SIEMENS

Siemens AG, T IP, Postfach 22 16 34, 80506 München

Europäisches Patentamt
Große Beschwerdekammer

Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 München

Name PA Harald Heiske, LL.M.
Abteilung Intellectual Property

Telefon +49 89 7805-22390
Telefax
Mobile +49 89 174 1523138
E-Mail harald.heiske@siemens.com
Internet www.siemens.com

Ihr Zeichen G 1/23
Unser Zeichen Hsk
Datum 30.11.2023

Aktenzeichen: G 1/23

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese schriftliche Stellungnahme wird gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer eingereicht. Sie ist auf das anhängige Verfahren **G 1/23** gerichtet, in dem Rechtsfragen behandelt werden sollen, die von der Beschwerdekammer 3.3.03 mit Zwischenentscheidung vom 27.06.2023 im Verfahren **T 438/19** gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind.

Die Entscheidung G 1/92 vom 18.12.1992

A) Ausgangspunkt für die aktuelle Vorlage ist die Entscheidung G 1/92, die selbst für damalige Verhältnisse mit gerade einmal 2 Seiten ausnehmend kurz begründet ist.

1) Die Vorlage des Präsidenten hatte damals eine auf die chemische Zusammensetzung beschränkte Frage an die GBK gestellt.

2) Dazu wurde von der GBK entscheiden, dass auch die chemische Zusammensetzung oder die interne Struktur eines öffentlich zugänglichen (chemischen) Produktes zum Stand der Technik gehört, wenn eine Analyse und Reproduktion des Produktes für den Fachmann „ohne unzumutbaren Aufwand" möglich ist.

3) Ein weiterer Aspekt war damals die Frage, ob der (subjektive) Anlass eines Fachmanns, ein Produkt zu analysieren, ein Kriterium ist, dass bei der Prüfung der Zugehörigkeit des Produktes zum Stand der Technik zu berücksichtigen ist. Dies wurde verneint.

4) Die Anwendbarkeit dieser beiden Entscheidungen auf Produkte aus allen Gebieten der Technik wurde ohne ausführliche Begründung festgestellt. Man darf vermuten, dass dies als offensichtlich angesehen worden ist.

B) Laut der Vorlageentscheidung kam es in den letzten 30 Jahren – offensichtlich beschränkt auf das Gebiet der Chemie & Pharmazie – zu unterschiedlichen Auslegungen der TBK's. Jedenfalls werden von der vorlegenden Kammer lediglich Entscheidungen von TBK's auf dem Gebiet der Chemie oder Pharmazie bei der Analyse der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zitiert, wie folgender kursorischer Überblick unschwer erkennen lässt:

Case	Board	Date	Title	Comment
T 971/11	3.2.05	04.03.2016	- (late filed evidence // admission of D18)	
T 206/83	3.3.01	26.03.1986	Herbicides	cited by parties
T 26/85	3.5.01	20.09.1988	Thickness of magnetic layers	
T 1553/06	3.5.04	12.03.2012	Public availability of documents on the World Wide Web/PHILIPS	
T 952/92	3.4.01	17.08.1994	Prior Use	cited by BK
T 977/93	3.3.04	30.03.1999	Canine coronavirus vaccine	
T 326/01	3.3.02	23.11.2005	Lichtschutzformulierungen	
T370/02	3.3.07	14.12.2006	-	
T 946/04	3.3.03	02.03.2006	-	
T 2045/09	3.3.04	14.05.2014	Anti-ErbB3 antibody/GENENTECH	
T 2458/09	3.3.02	30.06.2014	Pharmaceutical dosage form comprising multiple unit pellets of tamsulosin/SYNTHON	
T 510/10	3.3.06	17.04.2012	Hydrated barrier salt granules/GENENCOR	
T 23/11	3.3.05	13.02.2014	EUVL GLASS/ASAHI	
T 877/11	3.3.07	30.09.2014	MEDICATED CHEWING GUM DELIVERY SYSTEM FOR NICOTINE/JSR NTI LLC	
T 2048/12	3.3.06	19.01.2016	PU catalysts / AIR PRODUCTS	
T 1833/14	3.3.03	07.12.2017	-	
T 505/15	3.3.07	11.07.2017	Bicarbonate solutions for dialysis/NIKKISO	
T 2068/15	3.3.09	25.01.2017	-	
T 1452/16	3.3.01	20.09.2017	-	
T 1666/16	3.3.03	23.01.2020	-	
T 1540/21	3.3.09	23.02.2023	Infant formulas containing DHA and lutein II/ABBOTT	

C) Lediglich für dieses Gebiet werden voneinander abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammer auf diesem Gebiet der Chemie oder Pharmazie festgestellt und eine Befassung der GBK als gerechtfertigt begründet (siehe Punkte 7 und 24 der Vorlageentscheidung).

Fragliche Notwendigkeit einer allgemeingültigen Befassung mit allen Gebieten der Technik

A) Eine Beantwortung der Vorlagefragen erscheint nur für das Gebiet der Chemie / Pharmazie geboten. Für eine Ausweitung der Fragestellung auf andere Gebiete der Technik unter Einschluss von mechanischen und digitalen Produkten fehlt es unter anderem

1) an sich widersprechenden Entscheidungen von TBK's auf anderen Gebieten der Technik als denen der Chemie oder Pharmazie,

2) einer ausreichend detailliert erfassten Faktenlage der Verhältnisse auf anderen Gebieten der Technik als denen der Chemie oder Pharmazie und

3) einer hinreichend substantiierten Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Verhältnisse auf diesen Gebieten der Technik eine allgemeingültige Anwendung von Überlegungen zulassen, die auf dem Gebiet der Chemie und Pharmazie Sinn ergeben mögen.

B) Es droht deshalb auf diesen Gebieten eine Befassung mit hypothetischen Überlegungen, was im Widerspruch zu den auch unter Punkt 24 am Ende der Vorlageentscheidung kurz thematisierten Voraussetzungen für eine Zulässigkeit einer derart weit gefassten Vorlagefrage stehen dürfte.

Die Entscheidung T 2440/12 vom 15.09.2015

A) Zur Illustration des Vorstehenden sei für das Gebiet digitaler Produkte auf die Entscheidung **T 2440/12** vom 15.09.2015 der TBK 3.5.07 hingewiesen. Gemäß der in dieser Entscheidung verfolgten Linie ist jedes in Form einer Software auf dem Markt gebrachte digitale Produkt Stand der Technik.

1) Dies gelte unabhängig von dem Aufwand, der für die Analyse einer Software erbracht werden muss. Er reiche aus, dass eine Analyse theoretisch möglich ist.

2) Der Aufwand für die Analyse wird für den Fachmann noch nicht einmal dann unzumutbar, wenn seine Analysemöglichkeiten durch gesetzliche Verbote von Analysetechniken wie z.B. Dekompilierung erheblich eingeschränkt werden. Es reiche auch in diesem Fall aus, dass ein Fachmann eine lediglich in maschinenlesbarem Format vorliegende Software Schritt-für-Schritt ausführen kann, und zwar auch dann, wenn dies eine manuelle Ausführung von sehr vielen (Millionen, Milliarden oder sogar noch mehr bei einer sehr großen Software) Maschinenbefehlen einer Software bedeuten würde.

B) Es drängt sich auf, dass eine Anwendung dieser Entscheidung auf dem Gebiet chemischer oder pharmazeutischer Produkte zu einer sehr weiteren Zugehörigkeit dieser Produkte zum Stand der Technik führen würde. Der Aufwand, der für die Analyse dieser Produkte zu betreiben ist, wäre gemäß der grundlegenden Dogmatik und Ratio dieser Entscheidung selbst dann zu vernachlässigen, wenn er dem einschlägigen Fachmann nicht mehr realistisch zugemutet werden kann. Es reicht, wenn ein Produkt theoretisch analysiert werden kann. Sobald dies gegeben ist, gehört das Produkt sowie dessen Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik.

C) Auf die Frage der Reproduzierbarkeit einer Software geht die Entscheidung **T 2440/12** nicht ein. Diese Frage dürfte auf dem Gebiet der Digitaltechnik wohl auch deutlich anders zu bewerten sein als auf dem Gebiet chemischer / pharmazeutischer Produkte.

Conclusio

Es wird angeregt, die Vorlagefragen auf chemische Produkte und deren chemische Zusammensetzung oder innere Struktur einzuschränken. Von einer Ausweitung der Entscheidung auf andere Gebiete der Technik als die der Chemie oder Pharmazie sollte entweder gänzlich abgesehen werden oder nur dann vorgenommen werden, wenn sie vergleichbar offensichtlich geboten erscheint wie bei der damaligen G 1/92.

PA (CH) Beat Weibel, LL.M.
European Patent Attorney
Chief IP Counsel

PA Harald Heiske, LL.M.
European Patent Attorney
Principal IP Counsel