

INHALT	CONTENTS	SOMMAIRE	
VORWORT des Präsidenten der Beschwerdekammern	FOREWORD by the President of the Boards of Appeal	AVANT-PROPOS du Président des chambres de recours	1
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER 2017	BOARDS OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2017	LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2017	2
I. PATENTIERBARKEIT	I. PATENTABILITY	I. BREVETABILITÉ	2
A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	A. Exceptions to patentability	A. Exceptions à la brevetabilité	2
1. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen	1. Essentially biological processes for the production of plants	1. Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux	2
2. Therapeutische Verfahren	2. Therapeutic methods	2. Méthodes de traitement thérapeutique	3
2.1 Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nicht therapeutischer Wirkung	2.1 Methods with both therapeutic and non-therapeutic indications	2.1 Méthode ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques	3
B. Neuheit	B. Novelty	B. Nouveauté	5
1. Stand der Technik	1. State of the art	1. État de la technique	5
2. Zugänglichmachung	2. Availability to the public	2. Accessibilité au public	6
2.1 Werbeprospekt	2.1 Advertising brochure	2.1 Prospectus	6
2.2 Offenkundige Vorbenutzung	2.2 Public prior use	2.2 Usage antérieur public	7
2.2.1 Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses	2.2.1 Internal structure or composition of a product	2.2.1 Structure interne ou composition d'un produit	7
2.3 Geheimhaltungsverpflichtung	2.3 Obligation to maintain secrecy	2.3 Obligation de confidentialité	7
2.4 Überlassung von Proben/Produkten zu Testzwecken	2.4 Making samples/products available for test purposes	2.4 Mise à disposition d'essais/produits destinés à la réalisation d'essais	8
3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	3. Determining the content of the relevant prior art	3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	10
3.1 Allgemeine Auslegungsregeln	3.1 General rules of interpretation	3.1 Règles générales d'interprétation	10
4. Erste und zweite medizinische Verwendung	4. First and second medical use	4. Première et deuxième application thérapeutique	10
4.1 Auslegung des Begriffs "Stoff oder Stoffgemisch"	4.1 Interpretation of "substance or composition"	4.1 Interprétation des termes "substance ou composition"	10
C. Erfinderische Tätigkeit	C. Inventive step	C. Activité inventive	11
1. Nächstliegender Stand der Technik	1. Closest prior art	1. État de la technique le plus proche	11
1.1 Spekulativer Charakter	1.1 Speculative character	1.1 Caractère spéculatif	11
2. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	2. Assessment of inventive step	2. Appréciation de l'activité inventive	12
2.1 Technischer Charakter einer Erfindung	2.1 Technical character of the invention	2.1 Caractère technique d'une invention	12
2.2 Beurteilung von Merkmalen, die sich auf mathematische Algorithmen beziehen	2.2 Assessment of features relating to mathematical algorithms	2.2 Évaluation de caractéristiques relatives à des algorithmes mathématiques	13
2.3 Beispiel für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit	2.3 Example of lack of inventive step	2.3 Exemple d'absence d'activité inventive	14
3. Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit	3. Secondary indicia in the assessment of inventive step	3. Indices secondaires d'activité inventive	14

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS	II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS	15
A. Patentansprüche	A. Claims	A. Revendications	15
1. Klarheit der Ansprüche	1. Clarity of claims	1. Clarté des revendications	15
2. Auslegung der Ansprüche	2. Interpretation of claims	2. Interprétation des revendications	15
B. Einheitlichkeit der Erfindung	B. Unity of invention	B. Unité de l'invention	15
1. Nicht recherchierte Gegenstände und Anwendbarkeit der Regel 137 (5) EPÜ oder der früheren Regel 164 (2) EPÜ	1. Unsearched subject-matter and applicability of Rule 137(5) EPC or former Rule 164(2) EPC	1. Objet non couvert par la recherche et applicabilité de la règle 137(5) CBE ou de l'ancienne règle 164(2) CBE	15
C. Ausreichende Offenbarung	C. Sufficiency of disclosure	C. Possibilité d'exécuter l'invention	17
1. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ	1. The relationship between Article 83 and Article 84 EPC	1. Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE	17
D. Priorität	D. Priority	D. Priorité	18
1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers	1. Priority right of the applicant or his successor in title	1. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause	18
2. Offenbarung in der Gesamtheit der Unterlagen der Voranmeldung – Lösung derselben Aufgabe	2. Disclosure in the previous application as a whole – solution of the same problem	2. Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure – Résolution du même problème	20
3. Erste Anmeldung – Identität der Erfindung	3. First application – identity of invention	3. Première demande – Identité de l'invention	21
4. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch – Teilpriorität – Anwendung von G 1/15	4. Multiple priorities for one claim – partial priority – application of G 1/15	4. Priorités multiples pour une seule revendication – Priorité partielle – Application de la décision G 1/15	22
E. Änderungen	E. Amendments	E. Modifications	27
1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands	1. Article 123(2) EPC – added subject-matter	1. Article 123(2) CBE – Extension de l'objet de la demande	27
1.1 Goldstandard und Wesentlichkeitstest	1.1 Gold standard and essentiality test	1.1 Norme de référence ("gold standard") et test du caractère essentiel	27
1.2 Bereiche – Verwendung eines nicht ausdrücklich offenbarten Werts als neuen Endpunkt	1.2 Ranges – setting a new end-point with a value that has not been expressly disclosed	1.2 Plages de valeur – Définition d'un nouveau point limite dont la valeur n'est pas divulguée expressément	28
1.3 Disclaimer	1.3 Disclaimers	1.3 Disclaimer	29
2. Artikel 123 (3) EPÜ	2. Article 123(3) EPC	2. Article 123(3) CBE	31
2.1 Schutzbereich	2.1 Extent of protection	2.1 Étendue de la protection	31
F. Teilanmeldungen	F. Divisional applications	F. Demandes divisionnaires	32
1. Unzulässige Erweiterung – Änderung der Beschreibung	1. Inadmissible extension – amending the description	1. Extension non admissible – Modification de la description	32
2. Sprache der Einreichung von Teilanmeldungen	2. Language for filing divisional application	2. Langue de dépôt d'une demande divisionnaire	32
3. Anhängigkeit der früheren Anmeldung	3. Pendency of earlier application	3. Demande antérieure en instance	33
III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	III. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB	34
A. Grundsatz des Vertrauensschutzes	A. The principle of the protection of legitimate expectations	A. Principe de protection de la confiance légitime	34
1. Widersprüchliche Handlungen	1. Contradictory acts	1. Actes contradictoires	34

B. Rechtliches Gehör	B. Right to be heard	B. Droit d'être entendu	35
1. Überraschende Gründe	1. Surprising grounds or evidence	1. Motifs ou éléments de preuve surprenants	35
1.1 Bedeutung von "Gründe"	1.1 The meaning of "grounds or evidence"	1.1 Signification du terme "motifs"	36
2. Vom Anmelder (Patentinhaber) vorgelegte oder gebilligte Fassung – Artikel 113 (2) EPÜ	2. Text submitted or agreed by applicant (patent proprietor) – Article 113(2) EPC	2. Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – Article 113(2) CBE	37
2.1 Allgemeines	2.1 General	2.1 Généralités	37
2.2 Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist	2.2 Cases where the EPO is uncertain or mistaken about the approval of the text	2.2 Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte	39
C. Mündliche Verhandlung	C. Oral proceedings	C. Procédure orale	40
1. Verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – Regel 116 EPÜ (Regel 71a EPÜ 1973)	1. Late submission of new facts and evidence in the preparation for oral proceedings – Rule 116 EPC (Rule 71a EPC 1973)	1. Présentation tardive de nouveaux faits ou preuves lors de la préparation de la procédure orale – Règle 116 CBE (règle 71bis CBE 1973)	40
2. Zweifel über die Natur eines Antrags auf mündliche Verhandlung	2. Doubt as to the nature of the request for oral proceedings	2. Doute concernant la nature de la requête tendant à recourir à la procédure orale	40
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	D. Re-establishment of rights	D. Restitutio in integrum	41
1. Recht auf Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	1. Right to file request for re-establishment of rights	1. Personnes admises à présenter une requête en restitutio in integrum	41
2. Unmittelbare Rechtsverluste nach dem EPÜ	2. Loss of rights as a direct consequence by virtue of the EPC	2. Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE	41
3. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	3. Admissibility of requests for re-establishment of rights	3. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum	43
E. Sprachen	E. Languages	E. Langues	45
1. Übersetzungen	1. Translations	1. Traductions	45
F. Beweisrecht	F. Law of evidence	F. Droit de la preuve	46
1. Beweisaufnahme	1. Taking of evidence	1. Instruction	46
1.1 Zeitlicher Rahmen für die Vorlage von Beweisen	1.1 Time frame for submitting evidence	1.1 Moment pour soumettre des moyens de preuves	46
2. Beweiswürdigung	2. Evaluation of evidence	2. Appréciation des preuves	46
2.1 Zeugenaussagen und schriftliche Erklärung	2.1 Witness testimony and written statements	2.1 Témoignages et attestations écrites	46
2.2 Internetarchive und -veröffentlichungen	2.2 Archives and internet publications	2.2 Archives et publications Internet	47
2.3 Anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung	2.3 Standard of proof	2.3 Degré de conviction de l'instance	49
2.3.1 Zugang von förmlichen Schriftstücken	2.3.1 Receipt of formal documents	2.3.1 Réception de documents officiels	49
G. Haupt- und Hilfsanträge	G. Main and auxiliary requests	G. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire	49
1. Nicht hinreichend bestimmter Antrag	1. Request not sufficiently defined	1. Définition insuffisante d'une requête	49
2. Zurücknahme eines Antrags	2. Withdrawal of request	2. Retrait d'une requête	50
H. Besorgnis der Befangenheit	H. Suspected partiality	H. Soupçon de partialité	51
I. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA	I. Formal aspects of decisions of EPO departments	I. Aspects formels des décisions des instances de l'OEB	51
1. Einspruchsabteilung	1. Opposition division	1. Division d'opposition	51

2. Abschluss des internen Entscheidungsfindungsprozesses	2. Completion of the internal decision-making process	2. Fin du processus interne de prise de décision	52
3. Erste Instanz erlässt mehr als eine Entscheidung	3. Department of first instance issues more than one decision	3. Cas où l'instance du premier degré rend plusieurs décisions	52
4. Beispiele für die Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ	4. Examples of non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC	4. Exemples de non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE	53
5. Entscheidungen nach Aktenlage	5. Decisions according to the state of the file	5. Décisions en l'état du dossier	53
J. Zustellung	J. Notification	J. Significations	54
1. Zustellungsarten	1. Forms of notification	1. Formes de signification	54
2. Risikosphären und Beweislastverteilung	2. Spheres of risk and apportioning the burden of proof	2. Risques et répartition de la charge de la preuve	54
K. Vertretung	K. Representation	K. Représentation	56
1. Rechtsanwälte, die zur Vertretung berechtigt sind	1. Legal practitioners entitled to act as professional representatives	1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé	56
IV. VERFAHREN VOR DEM EPA	IV. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	IV. PROCÉDURE DEVANT L'OEB	57
A. Prüfungsverfahren	A. Examination procedure	A. Procédure d'examen	57
B. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens	B. Special features of opposition and appeal proceedings	B. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours	58
1. Kostenverteilung	1. Apportionment of costs	1. Répartition des frais de procédure	58
1.1 Handlungen oder Unterlassungen, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen	1.1 Acts or omissions prejudicing the timely and efficient conduct of oral proceedings	1.1 Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder	58
C. Einspruchsverfahren	C. Opposition procedure	C. Procédure d'opposition	60
1. Änderungen im Einspruchsverfahren	1. Amendments in opposition proceedings	1. Modifications au cours de la procédure d'opposition	60
2. Berichtigung der Bezeichnung des Einsprechenden	2. Correction of the name of the opponent	2. Correction de la désignation de l'opposant	61
3. Nichtberücksichtigung von spät vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzungen	3. No consideration of late-filed evidence of public prior use	3. Non-prise en considération d'usages antérieurs publics invoqués tardivement	61
D. Beschwerdeverfahren	D. Appeal procedure	D. Procédure de recours	62
1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	1. Filing and admissibility of appeal	1. Formation et recevabilité du recours	62
1.1 Beschwerdeberechtigung – Materielle Beschwerdeberechtigung	1.1 Entitlement to appeal – party adversely affected	1.1 Personnes admises à former un recours – Partie déboutée	62
1.2 Beschwerdeberechtigung – Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	1.2 Entitlement to appeal – procedural status of the parties	1.2 Personnes admises à former un recours – Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	63
1.3 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Regel 99 (1) EPÜ)	1.3 Form and content of notice of appeal (Rule 99(1) EPC)	1.3 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE)	63
1.4 Beschwerdebegründung	1.4 Statement of grounds of appeal	1.4 Mémoire exposant les motifs du recours	64
2. Abhilfe	2. Interlocutory revision	2. Révision préjudicielle	65
3. Gegenstandsprüfung und nicht angegriffene abhängige Ansprüche	3. Subject-matter under examination and non-opposed dependent claims	3. Objet de l'examen et revendications dépendantes non frappées d'opposition	65
4. Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	4. Review of first-instance decisions	4. Réexamen de décisions de première instance	66
4.1 Ermessen der Beschwerdekammern	4.1 The boards' discretion	4.1 Pouvoir d'appréciation des chambres de recours	66

4.1.1 Umfang der Ermessensüberprüfung	4.1.1 Scope for reviewing discretion	4.1.1 Portée du réexamen de décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation	66
4.1.2 Eigenes Ermessen, ein von der ersten Instanz nicht zugelassenes Vorbringen zuzulassen	4.1.2 Own discretion to admit submissions not admitted at first instance	4.1.2 Admission, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation des chambres, de moyens non admis en première instance	69
4.2 Ermessensüberprüfung bei (Nicht-)Zulassung eines neuen Einspruchsgrunds durch die Einspruchsabteilung	4.2 Review of an opposition division's discretionary decision (not) to admit a new ground for opposition	4.2 Réexamen du pouvoir d'appréciation, dans le cas où la division d'opposition (n')a (pas) admis un nouveau motif d'opposition	70
4.3 Ermessensüberprüfung – Aussetzung des Verfahrens	4.3 Review of discretion – stay of proceedings	4.3 Réexamen du pouvoir d'appréciation – Suspension de la procédure	71
5. Verspätetes Vorbringen	5. Late submission	5. Moyens invoqués tardivement	71
5.1 Spät eingereichte Dokumente	5.1 Late-filed documents	5.1 Documents produits tardivement	71
5.2 Nicht substantiierte Anträge	5.2 Unsubstantiated requests	5.2 Requêtes non motivées	72
5.3 Verspätet eingereichte Anträge	5.3 Late-filed requests	5.3 Requêtes présentées tardivement	72
5.3.1 Erwidern auf neue Einwände	5.3.1 Response to new objections	5.3.1 Réponses à des objections nouvelles	72
5.3.2 Divergierende Anspruchsfassungen	5.3.2 Diverging versions of claims	5.3.2 Textes des revendications divergents	73
5.3.3 Rückkehr zur erteilten Fassung	5.3.3 Reverting to the patent as granted	5.3.3 Retour au texte du brevet délivré	73
6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	6. Reimbursement of appeal fees	6. Remboursement de la taxe de recours	74
6.1 Unterscheidung zwischen Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, und unzulässiger Beschwerde	6.1 Distinction between an appeal deemed not to have been filed and an inadmissible appeal	6.1 Distinction entre un recours réputé ne pas avoir été formé et un recours irrecevable	74
6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	6.2 Substantial procedural violation	6.2 Vice substantiel de procédure	75
6.2.1 Mündliche Verhandlung	6.2.1 Oral proceedings	6.2.1 Procédure orale	75
6.2.2 Ablehnung des Verlegungsantrags ohne Begründung	6.2.2 No reasons for refusal of request for postponement	6.2.2 Rejet non motivé d'une requête en renvoi	75
E. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	E. Proceedings before the Enlarged Board of Appeal	E. Procédures devant la Grande Chambre de recours	76
1. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	1. Petition for review under Article 112a EPC	1. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE	76
V. BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	V. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	V. CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE	79
1. Sachliche Überprüfung der Notengebung	1. Objective review of the marks awarded	1. Vérification objective de la notation	79
VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE – EURO-PCT-ANMELDUNGEN	VI. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY – EURO-PCT APPLICATIONS	VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT – DEMANDES EURO-PCT	80
1. Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt	1. Competence of the EPO acting as designated or elected Office	1. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu	80
ANLAGEN	ANNEXES	ANNEXES	
ANLAGE 1	ANNEX 1	ANNEXE 1	82
Im Rechtsprechungsbericht von 2017 behandelte Entscheidungen	Decisions discussed in the Case Law Report 2017	Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2017	
ANLAGE 2	ANNEX 2	ANNEXE 2	91
Zitierte Entscheidungen	Cited decisions	Décisions citées	

ANLAGE 3

Leit- und Orientierungssätze der veröffentlichten (bzw. zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidungen des Jahres 2017

ANNEX 3

Headnotes/catchwords to 2017 decisions which have been (or will be) published

ANNEXE 3

Sommaires/exergues des décisions de l'année 2017 publiées (ou dont la publication est prévue)

96