and (d), 113(1) EPC
EPC Rules	Rules 102(g), 104 EPC
RPBA	Article 15a RPBA 2020
Other legal provisions	
Keywords	petition for review – clearly unallowable – list of grounds exhaustive – fundamental violation of Article 113 EPC (no)
Cited decisions	G 0004/95, G 0001/21, R 0010/18, R 0010/20
Case Law Book	V.B.4.3. , V.B.4.3.10a), V.B.4.3.18 , V.B.4.4. , V.B.3.4.3 , III.C.7.3.4a), III.B.2.6. , 10th edition

[See also abstract under Article 24 EPC.](#)

Der Antrag auf Überprüfung in [R 12/22](#) wurde darauf gestützt, dass die angefochtene Entscheidung in mehrfacher Hinsicht mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet sei, und – ebenfalls in mehrfacher Hinsicht – ein schwerwiegender Verstoß gegen Art. 113 EPÜ vorliege.

Die Große Beschwerdekammer (GBK) erörterte zunächst, dass ein Verstoß gegen die Begründungspflicht nach R. 102 g) EPÜ nicht von Art. 112a (2) d) EPÜ erfasst sei. Sie verwies auf die in R 10/18 und R 10/20 dargelegten Grundsätze zum Umfang der Begründungspflicht. Die von der Antragstellerin zitierte Aussage aus der Kommentarliteratur, das Korrelat zum Äußerungsrecht nach Art. 113 (1) EPÜ bilde die Pflicht, die Entscheidungen zu begründen, müsse im Einklang mit diesen Grundsätzen stehen. Eine Behandlung des Geäußerten in den Entscheidungsgründen sei nur unter den in R 10/18 und R 10/20 dargelegten Voraussetzungen vom Recht auf rechtliches Gehör gefordert. Hingegen beinhalte das Recht auf rechtliches Gehör neben dem Äußerungsrecht das Recht auf Berücksichtigung des Geäußerten. Wenn ein Schlagwort zur Charakterisierung dieser Beziehung als nützlich empfunden werden sollte, dann würde sich der Kammer zufolge der Begriff "Korrelat" hier eignen.

Zu den geltend gemachten Verfahrensmängeln gemäß Art. 112a (2) d) EPÜ, stellte die GBK fest, dass die Antragstellerin sich weder auf das Übergehen eines Antrags auf mündliche Verhandlung (R. 104 a) EPÜ) noch eines sonstigen relevanten Antrags im Verfahren (R. 104 b) EPÜ) berufen hatte, weshalb der Überprüfungsantrag diesbezüglich für unbegründet befunden wurde.

Zu den geltend gemachten Verfahrensmängeln gemäß Art. 112a (2) c) EPÜ, befand die GBK unter anderem Folgendes:

G 1/21 habe klargestellt, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung in Form einer Videokonferenz grundsätzlich keinen Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör bedeute. Die Auffassung der Antragstellerin, eine nur theoretische Möglichkeit verschlechterter Kommunikation und Austauschmöglichkeit stelle bereits einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ dar, stehe in diametralem Gegensatz zu G 1/21. In Bezug auf Art. 15a VOBK betonte die GBK, dass eine unzutreffende Ermessensausübung zugunsten der Durchführung einer mündlichen Verhandlung als Videokonferenz mangels Einfluss auf das Recht auf rechtliches Gehör keinen Verstoß gegen dieses Recht begründen könne, wenn ein konkreter praktischer Mangel weder behauptet noch ersichtlich sei.

In Bezug auf die beanstandete Zulassung des Vortrags einer Begleitperson stellte die GBK klar, dass es auf einen abstrakten Verstoß gegen die in G 4/95 aufgestellten Zulassungsvoraussetzungen bei der Prüfung eines Verstoßes gegen das Recht auf rechtliches Gehör nicht ankommen könne. Denn letzteres Recht beziehe sich auf die Möglichkeit, auf den Inhalt konkreter Äußerungen angemessen reagieren zu können, nicht auf das Recht, diesen Inhalt durch eine zum umfassenden Vortrag berechnete und von einem zugelassenen Vertreter hierbei beaufsichtigte Begleitperson präsentiert zu bekommen.

In Bezug auf den geltend gemachten Verstoß gegen Art. 113 EPÜ infolge der kurzfristigen Umbesetzung der zuständigen Beschwerdekammer stellte die GBK unter anderem fest, dass aus dem Recht auf rechtliches Gehör kein Recht eines Beteiligten auf einen Nachweis folge, dass ein Kammermitglied ausreichend vorbereitet ist, weder im Falle einer kurzfristigen Einwechslung noch generell. Denn die Ausübung eines solchen Rechts würde gegen die Unabhängigkeit des betroffenen Beschwerdekammermitglieds verstoßen.

Zu dem geltend gemachten Verstoß gegen Art. 113 EPÜ infolge einer „fehlerhaften und widersprüchlichen Beurteilung“ des streitpatentgemäßen Gegenstands, stellte die GBK klar, dass dies nur dann beanstandet werden könnte, wenn die Widersprüche gleichbedeutend damit wären, dass die Kammer das Vorbringen in den Entscheidungsgründen nicht behandelt hätte und dieses objektiv betrachtet entscheidend für den Ausgang des Falles gewesen wäre. Dass die widersprüchliche Begründung gleichbedeutend mit einer Nicht-Begründung ist, müsse sich aufdrängen.

Der Antrag auf Überprüfung wurde folglich als offensichtlich unbegründet verworfen.

079-07-24

7. Article 123(2) EPC | T 1084/22 | Board 3.2.04

Article 123(2) EPC

Case Number	T 1084/22
Board	3.2.04
Date of decision	2024.05.24
Language of the proceedings	EN
Internal distribution code	C
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Article 123(2) EPC
EPC Rules	
RPBA	
Other legal provisions	
Keywords	amendments – added subject-matter (yes) – cross-references to other documents – intermediate generalisation
Cited decisions	T 0689/90
Case Law Book	II.E.1.2.4 , II.E.1.3.1 , II.E.1.9.1 , 10th edition

In [T 1084/22](#) the patent concerned insulating glazing units, which typically consist of two glass sheets separated by a perimeter spacer. Specifically, it related to a method for creating such units. This involved providing a spacer body with adhesive on both sides in a storage container. Claim 1 was amended during examination to specify that the adhesive was a pressure sensitive adhesive.

The board was not convinced by the argument put forward by the appellant (patent proprietor) which aimed to show that the feature was implicitly derivable from the description.

The board found that the second line of argument submitted by the appellant was not convincing either. The appellant had submitted that the reference in the description of the application as filed to HBP8 (a US patent), which mentioned pressure sensitive adhesives, also provided an original basis for the added feature.

The board explained that the appealed decision referred to conditions developed in the case law for being able to incorporate features from a cross-referenced document (see in particular T 689/90). Thus, only under particular conditions would adding features from a cross-referenced document to a claim not be contrary to Art. 123(2) EPC, namely if (a) the description of the invention as filed left the skilled reader in no doubt that protection was sought or may be sought for those features; (b) that they implicitly clearly belonged to the description of the invention contained in

the application as filed and thus to the content of the application as filed; and (c) that they were precisely defined and identifiable within the total technical information contained in the reference document.

The board viewed these conditions, along with alternative or reformulated criteria found in the cases cited in Case Law of the Boards of Appeal, 10th ed. 2022, II.E.1.2.4, as different applications of the "gold standard". While different tests had been developed, they could only assist in determining whether an amendment complied with Art. 123(2) EPC, but did not replace the "gold standard" and should not lead to a different result. Thus, the board considered it sufficient and appropriate to apply the "gold standard" principle to this case.

In a case of incorporating features from a cross-d document, the "gold standard" essentially required that the skilled reader had to be able to directly and unambiguously derive which subject-matter of the incorporated document was part of the original application. In other words, which features of the application were to be taken from the referenced document.

Therefore, the question that the board needed to answer was whether, in the absence of any hindsight or knowledge of the amended claim, the skilled person reading the original documents would directly and unambiguously derive from the cross-reference to HBP8 that the adhesive's pressure sensitive nature was a feature to be incorporated from HBP8 into the original application. This required that when the skilled reader of the application as filed consulted HPB8 as instructed it was immediately clear to them that it was that feature and that feature alone that was to be included. If that feature was disclosed in a certain technical context in the cross-referenced document, then, applying the same standard as for intermediate generalisations, isolation of the feature was justified only in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship.

In the board's view it was neither immediately clear to the skilled person from the cross-reference to HBP8 that it was the feature of the adhesive being pressure sensitive that was to be included, nor that that feature could be taken out of its context in HPB8.

Hence, the board concluded that the amendment to claim 1 specifying the adhesive as "pressure sensitive" extended the patent's subject matter beyond the content of the original application.

080-07-24

8. Rule 080 EPC | T 0431/22 | Board 3.2.05

Rule 080 EPC

Case Number	T 431/22
Board	3.2.05
Date of decision	2024.03.04
Language of the proceedings	DE
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Articles 054, 056, 100 EPC
EPC Rules	Rule 080 EPC
RPBA	
Other legal provisions	
Keywords	amendment occasioned by a ground for opposition (yes) – amendments allowable (yes) – not derivable from R. 80 EPC how a ground for opposition is to be overcome – R. 80 EPC does not preclude replacement of opposed independent claim by two or more independent claims
Cited decisions	T 0263/05
Case Law Book	IV.C.5.1.2c)(ii) , 10th edition

In [T 431/22](#) war die Beschwerdeführerin (Einsprechende) der Ansicht, der Hauptantrag erfülle nicht die Erfordernisse der R. 80 EPÜ, da der erteilte unabhängige Anspruch 1 im Einspruchsverfahren durch mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt worden sei.

Nach R. 80 EPÜ können die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ veranlasst sind.

Die Kammer folgte im Wesentlichen den Erwägungen der Entscheidung T 263/05, insbesondere dem Ansatz, dass die Vereinbarkeit mit R. 80 EPÜ einer Beurteilung im konkreten Einzelfall bedarf und nicht pauschal zu beantworten ist.

Die Kammer vermochte aus R. 80 EPÜ keine Vorgaben dafür ableiten, auf welche Art und Weise bzw. mittels welcher Änderungen ein Patentinhaber einen Einspruchsgrund zu überwinden habe. Als "veranlasst" im Sinne von R. 80 EPÜ könnten Änderungen angesehen werden, die notwendig und zweckmäßig seien, einen Einspruchsgrund auszuräumen. Betreffe der Einspruchsgrund einen

unabhängigen Anspruch, so stehe R. 80 EPÜ Änderungen nicht entgegen, wodurch dieser Anspruch durch zwei oder mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt werde, sofern deren Gegenstand im Vergleich zum erteilten Anspruch eingeschränkt oder geändert sei. Es erschien der Kammer legitim, dass ein Patentinhaber zum Überwinden eines Einspruchsgrunds versucht, Teilbereiche des erteilten unabhängigen Anspruchs gegebenenfalls mittels zweier oder mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken. Nach Auffassung der Kammer dürfte eine Grenze allerdings dann zu ziehen sein, wenn ein solches Vorgehen des Ersetzens eines unabhängigen Anspruchs als Versuch der Fortführung des Erteilungsverfahrens oder sonst verfahrensmisbräuchlich erscheine.

Vorliegend war der gegen das Streitpatent eingelegte Einspruch mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit insbesondere der jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 14 begründet worden. Die Beschwerdegegnerin hatte auf diese Einspruchsgründe, sowie auf weitere zwischenzeitlich erhobene Einwände, mit dem Anspruchssatz des Hauptantrags reagiert, in dem der erteilte unabhängige Anspruch 1 durch die unabhängigen Ansprüche 1, 2, 3 und 4 ersetzt und der erteilte unabhängige Anspruch 14 gestrichen wurde. Die Kammer hielt fest, dass jeder dieser vier unabhängigen Ansprüche im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 weitere beschränkende Merkmale enthielt. Diese vier Ansprüche stellten im Wesentlichen Kombinationen aus dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 mit von diesem abhängigen Ansprüchen dar, wobei der aus der Beschreibung stammende Zusatz in Anspruch 3 das aus dem erteilten Anspruch 8 stammende Merkmal näher definierte. Einen Verfahrensmisbrauch hatte die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und vermochte die Kammer nicht zu erkennen.

Damit waren die Änderungen gemäß R. 80 EPÜ aus Sicht der Kammer nicht zu beanstanden.

081-07-24

9. Rule 106 EPC | T 1690/22 | Board 3.2.07

Rule 106 EPC

Case Number	T 1690/22
Board	3.2.07
Date of decision	2024.04.11
Language of the proceedings	DE
Internal distribution code	B
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	Articles 112a(2), 113(1) EPC
EPC Rules	Rules 104, 106, 124(1) EPC
RPBA	Articles 12(3), 12(5) RPBA 2020
Other legal provisions	
Keywords	obligation to raise objections – objection dismissed
Cited decisions	R 0004/08
Case Law Book	V.B.3.6. , V.B.3.6.4 , III.C.7.10.1 , 10th edition

In [T 1690/22](#) wendete sich die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) mit ihrer ersten Rüge gemäß R. 106 EPÜ gegen die Nichtzulassung der Hilfsanträge 1 bis 3 als schweren Verfahrensfehler in Gestalt einer Verletzung des rechtlichen Gehörs. Sie sei in ihren grundlegenden Rechten beschnitten worden, sich gegen die Einspruchsgründe zur Wehr zu setzen. Sie gab auch an, dass die Nichtzulassung der Hilfsanträge nicht durch das Übereinkommen oder die Verfahrensordnung gestützt sei.

Die Beschwerdekammer stellte zunächst klar, dass die Nichtzulassung als solche keinen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle. Sie erklärte sodann, dass ein Verfahrensfehler im Sinne von Art. 112a (2) c) EPÜ in Gestalt einer Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Art. 113 (1) EPÜ, wie von der Beschwerdegegnerin gerügt, nicht ersichtlich sei. Die Entscheidung über die Nichtzulassung sei auf das Übereinkommen und die geltende Verfahrensordnung gestützt und folge einer langjährigen als gefestigt zu erachtenden Rechtsprechung. Allein der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin zu dieser Rechtsanwendung "ausdrücklich" eine gegenteilige Auffassung vertritt, könne jedenfalls keinen schwerwiegenden Verfahrensfehler, respektive keine Gehörsverletzung, begründen.

Zu dem strittigen Punkt der Substantiierung und der Zulassung der Hilfsanträge 1 bis 3 habe die Beschwerdegegnerin von den ihr jeweils gebotenen Möglichkeiten, sich zu äußern, ausgiebig Gebrauch gemacht. Die Kammer sei unter Berücksichtigung der von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Argumente zu der

Beurteilung der Sach- und Rechtslage zu Art. 12 (3) VOBK und zu der nachfolgenden Ermessensbeurteilung im Rahmen des Art. 12 (5) VOBK gelangt. Das rechtliche Gehör der Beschwerdegegnerin sei insoweit gewahrt worden. Ein schwerwiegender Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ im Sinne von Art. 112a (2) c) EPÜ war daher für die Kammer nicht ersichtlich.

Mit einer zweiten Rüge hatte die Beschwerdegegnerin vorgebracht, dass sie ihre erste Rüge zur Nichtzulassung der Hilfsanträge 1 bis 3 nicht schriftlich vorzulegen brauche und die Aufforderung der Kammer zur Vorlage einer schriftlichen Rüge daher einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle. Die Kammer stellte fest, dass die Beschwerdegegnerin nicht erklärt hatte, welcher der in Art. 112a (2) a) bis d) und R. 104 EPÜ abschließend normierten Gründe für einen Überprüfungsantrag geltend gemacht werden sollte. Der Kammer zufolge war es ebenso wenig ersichtlich, dass einer dieser Gründe hier einschlägig sein könnte.

Die Kammer erinnerte daran, dass es der Sinn und Zweck der Rügeobliegenheit nach R. 106 EPÜ ist, der Kammer die Möglichkeit zu geben, unmittelbar und angemessen zu reagieren. Daher muss eine Rüge nach R. 106 EPÜ eindeutig erkennen lassen, welche der in Art. 112a (2) a) bis d) und R. 104 EPÜ aufgeführten Mängel geltend gemacht werden sollen (ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe z.B. R 4/08).

Gerade vor dem Hintergrund dieses Zwecks der Rügeobliegenheit war die Kammer der Auffassung, dass die schriftliche Einreichung einer Rüge einer Praxis entspreche, die es ermögliche, den Umfang dieser Rüge klar zu bestimmen. Es schriftlich oder nur mündlich zu tun, ändere nichts an der Substanz der erhobenen Rüge. Die schriftliche Vorlage des Gegenstands einer Rüge ermögliche es jedoch, für die Kammer und die Beteiligten nachvollziehbar festzuhalten, worüber die Kammer zu entscheiden hatte, und sicherzustellen, dass in einem möglichen Überprüfungsverfahren keine Unsicherheiten über die von der rügenden Beteiligten beabsichtigte Formulierung der Rüge bestehen.

Die Kammer ergänzte hierzu, dass zum wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung, der nach R. 124 (1) EPÜ in die Sitzungsniederschrift aufzunehmen ist, der Umstand als solcher gehören könne, dass eine Rüge nach R. 106 EPÜ erhoben wurde, nicht aber die dazu von der jeweiligen Beteiligten vorgebrachten und für die Zulässigkeit der Rüge erforderlichen Gründe und Argumente. Vielmehr sei es Sache der Beteiligten, Erklärungen und Begründungen zu ihren Anträgen schriftlich einzureichen.

Es war für die Kammer vorliegend nicht erkennbar, worin in der Aufforderung zur schriftlichen Formulierung der Rüge ein möglicher Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ liegen sollte. Die erste und zweite Rüge der Beschwerdegegnerin wurden folglich zurückgewiesen.

082-07-24

10. Article 12(3) RPBA | T 1695/21 | Board 3.2.05

Article 12(3) RPBA 2020

Case Number	T 1695/21
Board	3.2.05
Date of decision	2023.11.07
Language of the proceedings	DE
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	
EPC Rules	
RPBA	Article 12(3), 12(5) RPBA 2020
Other legal provisions	
Keywords	statement of grounds of appeal – party’s complete case (yes) – insufficient substantiation of objection (no) – reference to minutes of the oral proceedings before the opposition division
Cited decisions	
Case Law Book	V.A.4.3.5b), 10th edition

In [T 1695/21](#) beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), einen Einwand nach Art. 84 EPÜ gegen ihren Hauptantrag nicht in das Verfahren zuzulassen, da in der Beschwerdebegründung keine konkreten Passagen der Beschreibung angegeben worden seien, durch die dieser Einwand begründet sein könnte, und dieser daher nicht substantiiert sei (Art. 12 (3) und (5) VOBK).

Die Kammer rief in Erinnerung, dass gemäß Art. 12 (3) VOBK die Beschwerdebegründung und die Erwiderung das vollständige Beschwerdevorbringen der Beteiligten enthalten müssen. Dementsprechend müssen sie laut dieser Vorschrift deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen; sie sollen ausdrücklich alle geltend gemachten Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel im Einzelnen anführen.

Die Kammer wies darauf hin, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall in ihrer Beschwerdebegründung auf spezifische Punkte der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verweise. Dort seien die Absätze der Beschreibung konkret angegeben, auf welche sich die Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren hinsichtlich des Einwands nach Art. 84 EPÜ bezogen habe. Die Kammer merkte auch an, dass diese in identischer Weise auch in der angefochtenen Entscheidung wiedergegeben seien. Nach Ansicht der

Kammer ist aufgrund dieses Verweises und der Erläuterung, worin die vermeintliche Inkonsistenz der Beschreibung bestehe, der Beschwerdebeurteilung zu entnehmen, welche Passagen der Beschreibung die Beschwerdeführerin als problematisch im Hinblick auf Art. 84 EPÜ ansah. Damit sei der Gegenstand des Einwands zumindest im Wesentlichen erkennbar. Die Kammer teilte daher die Schlussfolgerung der Beschwerdegegnerin, dass ein Verstoß gegen Art. 12 (3) VOBK vorliege, nicht, sondern sah den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand nach Art. 84 EPÜ als ausreichend substantiiert an.

Die Kammer berücksichtigte den Einwand daher im Beschwerdeverfahren und gelangte zu dem Ergebnis, dass dieser Einwand dem Hauptantrag entgegenstehe, der somit zurückgewiesen wurde.

083-07-24

11. Article 12(4) RPBA | T 1135/22 | Board 3.5.05

Article 12(4) RPBA 2020

Case Number	T 1135/22
Board	3.5.05
Date of decision	2024.03.08
Language of the proceedings	DE
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	
EPC Rules	Rule 116 EPC
RPBA	Article 12(2), 12(3), 12(4) RPBA 2020
Other legal provisions	
Keywords	amendment to case – appeal case directed to requests on which decision was based (no) – admissibly raised and maintained (no) – meaning of "demonstrates" – onus on the party – "carry-over requests"
Cited decisions	T 0042/20, T 0221/20, T 0364/20, T 1800/20, T 0246/22
Case Law Book	V.A.4.2.1b), V.A.4.2.1c), 10th edition

In [T 1135/22](#) reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Hilfsanträge 1 bis 12 mit der Beschwerdeerwiderung ein. Zuvor hatte sie diese Hilfsanträge bereits im Einspruchsverfahren innerhalb der Schriftsatzfrist nach R. 116 (1) und (2) EPÜ eingereicht. Die Hilfsanträge mussten jedoch von der Einspruchsabteilung nicht behandelt werden, da das Streitpatent wie erteilt aufrechterhalten wurde (sog. "carry-over requests").

Die Patentinhaberin brachte hierzu vor, dass Hilfsanträge 1 bis 12 automatisch Bestandteil des Beschwerdeverfahrens seien, da sie im Sinne von Art. 12 (2) VOBK bereits der angefochtenen Entscheidung "zugrunde gelegen" hätten. Dies sei auch der angefochtenen Entscheidung explizit zu entnehmen, weil deren Einreichung und Erörterung durch die Patentinhaberin im Teil "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung erwähnt werde. Somit seien diese Hilfsanträge keine "Änderung" im Sinne von Art. 12 (4) Satz 1 VOBK.

Die Kammer teilte diese Ansicht nicht. Die bloße Erwähnung von Hilfsanträgen im Teil "Sachverhalt und Anträge" könne nicht damit gleichgesetzt werden, dass sie im Sinne von Art. 12 (2) VOBK der angefochtenen Entscheidung "zugrunde lagen". Anderenfalls wäre der Passus von Art. 12 (4) Satz 1 VOBK "sofern der Beteiligte

nicht zeigt, dass dieser Teil in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde" belanglos. Es entspreche vielmehr sowohl Sinn und Zweck von Art. 12 (2) VOBK als auch der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B. T 42/20, T 221/20, T 1800/20, T 364/20), dass Änderungsanträge nur dann der angefochtenen Entscheidung "zugrunde liegen", wenn das Entscheidungsorgan diese Anträge auch behandelt und darüber entschieden hat.

Ferner erläuterte die Kammer, es ergebe sich aus dem Wortlaut von Art. 12 (4) VOBK, dass die Kammer, bei der Prüfung der Frage, ob sie über einen Ermessensspielraum bei der Berücksichtigung von sog. "carry-over requests" verfügt, zwei Aspekte zu untersuchen habe: Zunächst ob der Beteiligte "gezeigt" hat, wie und warum die betreffenden Anträge im erstinstanzlichen Verfahren "in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten" wurden; dann, wenn ein solcher Vortrag vorliegt, ob das betreffende Vorbringen sachlich zutreffend ist.

Zum ersten Aspekt verwies die Kammer auf T 246/22, wo sie in anderer Besetzung ausgeführt hatte, dass – wie aus dem Wortlaut von Art. 12 (4) VOBK klar hervorgehe – der Gesetzgeber den Kammern keine Verpflichtungen auferlegen wollte, von Amts wegen das erstinstanzliche Verfahren zu studieren, Anträge zu identifizieren und bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen und zu verstehen, warum sie eingereicht wurden. Vielmehr obliege es dem betreffenden Verfahrensbeteiligten, darzulegen, dass diese Anträge "in zulässiger Weise vorgebracht" wurden. Dass diese Darlegung bereits in der Beschwerdebegründung oder -erwiderung erfolgen müsse, ergebe sich aus dem Erfordernis des Art. 12 (3) Satz 1 VOBK.

Nach Auffassung der Kammer war die Patentinhaberin im vorliegenden Fall dieser Darlegungslast nicht nachgekommen. Den Verweis auf den Umstand, dass die Anträge innerhalb der erstinstanzlichen Schriftsatzfrist gemäß R. 116 (1) und (2) EPÜ eingereicht worden waren, hielt die Kammer nicht für ausreichend, da auch solche Anträge nach der Rechtsprechung „verspätet“ sein könnten (s. z. B. T 364/20). Auch hatte die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdeerwiderung nur die jeweilige Basis für die vorgenommenen Änderungen angegeben und cursorisch erwähnt, dass die hinzugefügten Merkmale im Stand der Technik nicht offenbart seien, nicht aber ausgeführt, ob die Anträge in zulässiger Weise erstinstanzlich vorgebracht wurden.

Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Zulassung dieser Änderung des Beteiligtenvorbringens in ihrem Ermessen stand. Bei der Ausübung dieses Ermessens berücksichtigte die Kammer zum einen, dass die Erfordernisse der Art. 56, 83, 84 und 123 (2) EPÜ der prima facie Gewährbarkeit nicht zwingend entgegenstanden, zum anderen die in Art. 12 (4) Satz 5 VOBK genannten Kriterien, und ließ den Hilfsantrag 6 ins Beschwerdeverfahren zu.

084-07-24

12. Article 12(6) RPBA | T 1820/22 | Board 3.2.04

Article 12(6) RPBA 2020

Case Number	T 1820/22
Board	3.2.04
Date of decision	2024.02.28
Language of the proceedings	EN
Internal distribution code	C
Inter partes/ex parte	Inter partes
EPC Articles	
EPC Rules	
RPBA	Articles 12(4), 12(6), 13(1) RPBA 2020
Other legal provisions	
Keywords	late-filed requests – should have been submitted in first-instance proceedings (yes) – circumstances of appeal case justify admittance (no)
Cited decisions	
Case Law Book	V.A.4.3.7f , V.A.4.3.7r , 10th edition

In [T 1820/22](#) the board decided not to admit auxiliary requests 1 to 8 filed with the statement of grounds of appeal, nor auxiliary requests auxiliary requests 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, or 4a filed with further submissions after the summons to oral proceedings. All these requests were filed for the first time on appeal and were therefore subject to the discretion of the board under Art. 12(6) RPBA (together with Art. 13(1) RPBA for the later requests).

The appellant (patent proprietor) had argued that all auxiliary requests contained amendments which addressed the added subject-matter objection on which the decision was based. However, the board observed that the proprietor had not made any attempt to address the objection by amendment during the opposition proceedings, even though the objection was known to them from the outset (as it was set out in the notice of opposition), and from the annex to the summons, where the issue was again raised. The appellant proprietor had been given ample opportunity to address the issue by amendment and had indeed submitted various requests in the course of the opposition proceedings, none of which however dealt with the issue of added subject-matter. The board concluded that although they could have addressed the issue of added subject-matter, they chose not to do so.

The board was not convinced by the appellant's explanation that they had chosen not to address the issue by amendment in opposition proceedings because they had

been persuaded that this was futile due to an Art. 123(3) EPC trap. According to the appellant this seemed to have also been the understanding of both parties and the opposition division. Only the mention of claim 18 as originally filed as possible basis in the decision offered an opening.

However, the board pointed out that nothing had changed in the underlying facts. The issue of added subject-matter arising from a feature added before grant was still the very same as at the outset of the opposition proceedings. In the board's view the appellant proprietor should have known ab initio what the basis was in the original disclosure of their patent for the reading of a claim feature they were arguing. If they were unable to identify a basis or failed to do so earlier, they had to bear the consequences. Thus, the board was unable to see a justification for the late submission of amendments only in appeal as a result of a belated realisation on their part, however that realisation may have come about.

Moreover, the board held that the amendments of these requests did not appear suitable to overcome the added subject-matter objection on which the decision was based and some amendments were not occasioned by a ground of opposition in the sense of R. 80 EPC. Thus, additionally, the requirements of Art. 12(4) RPBA were not met.

Finally, the board pointed out that the nature of the requests was complex and considered the number of requests, 16 in all, most of which offered different attempts to resolve the issue of added subject-matter, to be disproportionate to that issue. This was all the more so in view of the argument that a single passage, original claim 18, would provide a basis for the amendment.

Therefore, the board concluded that the circumstances of the appeal case did not justify the admission of these auxiliary requests, which should have been filed during opposition proceedings, Art. 12(6) and Art. 13(1) RPBA.

085-07-24

13. Article 13(2) RPBA | T 2124/21 | Board 3.4.02

Article 13(2) RPBA 2020

Case Number	T 2124/21
Board	3.4.02
Date of decision	2024.01.25
Language of the proceedings	EN
Internal distribution code	D
Inter partes/ex parte	Ex parte
EPC Articles	
EPC Rules	
RPBA	Articles 12(1), 12(2), 12(3), 13(2) RPBA 2020
Other legal provisions	
Keywords	amendment after notification of Art. 15(1) RPBA communication (yes) – taken into account (no) – sole request subject of the appealed decision abandoned and resubmitted – exceptional circumstances (no) – primary purpose of the appeal proceedings
Cited decisions	
Case Law Book	V.A.4.2.2h), V.A.4.5.6g), 10th edition

In [T 2124/21](#) the appellant (applicant) had filed with the statement of grounds of appeal a main request and a first auxiliary request that superseded the sole request subject of the appealed decision. In its communication under Art. 15(1) RPBA, the board informed the appellant of its preliminary intention not to admit these requests, inter alia because no reason had been given why these amendments were filed only on appeal, and because prima facie they contained added subject-matter. In its written reply the appellant withdrew the main request and the first auxiliary request and requested, by reference, the grant of a patent based on the claims of the request subject of the appealed decision.

The board first explained that it was with the main request and first auxiliary request that the resubmitted sole request subject of the appealed decision had to be compared when establishing whether it was an "amendment" to the appeal case. Since the sole request had been abandoned by the statement of grounds of appeal it was not pending anymore when resubmitted. Therefore, it could not be the object of comparison for the purposes of Art. 13(2) RPBA. The board then pointed out that, since claim 1 of each of the main request and the first auxiliary request had an additional feature compared with claim 1 of the sole request subject of the appealed


decision, the resubmitted request constituted an amendment to the appeal case within the meaning of Art. 13(2) RPBA.

Regarding the question whether there were exceptional circumstances justified by cogent reasons, the board, citing Art. 12(2) and (3) RPBA, explained that the appellant had made a choice, at the outset of appeal proceedings, not to seek a review of the appealed decision and thereby prevented the board from pursuing the primary object of the appeal proceedings (cf. Art. 12(1)(a) and (b) and (2) RPBA). In the board's view, it could not be expected to begin the judicial review of the appealed decision only at the last stage of the appeal proceedings.

Moreover, the board held that the fact that the amendment in question did not imply a substantial technical change of the claimed subject-matter, was not a circumstance that justified admittance of the sole request. Rather, the only exceptional aspect of the case was the appellant's own choice to avoid the board's review of the appealed decision until the last stage of the appeal proceedings. The objection raised in the preliminary opinion against the then freshly filed main request and first auxiliary request was not an exceptional circumstance.

Since there was no admitted request on file the appeal was dismissed.

086-07-24



Contact

Legal Research Service of the Boards of Appeal
Boards of Appeal of the European Patent Office
BOA_legalresearchservice@epo.org

