

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
2. Februar 1994
G 1/93
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
P. Lançon
G.D. Paterson
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Advanced Semiconductor Products
Einsprechender/ Beschwerdegegner:
Mitsui Petrochemical Industries Ltd.**

**Stichwort: Beschränkendes
Merkmal/ADVANCED
SEMICONDUCTOR PRODUCTS**

Artikel: 123 (2), 123 (3) EPÜ

Schlagwort: "Kollidierende
Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des
Artikels 123 EPÜ"

Leitsatz

1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den

**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
2 February 1994
G 1/93
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: E. Persson
P. Lançon
G.D. Paterson
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:
Advanced Semiconductor Products
Opponent/Respondent:
Mitsui Petrochemical Industries
Ltd.**

**Headword: Limiting
feature/ADVANCED
SEMICONDUCTOR PRODUCTS**

Article: 123(2), 123(3) EPC

Keyword: "Conflicting requirements
of Article 123, paragraphs 2 and 3,
EPC"

Headnote:

1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the

**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
2 février 1994
G 1/93
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
P. Lançon
G.D. Paterson
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/Requérant:
Advanced Semiconductor Products
Opposant/Intimé:
Mitsui Petrochemical Industries
Ltd.**

**Référence: Caractéristique
restrictive/ADVANCED
SEMICONDUCTOR PRODUCTS**

Article: 123(2), 123(3) CBE

Mot-clé: "Exigences contradictoires
des paragraphes 2 et 3 de l'article 123
CBE"

Sommaire

1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que

Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123 (3) EPC.

2. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature.

cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 84 221, das ein Verfahren zur Herstellung einer dünnen optischen Membran betrifft, wurde 1987 erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und wenigstens ein Lösungsmittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf eine horizontale Fläche eines Trägers (8), der um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbar ist, der Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen, der Bildung der Membran während der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösungsmittels in der Lösung, wobei die Radialkräfte, die auf die Membran einwirken, und die Abdampfung des Lösungsmittels bewirken, daß die gebildete Membran straff auf der Fläche aufliegt und **im wesentlichen frei von Schlieren**

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 84 221, concerning a method for the manufacture of a thin optical membrane, was granted in 1987. Independent Claim 1 reads as follows:

"A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut on the surface and **substantially free of striae** (emphasis added); and removing the membrane, after formation, from the

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n 84 221 portant sur un procédé de fabrication d'une membrane optique fine a été délivré en 1987. La revendication indépendante 1 s'énonce comme suit:

"Procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à : déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8) par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue sur la surface et **pratiquement dépourvue de stries** (c'est la Chambre qui souligne); et

(Hervorhebung hinzugefügt) ist, und des Entfernens der Membran nach ihrer Bildung von der Stützfläche (8)."

II. Gegen das Patent wurde aus allen in Artikel 100 EPÜ genannten Gründen Einspruch eingelegt. Hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ wurde unter anderem behauptet, daß während der Prüfung der Patentanmeldung hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 des Patents sei ein Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Die Einspruchsabteilung ließ dieses Vorbringen gelten und widerrief das Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ (ohne auf die übrigen von der Einsprechenden angeführten Einspruchsgründe einzugehen).

III. Die Patentinhaberin legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und beantragte vor der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2, daß die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage bestimmter Änderungen an den Ansprüchen des Streitpatents an die erste Instanz zurückverwiesen wird. Hinsichtlich des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 wurde in Hilfsanträgen vorgeschlagen, diesen Ausdruck durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu ersetzen oder am Ende der Beschreibung den folgenden Satz einzufügen: "Die Wörter 'im wesentlichen frei von Schlieren' in Anspruch 1 waren in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar, weil diese Wörter als gleichbedeutend mit 'von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke' zu verstehen sind."

Die Einsprechende beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Nachdem die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 untersucht hatte, welche technische Bedeutung der Begriff "Schlieren" in diesem Zusammenhang hat, wobei "Schlieren" für die Zwecke des der Großen Beschwerdekammer vorliegenden Falls als eine Art Unregelmäßigkeit in einer optischen Membran (Filament, feiner Grat usw.) angesehen werden können, die zu einer Störung der Lichtausbreitung durch die Membran führt, kam sie in ihrer Zwischenentscheidung vom 11. November 1992 zu dem Schluß, daß

surface of the support (8)."

II. The patent was opposed on all the grounds contained in Article 100 EPC. As far as the ground for opposition under Article 100(c) EPC is concerned, it was submitted, inter alia, that the feature "substantially free of striae" in Claim 1 of the patent, being added during the examination of the patent application, constituted subject-matter extending beyond the content of the application as filed. The Opposition Division accepted that submission and revoked the patent in accordance with Article 102(1) EPC (without dealing with any other ground for opposition relied upon by the opponent).

III. The patentee appealed against the decision of the Opposition Division, requesting, before Technical Board of Appeal 3.4.2, that the case be remitted to the first instance for further prosecution on the basis of certain amendments of the claims of the patent in suit. As to the feature "substantially free of striae" in Claim 1, it was suggested, by way of auxiliary requests, replacing that expression by "of substantially uniform thickness" or inserting at the end of the description the following statement: "The words 'substantially free of striae' in Claim 1 did not appear in the application as filed. However, there is no contravention of Article 123(2) EPC, because these words are to be understood as equivalent to 'of substantially uniform thickness'".

The opponent requested that the appeal be dismissed.

IV. Technical Board of Appeal 3.4.2, having analysed the technical implication in the present context of the term "striae", which, for the purpose of the present case before the Enlarged Board of Appeal, may be regarded as a kind of irregularity within an optical membrane (filament, faint ridge, etc.), giving rise to distortion of light passing through the membrane, came, in its interlocutory decision of 11 November 1992, to the conclusion that the added feature "substantially free of striae", although not being

retirer la membrane, après formation, de la surface du support (8)."

II. Une opposition fondée sur tous les motifs énoncés à l'article 100 CBE a été formée contre le brevet. S'agissant du motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE, il a été allégué notamment que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" dans la revendication 1 du brevet, qui avait été ajoutée durant l'examen de la demande de brevet, constituait une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La division d'opposition a accepté cet argument et a révoqué le brevet conformément à l'article 102(1) CBE (sans examiner les autres motifs d'opposition invoqués par l'opposant).

III. Le titulaire du brevet s'est pourvu contre la décision de la division d'opposition et a demandé devant la chambre de recours technique 3.4.2 que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de revendications modifiées du brevet litigieux. S'agissant de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" figurant dans la revendication 1, il a suggéré, au moyen de requêtes subsidiaires, de remplacer cette expression par "d'une épaisseur pratiquement uniforme" ou d'insérer à la fin de la description la phrase suivante: "les termes 'pratiquement dépourvue de stries', figurant dans la revendication 1, n'apparaissaient pas dans la demande telle que déposée. Toutefois, les dispositions de l'article 123(2) CBE n'ont pas été transgressées, parce que ces termes doivent être entendus comme signifiant "d'une épaisseur pratiquement uniforme".

L'opposant a demandé le rejet du recours.

IV. La chambre de recours technique 3.4.2 a analysé quelle était l'implication technique, dans ce contexte, du terme "strie", que l'on peut considérer, aux fins de la présente affaire devant la Grande Chambre de recours, comme une sorte d'irrégularité dans la membrane optique (filament, fine nervure, etc.) provoquant une distorsion de la lumière traversant la membrane. Dans sa décision intermédiaire en date du 11 novembre 1992, elle est parvenue à la conclusion que la caractéristique ajoutée "pratiquement dépourvue de stries"

das hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in seinem Umfang zwar nicht genau, aber nicht bei jeder technischen Bedeutung sei. Obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet sei, bilde es ein beschränkendes Merkmal des Verfahrensanspruchs 1, denn es bestimme, daß die Verfahrensschritte so angelegt sein müßten, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entstehe. Da sich das strittige Merkmal nicht aus der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse, sei die Kammer ebenso wie die Einspruchsabteilung der Meinung, daß es einen Gegenstand darstelle, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

V. Was den Vorschlag der Patentinhaberin anbelangt, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu ersetzen, so vertrat die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 die Auffassung, daß diese Maßnahme nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, da sie von der ursprünglichen Beschreibung ordnungsgemäß gestützt werde. Allerdings erweitere sie den Schutzbereich des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ insofern, als nicht nur ein Verfahren geschützt werde, dessen Parameter so gewählt seien, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entstehe, sondern auch ein Verfahren, das zwar zu einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke führe, aber dennoch Schlieren hervorrufe (was nach Meinung der Kammer aus technischen Gründen ohne weiteres der Fall sein könne).

VI. Bei der Prüfung des Vorschlags, am Ende der Beschreibung den unter Nummer III genannten Satz einzufügen, erschien es der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 äußerst fraglich, ob die Bedeutung des hinzugefügten Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" durch eine solche Einfügung verändert werden könne. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß allein schon die Einfügung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, weil der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" einerseits und die Behauptung, er sei gleichbedeutend mit

precise in its scope, was not void of technical meaning. The Board further considered that, although directed to the product, it formed a limiting feature of method Claim 1, since it determined that the method steps must be such that substantial freedom from striae was achieved. Since the feature in suit could not be derived from the patent application as filed, the Board, like the Opposition Division, held that it represented subject-matter extending beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC.

V. As to the suggestion of the patentee to replace the feature "substantially free of striae" by "of substantially uniform thickness", Technical Board of Appeal 3.4.2 considered that such replacement would not contravene Article 123(2) EPC, since it was properly covered by the original description. However, it would extend the protection conferred by Claim 1 of the patent as granted within the meaning of Article 123(3) EPC in that not only would such a method be protected, the parameters of which are chosen to lead to a membrane substantially free of striae, but also a method which, although leading to substantially uniform thickness, would nevertheless produce striae (which the Board on technical grounds considered could easily be the case).

VI. In considering the suggested insertion at the end of the description of the statement referred to in paragraph III above, Technical Board of Appeal 3.4.2 found it very doubtful, whether the sense of the added feature "substantially free of striae" could be shifted by such insertion. In any case, the Board considered that such insertion itself would go beyond the content of the patent application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC, since the expression "substantially free of striae", on the one hand, and the alleged fact that it was equivalent to "of substantially uniform thickness", on the other, were not supported by

n'était pas dénuée de signification technique, même si elle manquait de précision quant à sa portée. Elle a en outre estimé que cette caractéristique, bien que portant sur le produit, formait une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1, puisqu'elle déterminait que les étapes du procédé devaient être telles qu'il en résultât une absence presque totale de stries. Etant donné que la caractéristique litigieuse ne pouvait pas être déduite de la demande de brevet telle que déposée, la chambre, comme la division d'opposition, a estimé qu'elle donnait lieu, au sens de l'article 123(2) CBE, à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

V. La chambre de recours technique 3.4.2 a par ailleurs estimé que si l'on remplaçait la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" par "d'une épaisseur pratiquement uniforme", comme le suggère le titulaire du brevet, cela ne contreviendrait pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE, le remplacement de cette caractéristique étant dûment couvert par la description initiale. Toutefois, cela étendrait la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré au sens de l'article 123(3) CBE, étant donné que la revendication protégerait non seulement un procédé dont les paramètres sont choisis de façon à obtenir une membrane pratiquement dépourvue de stries, mais également un procédé qui, bien qu'ayant pour résultat une épaisseur pratiquement uniforme, produirait toutefois des stries (la Chambre a considéré que cela pourrait être aisément le cas pour des raisons techniques).

VI. Examinant la proposition d'insertion, à la fin de la description, de la phrase mentionnée au paragraphe III supra, la chambre de recours technique 3.4.2 a estimé qu'il était fort douteux que le sens de la caractéristique ajoutée "pratiquement dépourvue de stries" puisse être modifié par le biais d'une telle insertion. En tout état de cause, elle a considéré que l'insertion elle-même irait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, au sens de l'article 123(3) CBE, parce que le membre de phrase "pratiquement dépourvue de stries", d'une part, et l'allégation selon laquelle il équivaut à "d'une épaisseur pratiquement uniforme", d'autre part,

"von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke", andererseits von der ursprünglichen Offenbarung nicht gestützt würden.

VII. Angesichts der Sachlage im ihr vorliegenden Fall hatte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 den Eindruck, daß die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ in entgegengesetzte Richtungen gingen und daß jeder Versuch, das vor der Erteilung zu Unrecht hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" aus dem Anspruch 1 des Streitpatents zu streichen, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde.

VIII. Bei der Prüfung der grundsätzlichen Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ stellte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 fest, daß Schwierigkeiten nicht auftraten, wenn ein Patent ordnungsgemäß erteilt worden sei, und daß die Probleme in dem ihr vorliegenden Fall erst während des Prüfungsverfahrens entstanden seien. Die Kammer stellte sich auf den Standpunkt, daß ein Anmelder für Änderungen an der Anmeldung, die er während des Prüfungsverfahrens vornehme oder denen er zustimme, zwar voll verantwortlich sei, daß aber einen Teil der Verantwortung auch die Prüfungsabteilung trage, wenn sie gegen vom Anmelder vorgeschlagene unzulässige Änderungen keine Einwände erhebe. Sie hielt es für nicht befriedigend, daß ein Anmelder nie völlig sicher sein könne, daß ihn Änderungen, die er im Prüfungsverfahren gutgläubig vorschläge oder akzeptiere, nicht in eine unentrinnbare Falle führten.

IX. Nachdem die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 unter anderem auch untersucht hatte, wie das vorstehend genannte Problem bislang in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und auch des deutschen Bundespatentgerichts behandelt worden ist, kam sie zu dem Schluß, daß die Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung sei, die zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung geklärt werden müsse. Die Kammer legte daher gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer die folgenden Frage vor:

Kann ein europäisches Patent im

the original disclosure.

VII. It appeared to Technical Board of Appeal 3.4.2 that, in the circumstances of the case before it, the requirements for fulfilling paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC went in opposite directions and that any attempt to remove the feature "substantially free of striae" from Claim 1 of the patent in suit, added incorrectly before grant, would result in extending the protection conferred by the patent.

VIII. Technical Board of Appeal 3.4.2, in considering the principal relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, noted that no difficulty arises as long as a patent is correctly granted and that the problems involved in the case before it were created during the examination procedure. The Board held that although an applicant is fully responsible for amendments to the application made or agreed upon by him during examination, some share of responsibility also falls upon the Examining Division if not objecting to inadmissible amendments proposed by an applicant. In the Board's view, it was not a satisfactory situation that an applicant can never be quite sure that amendments proposed or accepted by him during examination, acting in good faith, may not lead him into an inescapable trap.

IX. Having also considered, inter alia, how the above problem had so far been dealt with in the jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO and also of the German Federal Patent Court (Bundespatentgericht), Technical Board of Appeal 3.4.2 concluded that the relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC represents an important point of law which needs to be clarified in order to ensure uniform application of the law. The Board, therefore, referred the following question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

If a European patent as granted

ne trouvent aucun fondement dans la divulgation initiale.

VII. D'après la chambre de recours technique 3.4.2, il ressortait que dans les circonstances de l'affaire dont elle était saisie, les conditions requises pour satisfaire aux paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE étaient opposées et que toute tentative de suppression, dans la revendication 1 du brevet litigieux, de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", indûment ajoutée avant la délivrance, aurait pour conséquence d'étendre la protection conférée par le brevet.

VIII. S'agissant de la relation fondamentale entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, la chambre de recours technique 3.4.2 a noté qu'aucune difficulté ne se manifeste lorsque le brevet a été correctement délivré, et que les problèmes posés dans l'affaire dont elle était saisie étaient apparus au cours de la procédure d'examen. Selon la chambre, bien qu'un demandeur soit entièrement responsable des modifications qu'il a apportées à la demande ou qu'il a approuvées au cours de la procédure d'examen, une certaine part de responsabilité incombe également à la division d'examen si celle-ci n'élève aucune objection à l'encontre de modifications non admissibles proposées par le demandeur. De l'avis de la chambre, il n'est guère satisfaisant qu'un demandeur, agissant en toute bonne foi, ne puisse jamais avoir la certitude que les modifications qu'il a proposées ou acceptées au cours de la procédure d'examen ne vont pas l'entraîner dans une embûche inextricable.

IX. Ayant également examiné, entre autres choses, de quelle manière le problème ci-dessus avait jusqu'à présent été traité dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB ainsi que du Tribunal fédéral allemand des brevets (Bundespatentgericht), la chambre de recours technique 3.4.2 a conclu que la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE représente une question de droit d'importance fondamentale qui doit être clarifiée afin d'assurer une application uniforme du droit. Par conséquent, conformément à l'article 112(1)a) CBE, elle a soumis à la Grande Chambre de recours la question ci-après:

"Si l'objet d'un brevet européen tel

Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden, wenn es in der erteilten Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken?

X. Auf eine Mitteilung vom 17. Februar 1993 hin reichten die am Beschwerdeverfahren Beteiligten, die nach Artikel 112 (2) EPÜ auch am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt sind, eine Stellungnahme zu der vorgelegten Frage ein; auf Antrag beider Beteiligter fand am 19. Oktober 1993 eine mündliche Verhandlung statt; die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) wurde durch Herrn David Young Q. C., die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) durch Herrn Nicholas Pumfrey Q. C. vertreten.

Entscheidungsgründe

1. Insoweit sich die Beteiligten in ihren Vorbringen vor der Großen Beschwerdekammer auf den Sachverhalt in dem vor der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 anhängigen Fall bezogen haben, stellt die Große Beschwerdekammer fest, daß sie nur mit der ihr vorgelegten Rechtsfrage befaßt ist und daß der Sachverhalt in dem bei der vorlegenden Kammer anhängigen Fall nur der Veranschaulichung einiger praktischer Aspekte der Grundsatzfrage dienen kann. Ferner ist zu bemerken, daß im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer im vorliegenden Fall keine Verfahrensfragen geprüft werden müssen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ihr vorgelegten Rechtsfrage stehen. Die Große Beschwerdekammer wird sich mithin nicht mit den Fragen befassen, die unter den Nummern 7 und 8 des Schreibens der Einsprechenden vom 16. Juni 1993 aufgeworfen worden sind und bei denen es darum geht, wie die Einspruchsabteilungen Fälle behandeln sollten, in denen ein Patent aus mehreren Gründen angefochten worden ist, und wie die Beschwerdekammern ihre Entscheidungen begründen sollten.

2. In der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Frage, ob ein europäisches Patent unter bestimmten Umständen im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden kann, wird auf Artikel 123 (2)

contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?

X. In response to a communication of 17 February 1993, the parties to the appeal proceedings, being parties also to the proceedings before the Enlarged Board by virtue of Article 112(2) EPC, filed observations on the referred point of law; at the request of both parties, oral proceedings took place on 19 October 1993; for the patentee (appellant) spoke Mr David Young Q.C. and for the opponent (respondent) Mr Nicholas Pumfrey Q.C.

Reasons for the Decision

1. Insofar as the parties have in their submissions before the Enlarged Board of Appeal referred to the facts of the case pending before Technical Board of Appeal 3.4.2, the Enlarged Board observes that it is only concerned with the point of law referred to it and that the facts of the particular case before the referring Board may only serve as an illustration of some practical aspects on the principal matter involved. It is also to be noted that it is outside the scope of the proceedings before the Enlarged Board in the present case to consider procedural matters, which are not directly related to the point of law referred to it. Thus, the Enlarged Board will not deal with the matters raised under points 7 and 8 of the letter from the opponent dated 16 June 1993, concerning how Opposition Divisions should handle cases where patents have been opposed on several grounds and how Boards of Appeal should reason their decisions.

2. In the question put to the Enlarged Board concerning the possibility under given circumstances of maintaining a European patent during opposition proceedings, reference is made to paragraphs 2 and 3 of Article

qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on lors de la procédure d'opposition maintenir le brevet, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE?"

X. En réponse à une notification en date du 17 février 1993, les parties à la procédure de recours, qui sont également parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(2) CBE, ont présenté leurs observations sur la question de droit soumise à la Grande Chambre ; sur requête des deux parties, une procédure orale s'est tenue le 19 octobre 1993; le titulaire du brevet (requérant) et l'opposant (intimé) ont été représentés respectivement par M. David Young Q. C. et M. Nicholas Pumfrey Q. C.

Motifs de la décision

1. Etant donné que dans les conclusions qu'elles ont présentées à la Grande Chambre de recours, les parties ont mentionné les faits dont il est question dans l'affaire portée devant la chambre de recours technique 3.4.2, la Grande Chambre fait observer qu'elle est uniquement saisie de la question de droit qui lui a été soumise et que les faits de l'espèce ne peuvent que servir à illustrer certains aspects pratiques de la question fondamentale qui est posée. Il convient également de noter qu'il n'entre pas dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre d'examiner, dans la présente affaire, des questions de procédure qui ne sont pas directement liées à la question dont elle a été saisie. Par conséquent, la Grande Chambre n'examinera pas les points soulevés aux paragraphes 7 et 8 de la lettre de l'opposant en date du 16 juin 1993, qui portent sur la manière dont les divisions d'opposition devraient traiter les oppositions qui se fondent sur plusieurs motifs, ainsi que sur la façon dont les chambres de recours devraient motiver leurs décisions.

2. Dans la question soumise à la Grande Chambre concernant la possibilité, dans certaines circonstances, de maintenir un brevet européen lors de la procédure d'opposition, il est fait référence aux

und (3) EPÜ Bezug genommen. In formaler Hinsicht ist hierzu festzustellen, daß im Einspruchsverfahren unmittelbar nicht **Artikel 123 (2) EPÜ**, sondern vielmehr **Artikel 100 c) in Verbindung mit Artikel 101 EPÜ** in Betracht kommt, wie dies auch von den Beteiligten eingeräumt wird. Zu fragen ist nämlich, ob der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ, der Gegenstand des europäischen Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Dieser Einspruchsgrund steht insofern im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ, als er nur dann Anwendung findet, wenn die Anmeldung im **Verfahren vor der Patenterteilung** unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ geändert worden ist. Eine solche unzulässige Änderung kann nach Artikel 138 (1) c) EPÜ auch ein Grund für die Nichtigerklärung des europäischen Patents aufgrund des Rechts eines EPÜ- Vertragsstaats sein.

3. **Artikel 123 (3) EPÜ** hingegen, wonach im Einspruchsverfahren die Patentansprüche eines europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß sein Schutzbereich erweitert wird, bezieht sich offensichtlich nur auf das **Verfahren nach der Patenterteilung**. Eine gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßende Änderung kann nach Artikel 138 (1) d) EPÜ ein Grund für die Nichtigerklärung des europäischen Patents aufgrund des Rechts eines EPÜ-Vertragsstaats sein.

4. Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sind in der Vergangenheit in einer Reihe von Fällen von den Beschwerdekammern behandelt worden; einige dieser Fälle wurden im vorliegenden Fall von den Beteiligten im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer angezogen und kommentiert, insbesondere die Entscheidungen T 194/84 (ABl. EPA 1990, 59), T 371/88 (ABl. EPA 1992, 157), T 231/89 (ABl. EPA 1993, 13), T 938/90 (EPOR 1993, 287) und T 108/91 (EPOR 1993, 407 und ABl. EPA 1994, 228). Insofern die Beschwerdekammern in diesen Fällen in den ursprünglichen Anmeldungen eine Grundlage dafür fanden, daß hinzugefügte, nicht offenbarte technische Merkmale ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ

123 EPC. From a formal point of view, it is to be noted, as recognised also by the parties, that in opposition proceedings the provision of **Article 123(2) EPC** is not directly under consideration but rather that of **Article 100(c) in conjunction with Article 101 EPC**. The relevant question is, in fact, whether the ground for opposition under Article 100(c) EPC, that the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, prejudices the maintenance of the patent. This ground for opposition is related to Article 123(2) EPC within the meaning that it is applicable only if the application has been amended during **the proceedings before grant** in a manner contrary to what is allowed under Article 123(2) EPC. Such unallowable amendment may also constitute a ground for revocation of the European patent under the law of a Contracting State to the EPC in accordance with Article 138(1)(c) EPC.

3. As to **Article 123(3) EPC**, which prohibits amendment of the claims of a European patent during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred by the patent, this provision is obviously directed only to the **proceedings after grant**. An amendment violating Article 123(3) EPC may constitute a ground for revocation of the European patent under the law of a Contracting State to the EPC, as foreseen under Article 138(1)(d) EPC.

4. Problems concerning the application of Article 123(2) and (3) EPC have in the past been dealt with in a number of cases before the Boards of Appeal; some of these cases have been referred to and commented upon by the parties in the course of the proceedings before the Enlarged Board in the present case, in particular T 194/84 (OJ EPO, 1990, 59), T 371/88 (OJ EPO, 1992, 157), T 231/89 (OJ EPO, 1993, 13), T 938/90 (EPOR 1993, 287) and T 108/91 (EPOR 1993, 407 and OJ EPO 1994, 228). Insofar as in these cases the Boards of Appeal have found support in the original applications for replacing added undisclosed technical features by other features without violating Article 123(3) EPC, they seem to be

paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE. D'un point de vue formel, il y a lieu de noter, comme l'ont également reconnu les parties, que dans la procédure d'opposition, ce ne sont pas les dispositions de l'**article 123(2) CBE** qui entrent directement en ligne de compte, mais plutôt celles de l'**article 100c) ensemble l'article 101 CBE**. La question qu'il convient de se poser est en fait de savoir si le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE, selon lequel l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, s'oppose au maintien du brevet. Ce motif d'opposition est lié à l'article 123 (2) CBE, en ce sens qu'il ne s'applique que dans le cas où la demande a été modifiée au cours de la **procédure avant la délivrance** et que la modification ainsi apportée est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE. Une telle modification inadmissible peut également constituer, conformément à l'article 138(1)c) CBE, une cause de nullité du brevet européen en vertu de la législation d'un Etat partie à la CBE.

3. S'agissant de l'**article 123(3) CBE**, en vertu duquel les revendications d'un brevet européen ne peuvent être modifiées au cours de la procédure d'opposition, de façon à étendre la protection conférée par le brevet, il est bien évident que cette disposition concerne uniquement la **procédure après la délivrance**. Toute modification contrevenant à l'article 123(3) CBE peut, comme le prévoit l'article 138(1)d) CBE, constituer une cause de nullité du brevet européen en vertu de la législation d'un Etat partie à la CBE.

4. Les problèmes liés à l'application de l'article 123(2) et (3) CBE ont déjà été traités dans plusieurs décisions des chambres de recours; certaines d'entre elles ont été mentionnées et commentées par les parties au cours de la procédure devant la Grande Chambre dans la présente espèce, et notamment les décisions T 194/84 (JO OEB 1990, 59), T 371/88 (JO OEB 1992, 157), T 231/89 (JO OEB 1993, 13), T 938/90 (EPOR 1993, 287) et T 108/91 (EPOR 1993, 407 et JO OEB 1994, 228). Ces affaires ne semblent pas prêter à controverse dans la mesure où les chambres de recours concernées ont estimé que l'on pouvait se fonder sur les demandes initiales pour remplacer des caractéristiques techniques ajoutées non divulguées par d'autres caractéristiques, sans

durch andere ersetzt werden durften, scheinen sie unstrittig zu sein. Strittig dürfte auch nicht die in der Sache T 231/89 vertretene Auffassung sein, daß ein hinzugefügtes, nicht offenes Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung aus einem Anspruch gestrichen werden kann, ohne daß gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird. Bei der der Großen Beschwerdekammer hier vorgelegten Frage geht es aber im Kern vielmehr darum, was zu tun ist, wenn vor der Patenterteilung einem Anspruch ein nicht offenes, beschränkendes und technisch bedeutsames Merkmal hinzugefügt wurde, das nicht gestrichen oder durch ein anderes in der ursprünglichen Anmeldung ordnungsgemäß offenes Merkmal ersetzt werden kann, ohne daß der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung unter Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erweitert wird. Diese Grundsatzfrage ist bislang nur im Fall T 231/89 eingehender behandelt worden; angeschnitten wurde sie auch in den Fällen T 938/90 und T 108/91.

5. In der Sache T 231/89 vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, daß ein beschränkendes Merkmal, das einem Anspruch vor der Patenterteilung unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ hinzugefügt worden sei, ungeachtet seiner Eigenschaft als Erweiterung darin verbleiben könne, sofern es für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unerheblich sei. Diese Überlegung ist von der Einsprechenden mit der Begründung kritisiert worden, sie beruhe auf einer irrelevanten, für die Entscheidung in diesem Fall unerheblichen Spekulation über eine Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ, die man angestellt habe, obwohl keine Argumente zu diesem Punkt vorgebracht worden seien. Die Einsprechende hat die Große Beschwerdekammer auch darauf aufmerksam gemacht, daß sogar die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 in ihrer Vorlageentscheidung Zweifel an der vorstehend genannten Überlegung geäußert habe. Nach Auffassung der Einsprechenden stellen die Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ völlig getrennte Grundprinzipien des europäischen Patentrechts dar, die von gleichrangiger Bedeutung seien und vom EPA gemäß ihrem Wortlaut angewendet werden müßten.

6. Im Lauf des Verfahrens vor der

uncontroversial. Nor would it seem to be disputed that an added undisclosed feature without any technical meaning may be deleted from a claim without violating Article 123(3) EPC, as held in case T 231/89. However, the core of the matter before the Enlarged Board in the present case is rather what to do in a situation where, before grant, there was added to a claim an undisclosed limiting, technically meaningful feature, which cannot be deleted or replaced by any other feature properly disclosed in the application as filed without extending the protection conferred by the patent as granted in contradiction to Article 123(3) EPC. This principal matter has so far only been dealt with in some depth in case T 231/89; it was also touched upon in cases T 938/90 and T 108/91.

5. In case T 231/89, the Board of Appeal held that a scope-limiting feature in a claim, added before grant in contravention of Article 123(2) EPC, may remain in the claim notwithstanding its character of added matter, provided such feature is immaterial in respect of the novelty and inventive step of the claimed subject-matter. This consideration has been criticised by the opponent as based on irrelevant speculation about a relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, which was unnecessary to the decision in that case and which took place where no arguments on the question had been advanced. The opponent has also drawn the attention of the Enlarged Board to the fact that even Technical Board of Appeal 3.4.2, in its referring decision, expressed doubts about the above consideration. In the opponent's view, paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC represent quite separate fundamental principles of European patent law being of equal importance and to be applied by the EPO in accordance with their wording.

6. In the course of the proceedings

enfreindre l'article 123(3) CBE. Il ne semble pas davantage contesté qu'une caractéristique ajoutée non divulguée, qui est dépourvue de sens technique, puisse être supprimée de la revendication sans contrevenir à l'article 123(3) CBE, ainsi qu'il a été estimé dans la décision T 231/89. Toutefois, le coeur du problème dont est saisie la Grande Chambre de recours dans la présente affaire est plutôt de savoir ce qu'il convient de faire lorsque, avant la délivrance, une caractéristique restrictive non divulguée et ayant un sens technique a été ajoutée dans une revendication, et que cette caractéristique ne peut être ni supprimée, ni remplacée par toute autre caractéristique dûment divulguée dans la demande telle qu'elle a été déposée, sans étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré, en violation de l'article 123(3) CBE. Jusqu'à présent, cette question fondamentale n'a été examinée de façon assez approfondie que dans l'affaire T 231/89; elle a également été abordée dans les affaires T 938/90 et T 108/91.

5. Dans l'affaire T 231/89, la chambre de recours a estimé qu'une caractéristique limitant l'étendue de l'invention dans une revendication, qui a été ajoutée avant la délivrance en violation de l'article 123(2) CBE, peut rester dans la revendication, bien que sa nature soit celle d'un élément ajouté, à condition qu'une telle caractéristique soit sans importance en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué. L'opposant a critiqué cette argumentation, estimant qu'elle relevait d'une spéculation non pertinente établissant une relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, qui n'était pas nécessaire aux fins de la décision à rendre en l'espèce et à laquelle on s'était livré sans avancer aucun argument sur la question. Il a également attiré l'attention de la Grande Chambre sur le fait que dans sa décision de saisine, la chambre de recours technique 3.4.2 avait elle-même exprimé des doutes quant à l'argumentation ci-dessus. De l'avis de l'opposant, les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE reflètent des principes fondamentaux tout à fait distincts en droit européen des brevets, qui sont d'importance égale et doivent être appliqués par l'OEB conformément à leur énoncé.

6. Au cours de la procédure devant la

Großen Beschwerdekammer wurde auch auf die Rechtsprechung und die Lehre hinsichtlich hinzugefügter, nicht offenkundiger Gegenstände im Vereinigten Königreich und in Deutschland Bezug genommen; untersucht wurde insbesondere die sogenannte "Fußnoten-Lösung", die beispielsweise in einer Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1988 ("Flanschverbindung"; GRUR 1990, 114) Anwendung gefunden hatte. Diese Lösung ist dadurch gekennzeichnet, daß in die Beschreibung des Streitpatents eine Erklärung des Inhalts eingefügt werden soll, daß das nicht offenkundige Merkmal (das in dem Anspruch beibehalten wird, damit der Schutzbereich nicht erweitert wird) eine unzulässige Erweiterung darstellt, aus der keine Rechte hergeleitet werden können. Die Patentinhaberin hielt eine Lösung dieser Art für geeignet, um die Wirkung eines hinzugefügten, nicht offenkundigen Merkmals zu "neutralisieren"; die Einsprechende hingegen meinte, daß die "Fußnoten-Lösung" auf einer speziellen Bestimmung des deutschen Rechts (§38 PatG 1981) beruhe, für die es im EPÜ keine Entsprechung gebe, und daß die Einfügung einer Erklärung gemäß dieser Lösung in die Beschreibung keinerlei "neutralisierende" Wirkung habe, sondern de facto auf die erneute Hinzufügung eines neuen, nicht offenkundigen Gegenstands hinauslaufe. Die Einsprechende machte ferner darauf aufmerksam, daß die "Fußnoten-Lösung" vom Bundesgerichtshof noch nicht geprüft, geschweige denn gebilligt worden sei.

7. Die Patentinhaberin verwies auch auf die ständige Praxis, Disclaimer zur Abgrenzung des Schutzbereichs gegenüber einem Stand der Technik zuzulassen, der Anmeldern während des Prüfungsverfahrens zur Kenntnis gebracht wurde, und behauptete, daß es mit dieser Praxis in Einklang stünde, wenn ein eindeutig beschränkendes Merkmal der vorliegenden Art in einem Anspruch verbleiben dürfe, ohne daß das Patent dadurch seine Gültigkeit verliere. Ein ähnliches Argument sei auch von der Beschwerdekammer im vorstehend genannten Fall T 231/89 angeführt worden.

8. Beide Beteiligten nahmen Bezug auf den Zweck und die Aufgabe des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ im Rahmen des europäischen Patentsystems und machten hierzu

before the Enlarged Board, reference was also made to British and German jurisprudence and doctrine in respect of added undisclosed matters; in particular the so-called "footnote solution" as applied e.g. in a decision of the Bundespatentgericht of 28 June 1988 ("Flanschverbindung"; GRUR 1990, 114) has been scrutinised. This solution is characterised by a statement to be added to the description of the patent in suit to the effect that the undisclosed feature (which is maintained in the claim in order to avoid an extension of the protection conferred) represents an inadmissible extension from which no rights may be derived. The patentee has submitted that a solution along this line could provide one possibility of "neutralising" the effect of an added undisclosed feature, while the opponent, arguing that the "footnote solution" has to be considered as based on a special provision of German law (Section 38 of the Patents Act of 1981) with no correspondence in the EPC, has contended that the addition of a statement to the description in accordance with the "footnote solution" would not have any "neutralising" effect but in fact amount to the adding again of new, undisclosed matter. The opponent has also drawn attention to the fact that the "footnote solution" has not yet been considered, let alone approved, by the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof).

7. The patentee has also referred to the standing practice of allowing disclaimers in order to limit the protection conferred in view of prior art made known to applicants during examination, and submitted that it would be in line with this practice to allow a clearly limiting feature of the kind under consideration in the present case to remain in a claim without invalidating the patent. A similar argument was brought forward by the Board of Appeal in case T 231/89, referred to above.

8. Both parties have referred to and commented comprehensively upon the purposes and functions of Article 123(2) and (3) EPC within the system of European patent law. It

Grande Chambre, mention a également été faite des jurisprudences et doctrines britannique et allemande concernant l'ajout d'éléments non divulgués. Ce qu'il est convenu d'appeler "la solution de la note en bas de page", telle qu'appliquée par exemple dans une décision du Bundespatentgericht en date du 28 juin 1988 ("Flanschverbindung"; GRUR 1990, 114) a notamment été examiné. Cette solution consiste à ajouter à la description du brevet litigieux une note précisant que la caractéristique non divulguée (qui est maintenue dans la revendication afin d'éviter une extension de la protection conférée) représente une extension non admissible dont il ne peut découler aucun droit. Le titulaire du brevet a allégué qu'une solution de ce type pourrait permettre de "neutraliser" l'effet produit par une caractéristique ajoutée non divulguée, tandis que l'opposant, arguant que la "solution de la note en bas de page" devait être considérée comme fondée sur une disposition spéciale de la Loi allemande (article 38 de la Loi sur les brevets de 1981), sans aucune correspondance dans la CBE, a déclaré que l'ajout d'une note à la description conformément à la "solution de la note en bas de page" ne produirait aucun effet de "neutralisation", mais équivaudrait en réalité à rajouter un nouvel élément non divulgué. L'opposant a également attiré l'attention sur le fait que la solution en question n'avait pas encore été examinée, et encore moins approuvée par la Cour Fédérale de Justice allemande (Bundesgerichtshof).

7. Le titulaire du brevet s'est également référé à la pratique bien établie qui consiste à autoriser des disclaimers afin de limiter la protection conférée au regard de l'état de la technique porté à la connaissance des demandeurs durant la procédure d'examen, et il a fait valoir qu'il serait conforme à cette pratique d'autoriser le maintien dans une revendication d'une caractéristique à l'évidence restrictive, comme celle qui est examinée dans la présente affaire, sans pour autant invalider le brevet. La chambre de recours a avancé un argument en ce sens dans l'affaire T 231/89 dont il est question plus haut.

8. Les deux parties ont mentionné et largement commenté les finalités et les fonctions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE au sein du système juridique du brevet européen. De l'avis

umfassende Bemerkungen. Der Großen Beschwerdekammer scheint Einvernehmen darüber zu bestehen, daß diese Bestimmungen in erster Linie einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Anmeldern und Patentinhabern einerseits und den Wettbewerbern und sonstigen Dritten andererseits herstellen sollen, wie dies auch im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ zum Ausdruck kommt. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, wie ein solcher angemessener Interessenausgleich im Einzelfall aussieht.

9. Artikel 123 (2) EPÜ liegt eindeutig der Gedanke zugrunde, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Artikel 123 (3) EPÜ hingegen zielt unmittelbar auf den Schutz der Interessen Dritter ab, indem er jede Erweiterung der Ansprüche eines erteilten Patents selbst dann verbietet, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür enthält.

10. Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird von Artikel 69 EPÜ geregelt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß nach Artikel 69 (2) EPÜ das Patent in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung bestimmt, soweit er dadurch nicht erweitert wird. Mit anderen Worten: Selbst wenn die Ansprüche im erteilten Patent weiter gefaßt sind als in der veröffentlichten Anmeldung - was der Fall sein kann, sofern es hierfür eine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gibt -, werden die Rechte Dritter von einer solchen Erweiterung für den Zeitraum bis zur Erteilung des Patents nicht berührt; sind hingegen die Ansprüche im erteilten Patent enger gefaßt als in der veröffentlichten Anmeldung, so profitieren Dritte hiervon von Anfang an.

11. Die Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen, ist

seems to the Enlarged Board to be common ground that the main purpose of these provisions is to create a fair balance between the interests of applicants and patentees, on the one hand, and competitors and other third parties on the other, as reflected also in the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC. The problem, however, is of course what constitutes such a fair balance in the circumstances of an individual case.

9. With regard to Article 123(2) EPC, the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application. Article 123(3) EPC is directly aimed at protecting the interests of third parties by prohibiting any broadening of the claims of a granted patent, even if there should be a basis for such broadening in the application as filed.

10. The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application is governed by the provisions of Article 69 EPC. In this respect, it is to be noted that according to Article 69(2) EPC, the patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, insofar as such protection is not thereby extended. In other words: even if the claims of the patent as granted are broader than those of the application as published, which may be the case provided there is a basis for that in the application as filed, third parties' rights are not affected by such broadening for the period up to grant of the patent; if, on the other hand, the claims of the patent as granted are narrower than those of the application as published, third parties are benefiting from this as from the outset.

11. From the point of view of legal security for third parties, relying on the content of a patent application as filed and published, the adding of

de la Grande Chambre, il semble qu'il y ait unanimité quant à la finalité principale de ces dispositions, à savoir créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et des titulaires de brevet, d'une part, et les concurrents et les autres parties, d'autre part, comme le reflète également le protocole interprétatif de l'article 69 CBE. Toutefois, le problème est bien entendu de déterminer ce qui constitue un juste équilibre dans les circonstances de chaque espèce.

9. En ce qui concerne l'article 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. L'article 123(3) CBE a quant à lui pour objectif de protéger les intérêts des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet délivré, même si une telle extension trouve un fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée.

10. L'étendue de la protection conférée par un brevet européen ou une demande de brevet européen est régie par les dispositions de l'article 69 CBE. A cet égard, il y a lieu de noter qu'en vertu de l'article 69(2) CBE, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue. En d'autres termes, même si les revendications du brevet tel que délivré ont une portée plus vaste que celles de la demande telle que publiée, ce qui peut être le cas à condition que l'on en trouve un fondement dans la demande telle que déposée, les droits des tiers ne sont pas affectés par une telle extension pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet. Si, au contraire, les revendications du brevet tel que délivré sont de portée plus étroite que celles de la demande telle que publiée, cela constitue un avantage pour les tiers dès le début.

11. Pour les tiers qui se fondent sur le contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée et publiée, l'ajout d'un élément non divulgué,

offensichtlich gefährdet, wenn nicht offenbarte Gegenstände hinzugefügt werden, **die eine Grundlage für die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents in der erteilten Fassung** gegenüber dem in der ursprünglichen Anmeldung Offenbarten und Beanspruchten **darstellen können**. Eine solche Erweiterung kann in einer Verallgemeinerung spezifischer Merkmale oder Ausführungsarten und in der Einführung neuer Alternativen bestehen. Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob die Hinzufügung die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen betrifft, denn nach Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über seine Auslegung wird der Schutzbereich des Patents durch all diese Komponenten bestimmt. Allerdings sind die Ansprüche in dieser Beziehung zweifellos die wichtigste Komponente. Wird während der Prüfung einer Anmeldung ein hinzugefügter Gegenstand **nicht beschränkender** Art unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ eingeführt und im Einspruchsverfahren ein Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ erhoben, so kann der hinzugefügte Gegenstand aus dem Patent herausgenommen werden, ohne daß gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird, denn der Schutzbereich des Patents wird dadurch nicht erweitert, sondern eingeschränkt, und das Patent kann nach Artikel 102 (3) EPÜ auf der Grundlage des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in geänderten Umfang aufrechterhalten werden. Mit anderen Worten: Es kann wieder ein angemessener Interessenausgleich zwischen dem Patentinhaber und Dritten hergestellt werden.

12. Die Rechtsfrage, mit der die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befaßt worden ist, betrifft jedoch nicht den vorstehend geschilderten Sachverhalt, sondern den Sonderfall, daß während des Prüfungsverfahrens ein nicht offenbartes technisches Merkmal hinzugefügt wurde, **das den Schutzbereich der Ansprüche des Patents in der erteilten Fassung** im Vergleich zur eingereichten und veröffentlichten Anmeldung **einschränkt**. Im Hinblick auf die Rechtssicherheit für Dritte unterscheidet sich dieser Fall offensichtlich insofern grundlegend von dem vorstehend geschilderten, als sich Dritte, die sich auf die Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen haben, einem erteilten Patent gegenübersehen, das

undisclosed subject-matter, **which may provide a basis for extending the protection conferred by the patent as granted** in comparison with what was disclosed and claimed in the application as filed, represents obviously a real danger. Such added matters may be generalisations of specific features or embodiments and the introduction of new alternatives. In principle, it does not matter whether the addition concerns the claims, the description or the drawings, since the protection conferred by the patent has to be determined by all these elements in accordance with Article 69 EPC and the Protocol on the interpretation of this provision. However, the claims are no doubt the most important element in this respect. If during examination of an application, added subject-matter of such **non-limiting character** is introduced contrary to Article 123(2) EPC and objection is raised in opposition proceedings under Article 100(c) EPC, the added matter can be removed from the patent without violating Article 123 (3) EPC, since the protection conferred by the patent is not being extended but narrowed, and the patent can be maintained in amended form on the basis of the content of the application as filed in accordance with Article 102(3) EPC. In other words, a fair balance between the interests of the patentee and third parties can be restored.

12. However, the point of law referred to the Enlarged Board in the present case does not concern the situation referred to above but the special case that an undisclosed technical feature, **limiting the scope of protection of the claims of the patent as granted** in comparison with the application as filed and published, has been added during examination. From the point of view of legal security for third parties, obviously this case differs fundamentally from the above situation in that third parties, having relied on the application as filed and published, are not being faced with a granted patent with a wider scope of protection than could be foreseen but with a patent conferring less protection and thus interfering to a

susceptible d'étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré par rapport à ce qui a été divulgué et revendiqué dans la demande telle que déposée, représente à l'évidence un réel danger du point de vue de la sécurité juridique. Un tel ajout peut consister à généraliser des caractéristiques ou des modes de réalisation spécifiques et à introduire de nouvelles solutions de rechange. En principe, il importe peu que l'ajout concerne les revendications, la description ou les dessins, étant donné que la protection conférée par le brevet doit être déterminée par tous ces éléments conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. Toutefois, il ne fait aucun doute que les revendications constituent à cet égard l'élément le plus important. Si, au cours de l'examen de la demande, un élément **non restrictif** est ajouté en violation de l'article 123(2) CBE et qu'une objection est soulevée au cours de la procédure d'opposition en vertu de l'article 100c) CBE, il est possible de supprimer du brevet l'élément ajouté sans contrevenir à l'article 123 (3) CBE, étant donné que la protection conférée par le brevet n'est pas étendue mais au contraire restreinte, et que le brevet est maintenu dans sa forme modifiée sur la base du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, conformément à l'article 102(3) CBE. En d'autres termes, il est possible de rétablir un juste équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux des tiers.

12. Toutefois, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours dans la présente affaire ne porte pas sur la situation évoquée ci-dessus, mais sur le cas spécial de l'adjonction, au cours de la procédure d'examen, d'une caractéristique technique non divulguée, **qui limite l'étendue de la protection conférée par les revendications du brevet tel que délivré** par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée et publiée. Du point de vue de la sécurité juridique des tiers, il est bien évident que ce cas diffère fondamentalement de la situation ci-dessus dans la mesure où les tiers, qui se sont fondés sur la demande telle qu'elle a été déposée et publiée, n'ont pas affaire à un brevet conférant une protection plus vaste que ce qui pouvait être prévu,

keinen breiteren, sondern einen engeren Schutzbereich hat als erwartet und daher ihre Tätigkeit weniger behindert.

13. Die Große Beschwerdekammer teilt die Ansicht der Einsprechenden, daß sich im EPÜ kein Anhaltspunkt für den von der Beschwerdekammer in der Entscheidung T 231/89 geäußerten Gedanken findet, es bestehe eine Wechselbeziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ, wobei je nach Lage des Einzelfalls der eine als vorrangig und der andere als nachrangig anzuwenden sei. Wie in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/89 (ABl. EPA 1993, 117) erläutert, steht diese Auslegung nicht im Einklang mit dem verbindlichen Charakter des Artikels 123 (2) EPÜ. Die Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ sind vielmehr voneinander unabhängig. Fällt ein beschränkendes Merkmal unter Artikel 123 (2) EPÜ, so kann es folglich im Hinblick auf Artikel 100 c) EPÜ weder im Patent beibehalten noch ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ aus den Ansprüchen gestrichen werden. Nur wenn sich das hinzugefügte Merkmal ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch ein in der ursprünglichen Anmeldung offenbartes anderes Merkmal ersetzen läßt, kann das Patent (in geändertem Umfang) aufrechterhalten werden. Dies mag in der Praxis selten vorkommen. Insofern muß man einräumen, daß Artikel 123 (2) in Verbindung mit Artikel 123 (3) EPÜ recht harte Folgen für einen Anmelder haben kann, denn er läuft Gefahr, daß er nach Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer unentrinnbaren Falle sitzt und alles verliert, wenn die Änderung den Schutzbereich einschränkt. Wie von der Einsprechenden geltend gemacht, ist diese Härte an sich aber noch kein hinreichender Anlaß, Artikel 123 (2) EPÜ nicht anzuwenden, denn er soll die Interessen der Öffentlichkeit gebührend schützen. Es kommt grundsätzlich auch nicht darauf an, ob eine solche Änderung von der Prüfungsabteilung gebilligt worden ist. Die Verantwortung für Änderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent) trägt letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber).

14. Die Große Beschwerdekammer stimmt mit der Einsprechenden auch darin überein, daß das EPÜ keine Grundlage für eine "Fußnoten- Lösung" der unter Nummer 6 genannten Art

lesser extent with their activities.

13. The Enlarged Board agrees with the opponent that there is no support under the EPC for the idea expressed by the Board of Appeal in case T 231/89, that there is a mutual relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, the one to be applied as primary and the other as subsidiary depending on the facts of the individual case. This interpretation is not in line with the mandatory character of Article 123 (2) EPC, as explained by the Enlarged Board in its opinion in case G 3/89 (OJ EPO 1993, 117). Paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC are mutually independent of each other. Thus, if a limiting feature is considered to fall under Article 123(2) EPC, it cannot be maintained in the patent in view of Article 100(c) EPC, nor can it be removed from the claims without violating Article 123 (3) EPC. Only if the added feature can be replaced by another feature disclosed in the application as filed without violating Article 123(3) EPC, can the patent be maintained (in amended form). This may in practice turn out to be a rare case. In this sense, it must be admitted that Article 123(2) in combination with Article 123(3) EPC can operate rather harshly against an applicant, who runs the risk of being caught in an inescapable trap and losing everything by amending his application, even if the amendment is limiting the scope of protection. However, as submitted by the opponent, this hardship is not per se a sufficient justification for not applying Article 123(2) EPC as it stands in order to duly protect the interests of the public. Nor does it, in principle, matter, that such amendment has been approved by the Examining Division. The ultimate responsibility for any amendment of a patent application (or a patent) always remains that of the applicant (or the patentee).

14. The Enlarged Board also agrees with the opponent that there is no basis under the EPC for a "footnote solution" of the kind referred to in paragraph 6 above. This follows from

mais à un brevet conférant une protection moins grande et interférant donc à un moindre degré avec leurs activités.

13. La Grande Chambre partage l'avis de l'opposant selon lequel rien dans la CBE ne vient étayer l'idée exprimée par la chambre de recours dans l'affaire T 231/89, à savoir que les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE sont interdépendants, l'un devant être appliqué comme paragraphe principal et l'autre comme paragraphe secondaire en fonction des faits de l'espèce. Cette interprétation n'est pas conforme au caractère obligatoire de l'article 123(2) CBE, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans l'affaire G 3/89 (JO OEB 1993, 117). Les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE sont indépendants l'un de l'autre. Par conséquent, si une caractéristique restrictive est considérée comme relevant de l'article 123(2) CBE, il n'est pas possible de la maintenir dans le brevet eu égard à l'article 100c) CBE, ni de la supprimer des revendications sans enfreindre l'article 123(3) CBE. Ce n'est que si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans contrevenir à l'article 123(3) CBE, que le brevet peut être maintenu (dans sa forme modifiée). En pratique, ce cas devrait se présenter rarement. En ce sens, il faut bien admettre que l'application combinée des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans une embûche inextricable et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection. Toutefois, comme l'a dit l'opposant, cette sévérité n'est pas en soi suffisante pour justifier la non-application de l'article 123(2) CBE tel qu'il est énoncé, afin de protéger dûment les intérêts du public. De même, il n'importe pas en principe qu'une telle modification ait été approuvée par la division d'examen. En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet).

14. La Grande Chambre partage également l'avis de l'opposant selon lequel rien dans la CBE ne vient étayer la "solution de la note en bas de page", telle que mentionnée au point 6 supra.

enthält. Dies folgt, wie im vorangehenden Absatz erörtert, aus dem verbindlichen Wesen und dem verbindlichen Charakter des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sowie aus der Funktion der Beschreibung und der Ansprüche eines im Rahmen des europäischen Patentsystems erteilten Patents.

Die Hauptaufgabe der Beschreibung eines europäischen Patents besteht darin, die Erfindung so zu offenbaren, daß sie ausgeführt werden kann (Art. 83 EPÜ). Die Aufgabe der Patentansprüche ist es, den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe seiner technischen Merkmale anzugeben (Art. 84 und R. 29 (1) EPÜ). Wird ein technisch bedeutsames Merkmal in einen Anspruch eines erteilten Patents aufgenommen, so ist dieses Merkmal nach Artikel 69 (1) EPÜ in Verbindung mit den übrigen technischen Merkmalen des Anspruchs beispielsweise von einem nationalen Gericht zu berücksichtigen, wenn es in einem Verletzungsverfahren nach nationalem Recht gemäß Artikel 64 (3) EPÜ den Schutzbereich des Patents bestimmt. Nach Artikel 69 (1) EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ ist es zulässig, die Beschreibung eines Patents zur Auslegung des Wortlauts solcher technischer Merkmale eines Anspruchs und mithin zur Bestimmung des Schutzbegehrens heranzuziehen. Allerdings ist in keiner der vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ vorgesehen oder zugelassen, daß in die Beschreibung eines bestimmten Patents eine Erklärung darüber aufgenommen wird, welche Rechte aus dem Vorhandensein eines bestimmten technischen Merkmals in einem Anspruch dieses Patents hergeleitet werden können. Die von der sogenannten "Fußnoten-Lösung" vorgesehene Aufnahme einer solchen Erklärung in ein Patent während des Einspruchsverfahrens wäre nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer im Hinblick auf die vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ mit dem europäischen Patentsystem unvereinbar und würde die Kompetenzen des EPA in diesem System überschreiten.

15. Den vorstehenden Schlußfolgerungen liegt die Annahme zugrunde, daß das betreffende hinzugefügte Merkmal als **Gegenstand** zu betrachten ist, **der** im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ **über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen**

the mandatory character and effect of Article 123(2) and (3) EPC as discussed in the previous paragraph, as well as from the functions of the description and claims of a patent granted under the European patent system.

The main function of the description of a European patent is to disclose the invention so that it may be carried out (Article 83 EPC). The function of the claims is to define the subject-matter which is to be protected in terms of its technical features (Article 84 and Rule 29(1) EPC). If a technically meaningful feature is included in a claim of a granted patent, Article 69(1) EPC requires that such feature, in combination with the other technical features of the claim, should be taken into account by a national court when it determines the extent of protection conferred by the patent, during infringement proceedings under national law pursuant to Article 64(3) EPC, for example. Article 69(1) EPC and the Protocol to Article 69 EPC allow reference to be made to the description of a patent for the purpose of interpreting the wording of such technical features of a claim and thus determining the subject-matter which is to be protected. However, none of the above provisions of the EPC envisages or allows a statement to be included in the description of a particular patent, qualifying the rights which may be derived from the presence of a particular technical feature in a claim of that patent. In the Enlarged Board's view, the introduction of such a statement in a patent during opposition proceedings, as envisaged by the so-called "footnote solution", would be incompatible with the European patent system having regard to the above-mentioned provisions of the EPC, and would go beyond the competence of the EPO within such system.

15. The above conclusions are based on the assumption, that the added feature in question falls within the concept of **subject-matter which extends beyond the content of the application as filed** within the meaning of Article 123(2) EPC. It

Cela découle du caractère et de l'effet obligatoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, comme exposé au point précédent, ainsi que des fonctions dévolues à la description et aux revendications d'un brevet délivré dans le cadre du système du brevet européen.

La description d'un brevet européen a pour principale fonction de divulguer l'invention de façon à ce qu'elle puisse être exécutée (article 83 CBE). Les revendications ont pour fonction de définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (article 84 et règle 29(1) CBE). Lorsqu'une caractéristique ayant un sens technique est introduite dans une revendication d'un brevet délivré, l'article 69(1) CBE exige qu'une telle caractéristique soit prise en considération en liaison avec les autres caractéristiques de la revendication par exemple par une juridiction nationale, lorsque celle-ci détermine, au cours d'une action en contrefaçon, l'étendue de la protection conférée par le brevet, conformément aux dispositions de la législation nationale, comme le prévoit l'article 64(3) CBE. D'après l'article 69 (1) CBE et son protocole interprétatif, il est permis de se référer à la description du brevet pour interpréter ces caractéristiques techniques, telles que formulées dans la revendication, et pour déterminer l'objet pour lequel la protection est demandée. Toutefois, aucune des dispositions de la CBE mentionnées ci-dessus ne prévoit, ni ne permet d'inclure une note dans la description d'un brevet pour préciser les droits pouvant découler de la présence d'une caractéristique technique particulière dans une revendication de ce brevet. De l'avis de la Grande Chambre, l'introduction d'une telle note dans un brevet durant la procédure d'opposition, comme le prévoit la "solution de la note en bas de page", serait incompatible avec le système du brevet européen eu égard aux dispositions susmentionnées de la CBE, et dépasserait les compétences de l'OEB dans le cadre de ce système.

15. Les conclusions ci-dessus se fondent sur l'hypothèse que l'adjonction de la caractéristique en question équivaut à **une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée** au sens de l'article 123(2) CBE. Il reste

eingereichten Fassung hinausgeht. Es ist jedoch noch zu prüfen, ob ein beschränkendes Merkmal zwangsläufig immer als ein solcher Gegenstand anzusehen ist. Bei der Beantwortung dieser Frage müssen der unter den Nummern 8 und 9 erläuterte globale Zweck des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ, nämlich der Interessenausgleich zwischen den Beteiligten, und auch die unter Nummer 10 genannte Wirkung des Artikels 69 (2) EPÜ berücksichtigt werden.

16. Es hängt von den Umständen ab, ob die Hinzufügung eines nicht offenbarten Merkmals, das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft, der verhindern soll, daß ein Anmelder für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte, und sich dadurch einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft. Ist davon auszugehen, daß ein solches hinzugefügtes Merkmal zwar den Schutzbereich des Patents einschränkt, aber einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet, so würde es dem Patentinhaber nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen und damit dem vorstehend genannten Zweck zuwiderlaufen. Daher wäre ein solches Merkmal eine Erweiterung im Sinne dieser Bestimmung. Ein typisches Beispiel hierfür dürfte der Fall sein, daß das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ist und sich auch sonst nicht daraus ableiten läßt. Schließt das betreffende Merkmal hingegen lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft. Sie beeinträchtigt auch nicht die Interessen Dritter (vgl. Nr. 12). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal bei richtiger Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ deshalb nicht als **Gegenstand** zu betrachten, **der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.** Folglich kann ein Patent,

remains, however, to be considered whether a limiting feature necessarily has always to be regarded as such subject-matter. This question must be answered in the light of the overall purpose of Article 123(2) and (3) EPC to create a fair balance of interests, as explained in paragraphs 8 and 9 above, and having regard also to the effect of Article 69(2) EPC as referred to in paragraph 10 above.

16. Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection conferred by the patent as granted would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC to prevent an applicant from getting an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not even invented on the date of filing of the application, depends on the circumstances. If such added feature, although limiting the scope of protection conferred by the patent, has to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it would, in the view of the Enlarged Board, give an unwarranted advantage to the patentee contrary to the above purpose of Article 123(2) EPC. Consequently, such feature would constitute added subject-matter within the meaning of that provision. A typical example of this seems to be the case, where the limiting feature is creating an inventive selection not disclosed in the application as filed or otherwise derivable therefrom. If, on the other hand, the feature in question merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, the adding of such feature cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant. Nor does it adversely affect the interests of third parties (cf. paragraph 12 above). In the view of the Enlarged Board, such feature is, on a proper interpretation of Article 123(2) EPC, therefore not to be considered as **subject-matter extending beyond the content of the application as filed** within the meaning of that provision. It follows that a patent containing such a feature in the claims can be maintained without violating Article 123(2) EPC or

cependant à examiner si l'adjonction d'une caractéristique restrictive doit nécessairement toujours être considérée comme une telle extension. Il convient de répondre à cette question à la lumière de la finalité générale de l'article 123(2) et (3) CBE, qui est de créer un juste équilibre entre les intérêts de tous, comme expliqué aux points 8 et 9 supra, et compte tenu également de l'effet produit par l'article 69(2) CBE, tel que mentionné au point 10 supra.

16. La question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE, à savoir empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'avait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande, dépend des circonstances. Si une telle caractéristique ajoutée, bien que limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, devait être considérée comme un apport technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle accorderait au titulaire du brevet, de l'avis de la Grande Chambre, un avantage injustifié contraire à la finalité susmentionnée de l'article 123 (2) CBE. Par conséquent, une telle caractéristique constituerait un élément ajouté au sens de cette disposition. Un exemple typique de ce cas de figure semble se présenter lorsque la caractéristique restrictive crée une sélection inventive non divulguée dans la demande telle que déposée ou qui ne peut en être déduite d'une quelconque façon. En revanche, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés (cf. point 12 ci-dessus). De l'avis de la Grande Chambre, si l'on interprète correctement l'article 123(2) CBE, une telle caractéristique ne doit donc pas être considérée comme **une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée** au sens de cette disposition. Il s'ensuit qu'un brevet contenant une telle caractéristique dans les revendications peut être maintenu sans contrevenir à

das ein solches Merkmal in den Ansprüchen enthält, aufrechterhalten werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen oder Anlaß für einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gegeben wird. Da das Merkmal in den Ansprüchen beibehalten wird, kann auch kein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliegen.

17. Ob ein beschränkendes Merkmal als Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ zu betrachten ist, kann natürlich nur nach der Sachlage im Einzelfall entschieden werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der

giving rise to a ground for opposition under Article 100(c) EPC. The feature being maintained in the claims, there can be no violation of Article 123(3) EPC either.

17. Whether or not a limiting feature is to be considered as added subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC, can, of course, only be decided on the basis of the facts of each individual case.

ORDER

For these reasons it is decided that:

The question referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123 (3) EPC.

2. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the

l'article 123(2) CBE, ni donner lieu à un motif d'opposition selon l'article 100c) CBE. La caractéristique étant maintenue dans les revendications, il ne saurait pas davantage y avoir transgression de l'article 123(3) CBE.

17. La question de savoir si une caractéristique restrictive doit être considérée comme un élément ajouté au sens de l'article 123(2) CBE ne peut bien entendu être tranchée qu'au cas par cas, sur la base des faits de l'espèce.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question qui lui a été soumise:

1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature.

contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique.