

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 4. Mai 2005 J 18/04 – 3.1.01

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Saisset  
Mitglieder: T. Bokor  
S. U. Hoffmann

**Anmelder:**  
**MICROSOFT CORPORATION**

**Stichwort: Begriff der Frist/  
MICROSOFT**

**Artikel: 122, 125, 76 (3), 76 (1),  
90 (2) EPÜ**

**Regel: 83, 25 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung in  
den vorigen Stand für die Ein-  
reichung einer Teilanmeldung  
(verneint)" – "Begriff der Frist"**

*Leitsätze*

*I. In Regel 25 (1) EPÜ wird ein materiellrechtliches Erfordernis aufgestellt, das bei der Einreichung einer Teilanmeldung erfüllt sein muss. Eine Kammer ist nicht befugt, einem Anmelder die Erfüllung dieses materiellrechtlichen Erfordernisses zu erlassen.*

*II. Fristen im EPÜ weisen zwei konzeptionelle Elemente auf: 1. einen in Tagen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Zeitraum und 2. einen maßgeblichen Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt und von dem an der Zeitraum berechnet wird. Zeitliche Beschränkungen, die den Anmeldern vom EPÜ auferlegt werden, die aber nicht diese konzeptionellen Elemente aufweisen, können nicht als Fristen im Sinne des Artikels 122 EPÜ gelten.*

*III. Materielle Rechte begründet eine Teilanmeldung erst am Tag ihrer Einreichung. Materielle Rechte, die in der Stammanmeldung verloren gingen, können nicht durch Anwendung von Artikel 122 EPÜ in der Teilanmeldung wiederhergestellt werden.*

## Decisions of the boards of appeal

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 4 May 2005 J 18/04 – 3.1.01

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: J. Saisset  
Members: T. Bokor  
S. U. Hoffmann

**Applicant:**  
**MICROSOFT CORPORATION**

**Headword: Concept of time limit/  
MICROSOFT**

**Article: 122, 125, 76(3), 76(1),  
90(2) EPC**

**Rule: 83, 25(1) EPC**

**Keyword: "Re-establishment of rights  
for filing a divisional application –  
(no)" – "Concept of time limit"**

*Headnote:*

*I. Rule 25(1) EPC imposes a substantive requirement which must be fulfilled when a divisional application is filed. A Board has no power to excuse an applicant from complying with this substantive requirement.*

*II. Time limits in the EPC have two conceptual elements: 1, a period of time determined in years, months or days, and 2, a relevant date, which serves as the starting date of the time limit, and from which the period of time is counted. Time restrictions imposed on applicants by the EPC, but not having these conceptual elements cannot be regarded as time limits for the purposes of Article 122 EPC.*

*III. No substantive rights are established in a divisional application before the actual filing date of the divisional application. Substantive rights which were lost in the parent application cannot be re-established in the divisional application by applying Article 122 EPC.*

## Décisions des chambres de recours

### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 4 mai 2005 J 18/04 – 3.1.01

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J. Saisset  
Membres : T. Bokor  
S. U. Hoffmann

**Demandeur:**  
**MICROSOFT CORPORATION**

**Référence : notion de délai/  
MICROSOFT**

**Article : 122, 125, 76(3), 76(1),  
90(2) CBE**

**Règle : 83, 25(1) CBE**

**Mot-clé : "Restitutio in integrum  
quant au dépôt d'une demande  
divisionnaire (non)" – "Notion de  
délai"**

*Sommaire*

*I. La règle 25(1) CBE impose une condition de fond qui doit être remplie au moment où la demande divisionnaire est déposée. Une chambre n'est pas habilitée à dispenser un demandeur de remplir cette condition.*

*II. La notion de délai selon la CBE implique deux éléments conceptuels : 1) une période exprimée en années, mois ou jours et 2) une date déterminante, à compter de laquelle le délai commence à courir et à partir de laquelle est calculée ladite période. Si elles ne comportent pas ces deux éléments conceptuels, les limites de temps que la CBE impose aux demandeurs ne peuvent être considérées comme des délais aux fins de l'article 122 CBE.*

*III. Aucun droit substantiel ne peut résulter d'une demande divisionnaire avant la date à laquelle elle a été effectivement déposée. Les droits substantiels qui ont été perdus quant à la demande initiale ne sauraient être rétablis quant à la demande divisionnaire par application de l'article 122 CBE.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 17. Mai 2004 zur Post gegebene Entscheidung der Eingangsstelle über die Zurückweisung des Antrags der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ, die dazu führte, dass die europäische Patentanmeldung Nr. 03 014 103.0 nicht als Teilanmeldung behandelt wurde.

II. Die Beschwerdeschrift wurde am 27. Juli 2004 eingereicht und die Beschwerdegebühr am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 27. September 2004 nachgereicht.

III. Die frühere europäische Patentanmeldung Nr. 00 950 901.9 [Stammanmeldung] war am 31. Juli 2000 eingereicht worden. Im Verlauf des Erteilungsverfahrens wurde der Anmelderin am 13. März 2003 mitgeteilt, dass der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt am 23. April 2003 bekannt gemacht werde.

IV. Am 23. Juni 2003 wurde die europäische Patentanmeldung Nr. 03 014 103.0 als angebliche Teilanmeldung zu der vorerwähnten Stammanmeldung Nr. 00 950 901.9 eingereicht. Zusammen mit der Einreichung der Teilanmeldung stellte die Anmelderin auch einen Antrag nach Artikel 122 EPÜ. Dieser Antrag schien sich jedoch auf die Stammanmeldung Nr. 00 950 901.9 zu beziehen, da diese Anmeldenummer im Betreff des Antragsschreibens angegeben war. Deshalb nahm ihn die Eingangsstelle in die Akte der Stammanmeldung und nicht in die der Teilanmeldung auf.

V. Am 14. August 2003 erließ das EPA eine Mitteilung zur Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ (EPA Form 1044), in der die Anmelderin darüber unterrichtet wurde, dass die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, weil zum Zeitpunkt ihrer Einreichung bereits im Europäischen Patentblatt der Hinweis auf die Erteilung eines Patents auf die frühere europäische Patentanmeldung Nr. 00 950 901.9 bekannt gemacht worden sei.

VI. Mit Schreiben vom 26. August 2003 beantragte die Beschwerdeführerin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und verwies darin auf ihren früheren

**Summary of facts and submissions**

I. This is an appeal from the decision of the Receiving Section, posted 17 May 2004, whereby the request of the Applicant for re-establishment of rights in accordance with Article 122 was refused, with the result that European patent application No. 03 014 103.0 was not treated as a divisional application.

II. The notice of appeal was filed on 27 July 2004, and the appeal fee was paid on the same day. Grounds of appeal were filed on 27 September 2004.

III. The earlier European patent application 00 950 901.9 [the parent application] was filed on 31 July 2000. In the course of the grant procedure, the applicant was informed on 13 March 2003 that the grant would be published in the European Patent Bulletin on 23 April 2003.

IV. European patent application 03 014 103.0 was filed on 23 June 2003, purportedly as a divisional application to the above-mentioned parent application 00 950 901.9. Together with the filing of the divisional application, the applicant also filed a request pursuant to Article 122 EPC. However, the request appeared to have been filed in the parent application 00 950 901.9, since this application number was indicated in the heading of the request. Therefore, the request was filed with the parent application by the Receiving Section, rather than with the divisional application.

V. On 14 August 2003 the EPO issued a communication "Noting of loss of rights pursuant to Rule 69(1) EPC" (EPO Form 1044) informing the applicant that the application could not be treated as a divisional application because by the time it had been filed, the European Patent Bulletin had already mentioned the grant of a patent in respect of the earlier European patent application 00 950 901.9.

VI. By letter of 26 August 2003 the appellant requested a decision, in accordance with Rule 69(2) EPC, referring in the request to its earlier request

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le présent recours a été formé contre la décision de la section de dépôt remise à la poste le 17 mai 2004, par laquelle avait été rejetée la requête du demandeur en restitutio in integrum fondée sur l'article 122 CBE. En raison de cette décision, la demande de brevet européen n° 03 014 103.0 n'avait pas été traitée en tant que demande divisionnaire.

II. Le recours a été déposé le 27 juillet 2004 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 septembre 2004.

III. La demande de brevet européen antérieure n° 00 950 901.9 [la demande initiale] a été déposée le 31 juillet 2000. Pendant la procédure d'examen, le demandeur a été informé, le 13 mars 2003, que la mention de la délivrance du brevet serait publiée au Bulletin européen des brevets le 23 avril 2003.

IV. La demande de brevet européen n° 03 014 103.0 a été déposée le 23 juin 2003, prétendument comme demande divisionnaire de la demande initiale susmentionnée n° 00 950 901.9. En même temps, le demandeur a également déposé une requête au titre de l'article 122 CBE. Il semblait toutefois que cette requête concernait la demande initiale n° 00 950 901.9, puisque ce numéro de demande était indiqué dans l'objet de la requête. La section de dépôt a donc versé la requête au dossier de la demande initiale et non pas à celui de la demande divisionnaire.

V. Le 14 août 2003, l'OEB a émis une notification constatant la perte d'un droit conformément à la règle 69(1) CBE (OEB Form 1044) et informant le demandeur que la demande ne pouvait pas être traitée comme demande divisionnaire, puisqu'elle avait été déposée après la date à laquelle le Bulletin européen des brevets avait mentionné la délivrance du brevet issu de la demande de brevet européen antérieure n° 00 950 901.9.

VI. Par lettre du 26 août 2003, le demandeur a requis une décision en l'espèce au titre de la règle 69(2) CBE, faisant référence à sa requête antérieure en

Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie am 23. Juni 2003 zusammen mit der angeblichen Teilanmeldung eingereicht hatte (s. vorstehend Nr. IV). Daraufhin erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung.

VII. In der Entscheidung wird darauf hingewiesen, dass die Eingangsstelle die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ in Unkenntnis des Wiedereinsetzungsantrags erließ, weil dieser zum Zeitpunkt der Mitteilung nicht in der Akte der Teilanmeldung enthalten war. Von dieser Anmerkung abgesehen nannte die Eingangsstelle keine formalen Probleme im Zusammenhang mit dem Wiedereinsetzungsantrag (s. nachstehend Nrn. 33 und 34 der Entscheidungsgründe). Vielmehr wies sie den Antrag in ihrer Entscheidung aus materiellrechtlichen Gründen zurück.

VIII. Im Wesentlichen vertrat die Eingangsstelle die Ansicht, dass die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ nicht auf Artikel 76 (3) EPÜ anwendbar seien. Sie verwies auf frühere Entscheidungen der Beschwerdekammern, wonach die zeitliche Beschränkung für die Einreichung einer Teilanmeldung nach Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ sei. Die Eingangsstelle stellte fest, dass im EPÜ also keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung gesetzt werde und somit auch keine Frist versäumt werden könne. Da das EPÜ den Anmelder nicht zur Einreichung einer Teilanmeldung verpflichte, gebe es keine Handlung, die versäumt werden könne und dann nachzuholen sei; demzufolge könnten auch keine an die Einhaltung einer Frist gebundenen Rechte verloren gehen.

IX. In ihrem Hauptantrag im Beschwerdeverfahren beantragte die Beschwerdeführerin, dass die Entscheidung über die Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags sowie die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ aufgehoben werden sollten und dass Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt und der Teilanmeldung der Anmeldetag der Stamm Anmeldung zuerkannt werden sollte. Hilfsweise beantragte sie, die Große Beschwerdekammer zu befassen. Für den Fall, dass die Kammer weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag im schriftlichen Verfahren stattgegeben sollte, wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

for re-establishment of rights, which was filed on 23 June 2003, together with the purported divisional application (see paragraph IV). Thereafter the Receiving Section issued the decision under appeal.

VII. The decision refers to the fact that the Receiving Section issued the communication pursuant to Rule 69(1) EPC without taking note of the request for re-establishment of rights, because at the time of issuing the communication it was not part of the file of the divisional application. Apart from this note, the Receiving Section did not refer to any formal problem relating to the request for re-establishment of rights (see points 33 and 34 of the Reasons). Instead, in its decision, the Receiving Section refused the request on substantive issues.

VIII. In substance, the Receiving Section held that the provisions of Article 122 EPC cannot be applied to Article 76(3) EPC. The Receiving Section also referred to earlier decisions of the Boards of Appeal, which held that the time restriction for filing a divisional application in the sense of Rule 25(1) EPC is not a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. The Receiving Section stated that since there is no time limit set by the EPC for the filing of a divisional application, no time limit can be missed. As the EPC does not oblige the applicant to file a divisional application, there is no act which can be omitted, and which then needs to be completed, and therefore no rights linked to the observation of a time limit can be lost.

IX. As a main request in the appeal, the appellant requested that the decision refusing the request for re-establishment of rights and the Notification pursuant to Rule 69(1) EPC be set aside, that the re-establishment of rights be allowed, and that the filing date of the parent application be accorded to the divisional application. As an auxiliary request, it was requested that the issue be referred to the Enlarged Board of Appeal. Oral proceedings were requested should the Board intend not to grant any of the main or auxiliary requests in written proceedings.

restitutio in integrum, qu'il avait déposée le 23 juin 2003 en même temps que la prétendue demande divisionnaire (cf. point IV supra). Ensuite, la section de dépôt a rendu la décision faisant l'objet du présent recours.

VII. Il est mentionné dans la décision que la section de dépôt a émis la notification conformément à la règle 69(1) CBE sans avoir pris connaissance de la requête en restitutio in integrum, étant donné que cette dernière ne faisait pas partie du dossier de la demande divisionnaire au moment où la notification était émise. En dehors de cette mention, la section de dépôt n'a signalé aucun problème de forme en ce qui concerne la requête en restitutio in integrum (cf. points 33 et 34 des motifs de la décision). Dans sa décision, elle a au contraire rejeté la requête sur le fond.

VIII. En substance, la section de dépôt a considéré que les dispositions de l'article 122 CBE n'étaient pas applicables à l'article 76(3) CBE. Elle a également cité des décisions antérieures des chambres de recours, selon lesquelles la limite de temps pour le dépôt d'une demande divisionnaire prévue à la règle 25(1) CBE n'est pas un délai au sens de l'article 122(1) CBE. La section de dépôt a constaté qu'il ne peut pas y avoir inobservation de délai, puisque la CBE ne prévoit pas de délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire. Étant donné que la CBE n'oblige pas le demandeur à déposer une demande divisionnaire, il n'existe aucun acte susceptible de ne pas avoir été accompli et qui doit l'être ultérieurement. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir une perte de droits liés à l'observation d'un délai.

IX. Dans son recours, le requérant a demandé à titre de requête principale que la décision de rejet de la requête en restitutio in integrum et la notification conformément à la règle 69(1) CBE soient annulées, que la restitutio in integrum soit accordée, et que la date de dépôt de la demande initiale soit attribuée à la demande divisionnaire. Subsidièrement, il a requis la saisine de la Grande Chambre de recours. Il a également demandé une procédure orale pour le cas où la Chambre ne ferait droit ni à la requête principale, ni à la requête subsidiaire dans le cadre de la procédure écrite.

X. Die Beschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, dass alle Kernelemente des Artikels 122 EPÜ im vorliegenden Fall vorhanden seien, nämlich

1. das Versäumnis einer Frist gegenüber dem EPA,
2. ein Rechtsverlust des Anmelders,
3. die Hinderung an der Einhaltung einer Frist trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt.

XI. Zur Bedeutung von "Frist" im Sinne des Artikels 122 EPÜ verwies die Beschwerdeführerin auf die Entscheidungen J 10/01 und J 24/03, in denen jeweils festgestellt wurde, dass der Zeitpunkt, bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne, keine Frist sei, in die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ gewährt werden könne. Die Beschwerdeführerin forderte die Kammer auf, von dieser Feststellung abzugehen, und stützte sich dabei auf die Entscheidung G 5/83 (= G 1/83) der Großen Beschwerdekammer, wonach das EPÜ in Übereinstimmung mit den im Völkerrecht entwickelten Auslegungsregeln, insbesondere gemäß den in den Artikeln 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge festgeschriebenen Grundsätzen, auszulegen sei.

XII. Der Beschwerdeführerin zufolge sind die Begriffe des Artikels 122 EPÜ nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der ihnen zukommenden gewöhnlichen Bedeutung und im Lichte von Ziel und Zweck des EPÜ auszuliegen, wobei ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden können.

XIII. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass der Begriff "Frist" zwar als Zeitraum von bestimmter Länge (wie u. a. in J 3/83 festgestellt) oder als abgegrenzter Zeitraum mit einem festen, d. h. bestimmbareren Beginn und Ende (wie im Kommentar von Singer, *The European Patent Convention*, Sweet and Maxwell, London 1995, festgestellt) aufzufassen sei, doch stehe nirgendwo – weder in der einschlägigen Literatur noch in der Rechtsprechung der Vertragsstaaten, noch im EPÜ selbst – geschrieben, dass das Ende dieses Zeitraums zu **Beginn** des Zeitraums bestimmbar sein müsse, damit dieser Zeitraum eine Frist im Sinne des Arti-

X. The appellant essentially argued as follows: All key elements of Article 122 EPC are present in the case in suit, namely,

1. Failure to observe a time limit vis-à-vis the EPO.
2. Loss of rights by the applicant.
3. Inability to observe the time limit in spite of all due care.

XI. Concerning the meaning of "time limit" in the sense of Article 122 EPC, the appellant referred to decisions J 10/01 and J 24/03, which both held that the deadline for filing a divisional application was not a time limit for which re-establishment of rights is possible under Article 122 EPC. The appellant requested the Board to overrule this finding, and drew support from the decision G 5/83 of the Enlarged Board of Appeal, which stated that the EPC has to be interpreted in accordance with the rules of interpretation developed in public international law, in particular according to the principles laid down in the Vienna Convention on the Law of Treaties, Articles 31 and 32.

XII. According to the appellant, the terms of Article 122 are to be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to those terms, in light of the object and purpose of the EPC, while recourse may be made to supplementary means of interpretation.

XIII. The appellant argued that even though the term "time limit" must be considered as a period of time having duration (as stated, *inter alia*, in J 3/83), or as a period of time with a finite – i.e. determinable – start and finish (as stated in the commentary of Singer, *The European Patent Convention*, Sweet and Maxwell, London 1995), it is not stated anywhere, either in the relevant literature, the jurisprudence of the contracting states, or the EPC itself, that the end of the period of time must be determinable **at** the start of the period of time in order for the period of time to be a time limit in the sense of Article 122 EPC. Otherwise, as in the case at issue,

X. Le requérant a essentiellement fait valoir que tous les éléments-clés de l'article 122 CBE se retrouvaient dans l'espèce, à savoir

1. l'inobservation d'un délai vis-à-vis de l'OEB,
2. une perte de droits subie par le demandeur,
3. l'incapacité d'observer un délai, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

XI. En ce qui concerne la signification du mot "délai" au sens de l'article 122 CBE, le requérant a fait référence aux décisions J 10/01 et J 24/03, selon lesquelles la date limite prévue pour le dépôt d'une demande divisionnaire n'est pas un délai qui permet au demandeur d'être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE. Le requérant a demandé à la Chambre de statuer différemment, s'appuyant à cet égard sur la décision de la Grande Chambre de recours G 5/83, selon laquelle la CBE doit être interprétée conformément aux règles établies par le droit public international, notamment suivant les principes définis par la Convention de Vienne sur le droit des traités (articles 31 et 32).

XII. Selon le requérant, il y a lieu d'interpréter les termes de l'article 122 de bonne foi, suivant le sens ordinaire qu'il convient de leur attribuer, et à la lumière de l'objet et du but de la CBE, en faisant éventuellement appel à des moyens complémentaires d'interprétation.

XIII. Le requérant a soutenu que même si le terme de "délai" devait être considéré comme une période d'une certaine durée (cf. notamment la décision J 3/83), ou comme une période ayant un début et une fin, c'est-à-dire déterminable (comme indiqué dans le commentaire de Singer, *The European Patent Convention*, Sweet and Maxwell, Londres 1995), il n'est indiqué nulle part, que ce soit dans la doctrine pertinente, la jurisprudence des Etats contractants ou la CBE elle-même, que la fin de cette période doit être déterminable dès son **commencement**, afin que ladite période soit un délai au sens de l'article 122 CBE. Par ailleurs, et comme

kels 122 EPÜ sei. Ansonsten sei der betreffende Zeitraum, wie im vorliegenden Fall, anhand der Ereignisse im Verfahren der Stammanmeldung vollständig bestimmbar, wobei sein Beginn der Anmeldetag und sein Ende der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung sei.

XIV. Die Beschwerdeführerin führte ferner aus, dass die Handlungen, die ein Anmelder vorzunehmen habe, um den spätesten Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung einzuhalten, dieselben seien wie die zur Einhaltung anderer Fristen nach dem EPÜ normalerweise vorzunehmenden Handlungen. Demnach sei der späteste Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung eine Frist entsprechend der gewöhnlichen Bedeutung dieses Begriffs; mithin sei er auch eine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ.

XV. Des Weiteren brachte die Beschwerdeführerin vor, dass Artikel 122 EPÜ dem Zweck diene, Härten zu lindern, die aus einer formalen Anwendung bestimmter Regeln entstünden, die einen endgültigen Rechtsverlust vorsähen, wenn der Anmelder oder Patentinhaber eine Handlung gegenüber dem EPA nicht rechtzeitig vorgenommen habe, und dass im EPÜ – außer in den durch Artikel 122 (5) EPÜ ausdrücklich von der Wiedereinsetzung ausgenommenen Fällen – implizit an die generelle Anwendung des Artikels 122 EPÜ gedacht sei.

XVI. Die Beschwerdeführerin legte dar, warum eine Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags für sie als Anmelderin zu einem Rechtsverlust führe, und erläuterte die Umstände der Fristversäumung im vorliegenden Fall.

XVII. Zur Stützung des Hilfsantrags unterstrich die Beschwerdeführerin die Bedeutung der strittigen Rechtsfrage und machte einen Widerspruch zwischen der aktuellen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer und den durch die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Auslegungsgrundsätzen (dargelegt in G 1/83) geltend.

XVIII. Auf eine Mitteilung der Kammer hin fand am 4. Mai 2005 eine mündliche Verhandlung statt. In ihrer schriftlichen Antwort auf die Mitteilung und während der mündlichen Verhandlung suchte die Beschwerdeführerin die Argumente der

the relevant period of time is completely determinable on the basis of the procedural events of the parent application, its start being the filing date, and its end being the date for publishing the mention of the grant.

XIV. The appellant also argued that for an applicant, the actions which need to be taken to observe the deadline for the filing of a divisional application are identical to the actions that are normally taken to observe other time limits under the EPC. Accordingly, the deadline for filing a divisional application is a time limit in the ordinary meaning of the term; hence it is also a time limit for the purposes of Article 122 EPC.

XV. The appellant further argued that the purpose of Article 122 EPC is to mitigate hardships resulting from a formal application of rules that provide for an irrevocable loss of rights in the case of a failure of the applicant or proprietor to perform timeously an act *vis-à-vis* the EPO, and the EPC implicitly contemplates the general application of Article 122 EPC, except for those cases which are explicitly excluded from re-establishment of rights by Article 122(5) EPC.

XVI. The appellant explained why a refusal of the request for re-establishment of rights entailed loss of rights for the applicant, and the circumstances under which the time limit was missed in the present case.

XVII. In support of the auxiliary request, the appellant stressed the importance of the point of law at issue, and asserted a contradiction between the current jurisprudence of the Legal Board of Appeal and the principles of interpretation established by the jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal, as expounded in G 5/83.

XVIII. Following a communication from the Board, Oral Proceedings were held on 4 May 2005. In a written response to the communication and during Oral Proceedings, the appellant sought to refute the arguments of the Board (see

en l'espèce, la période en question est entièrement déterminable sur la base des événements survenus dans la procédure relative à la demande initiale; elle commence à la date de dépôt et finit à la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée.

XIV. Le requérant a aussi allégué que les actes à effectuer pour procéder au dépôt de la demande divisionnaire avant la date limite étaient les mêmes que ceux qui doivent normalement être accomplis en vue d'observer d'autres délais de la CBE. Par conséquent, la date limite pour déposer une demande divisionnaire est un délai au sens ordinaire de ce terme et doit être considérée également comme un délai aux fins de l'article 122 CBE.

XV. Le requérant a ajouté que l'article 122 CBE visait à atténuer les situations difficiles pouvant résulter de l'application formelle des règles qui prévoient une perte de droits définitive lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'a pas accompli en temps utile un acte devant l'OEB, et que la CBE envisageait implicitement l'application générale de l'article 122 CBE, sauf dans les cas explicitement exclus de la *restitutio in integrum* par l'article 122(5) CBE.

XVI. Le requérant a exposé les raisons pour lesquelles le rejet de la requête en *restitutio in integrum* impliquait une perte de ses droits, ainsi que les circonstances qui avaient conduit, en l'espèce, à l'inobservation du délai.

XVII. A l'appui de sa requête subsidiaire, le requérant a souligné l'importance de la question de droit soulevée et a fait valoir une contradiction entre la jurisprudence actuelle de la Chambre de recours juridique et les principes d'interprétation établis par la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, tels qu'exposés dans la décision G 5/83.

XVIII. Suite à une notification de la Chambre, une procédure orale a eu lieu le 4 mai 2005. Dans une réponse écrite à la notification et pendant la procédure orale, le requérant a tenté de réfuter les arguments de la Chambre (cf. les motifs

Kammer zu entkräften (s. nachstehende Entscheidungsgründe), hielt ihre früheren Argumente aufrecht und brachte neue vor.

XIX. Die Beschwerdeführerin zog deutsches Verfahrensrecht heran, das nach Artikel 125 EPÜ zu berücksichtigen sei. Sie hob darauf ab, dass die Bedingungen für die Abzweigung eines Gebrauchsmusters von einer Patentanmeldung ganz ähnlich konzipiert seien wie diejenigen für die Einreichung einer Teilanmeldung. Nach § 5 des deutschen Gebrauchsmustergesetzes kann eine solche Abzweigung bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Ende des Monats erfolgen, in dem die Patentanmeldung erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass durch diese Bestimmung eine Frist gesetzt werde, die zumindest nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts der Wiedereinsetzung zugänglich sei. Da das gesamte Konzept der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im EPÜ deutschem Recht nachgebildet sei, komme dem deutschen Beispiel bei der Anwendung von Artikel 125 EPÜ in Verbindung mit Artikel 122 EPÜ besonderes Gewicht zu.

XX. Ergänzend verwies die Beschwerdeführerin auf die Frist nach Regel 38 (5) EPÜ, die eine nicht im Voraus bestimmbare Frist sei, da die maßgebliche Verfahrenshandlung, nämlich die Einreichung einer Übersetzung einer Prioritätsunterlage, schon vor Eintritt der in Regel 38 (5) EPÜ genannten Ereignisse wirksam vorgenommen werden könne. Somit sei der Beginn der in Regel 38 (5) EPÜ bestimmten Frist der Tag, von dem an der Anmelder die maßgebliche Verfahrenshandlung wirksam vornehmen könne; im Fall der Einreichung einer Übersetzung sei dies beispielsweise der Tag der Einreichung der Patentanmeldung.

XXI. In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorzulegen:

1. Wird durch den Begriff "anhängige frühere Patentanmeldung", wie er in Regel 25 (1) EPÜ verwendet wird, gemäß der Auslegung des EPÜ nach dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge eine Frist bestimmt?

Reasons below), maintained its previous arguments, and advanced new ones.

XIX. The appellant cited German procedural law, which the appellant said should be taken into consideration pursuant to Article 125 EPC. It was pointed out that the conditions for the branching off a utility model from a patent application are very similar to the filing of a divisional application. According to Section 5 of the German Utility Model Act, such a branching off may take place up until the expiry of two months after the end of the month in which the patent application is settled or possible opposition proceedings are completed. The appellant argued that this provision establishes a time limit which is subject to re-establishment of rights, at least according to the relevant jurisprudence of the German Federal Patent Court. Since the whole concept of re-establishment of rights in the EPC was modelled on German regulations, the German example should carry special weight when applying Article 125 EPC in conjunction with Article 122 EPC.

XX. The appellant further pointed to the time limit defined by Rule 38(5) EPC, which the appellant asserted is a time limit that cannot be determined in advance, since the relevant procedural act, namely the filing of a translation of a priority document, may be validly performed even before the occurrence of the events referred to in Rule 38(5) EPC. Therefore, the appellant contends that the starting date for the time limit defined by Rule 38(5) EPC is the date from which the applicant may validly perform the relevant procedural act, for example in the case of the filing of a translation, the date of filing of the patent application.

XXI. At the Oral Proceedings, the appellant requested as an Auxiliary request that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Does the term "pending earlier patent application" as used in Rule 25(1) EPC define a time limit in accordance with the interpretation of the EPC under the Vienna Convention on the law of treaties?

ci-après), a maintenu ses arguments précédents et en a avancé de nouveaux.

XIX. Le requérant a cité des règles de la procédure allemande qu'il convient, à son avis, de prendre en considération au titre de l'article 125 CBE. Il a souligné que les conditions de transformation d'une demande de brevet en modèle d'utilité sont très semblables à celles du dépôt d'une demande divisionnaire. Conformément à l'article 5 de la loi allemande sur le modèle d'utilité, il peut être procédé à une telle transformation jusqu'à l'expiration d'une période de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel s'est achevée la procédure concernant la demande de brevet ou une éventuelle opposition. Le requérant a soutenu que cette disposition établissait un délai pouvant faire l'objet d'une restitutio in integrum, du moins selon la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral allemand des brevets. Etant donné que le concept de restitutio in integrum dans la CBE est entièrement modelé sur la législation allemande, il convient d'accorder une importance particulière à l'exemple allemand lors de l'application conjointe des articles 125 et 122 CBE.

XX. Le requérant a fait aussi observer que le délai prévu par la règle 38(5) CBE n'était pas déterminable d'avance, puisque l'acte de procédure pertinent, à savoir le dépôt de la traduction d'un document de priorité, peut être accompli valablement avant même la survenue des événements mentionnés à la règle 38(5) CBE. C'est pourquoi le requérant soutient que le point de départ du délai prévu par la règle 38(5) CBE est la date à partir de laquelle le demandeur peut valablement accomplir l'acte de procédure pertinent, par exemple, dans le cas du dépôt d'une traduction, la date de dépôt de la demande.

XXI. Pendant la procédure orale, le requérant a demandé à titre subsidiaire que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

1. La formulation "demande de brevet antérieure encore en instance" employée dans la règle 25(1) CBE a-t-elle pour effet de définir un délai selon une interprétation de la CBE qui soit conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités ?

2. Wenn die Frage 1 bejaht wird, ist diese "Frist" nach Regel 25 (1) EPÜ eine Frist, in die der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 122 (1) EPÜ wiedereingesetzt werden kann?

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### *Hauptantrag*

2. Die für den vorliegenden Fall entscheidende Rechtsfrage betrifft in erster Linie die Auslegung des Begriffs "Frist" im Wortlaut des Artikels 122 EPÜ. Dies geht auch aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hervor. Die Auslegung des Begriffs "Frist" beschränkt sich aber nicht auf eine isolierte Betrachtung seines Wortlauts oder die Ergründung seiner Rechtswirkungen für die Beschwerdeführerin. Sie muss vielmehr im Zusammenhang mit den sonstigen Erfordernissen des Artikels 122 EPÜ, wie der "Vornahme der versäumten Handlung" (s. nachstehend Nr. 10) oder dem "Rechtsverlust als unmittelbarer Folge" (s. nachstehend Nrn. 12, 13 und 39), sowie dem generellen Aufbau und Zweck des EPÜ erfolgen.

3. Es gibt zwar mehrere frühere Entscheidungen der Beschwerdekammern, die weitgehend dieselbe Rechtsfrage betreffen (s. J 3/83, J 11/91 [ABI. EPA 1994, 28], J 16/91 [ABI. EPA 1994, 28], J 21/96, J 10/01, J 24/03 [ABI. EPA 2004, 544]), doch sind die dortigen Feststellungen nicht direkt übertragbar. In formaler Hinsicht treffen die meisten der früheren Entscheidungen die Sache nicht genau, da die Regel 25 EPÜ damals einen anderen Wortlaut hatte. Nur bei der Entscheidung J 24/03 war der rechtliche Rahmen derselbe wie im vorliegenden Fall, denn am Tag der Einreichung der damaligen Teilanmeldung war die Regelung des entscheidenden Stichtags in Regel 25 (1) EPÜ bereits so formuliert wie heute. In dieser Bestimmung wird der Stichtag implizit, d. h. lediglich durch die Aussage festgelegt, dass eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, solange die Stammanmeldung anhängig ist.

4. Die zentrale Feststellung der früheren Entscheidungen, nämlich dass in Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ bestimmt wird, bleibt aber uneingeschränkt gültig.

2. If the answer to question 1 is yes, is this "time limit" set under Rule 25(1) EPC, one with respect of which the applicant of a European patent application may have his rights re-established under Article 122(1) EPC?

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### *Main request*

2. The point of law, upon which the case hinges, is primarily the interpretation of the term "time limit" in the wording of Article 122 EPC. This is also clear from the submissions of the appellant. However, the interpretation of the term "time limit" is not limited to a consideration of its wording in isolation or its legal effects to the appellant. The interpretation must be made in the context of the further requirements of Article 122 EPC, such as "to perform the omitted act" (see below paragraph 10) or "the loss of rights as a direct consequence" (see below paragraphs 12, 13 and 39) and the structure and purpose of the EPC in general.

3. Though there exist several previous decisions of the Boards of Appeal concerning largely the same point of law (see J 3/83, J 11/91 [OJ EPO 1994, 028], J 16/91 [OJ EPO 1994, 028], J 21/96, J 10/01, J 24/03 [OJ EPO 2004, 544]), their findings are not applicable directly. From a formal point of view, most of the previous decisions are not precisely in point, because the wording of Rule 25 EPC was then different. Only decision J 24/03 concerns a case where the legal framework was the same as in the present case, in that, at the date of the filing of the divisional application in question, the wording of the definition of the decisive deadline in Rule 25(1) EPC was the same as that presently in force. This provision defines the deadline in an implicit manner, simply by stating that a divisional application may be filed while the parent application is still pending.

4. However, the key finding of the previous decisions, namely that Rule 25(1) EPC does not define a time limit for the purposes of Article 122 EPC, remains fully applicable. What is

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, ce "délai" visé à la règle 25(1) CBE est-il un délai à l'égard duquel le demandeur d'une demande de brevet européen peut être rétabli dans ses droits en application de l'article 122(1) CBE ?

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### *Requête principale*

2. La question décisive en l'espèce concerne avant tout l'interprétation du terme "délai" figurant dans le libellé de l'article 122 CBE. Cela ressort également des arguments avancés par le requérant. Toutefois, l'interprétation du terme "délai" ne saurait se limiter à l'examen isolé de son libellé, indépendamment des conséquences juridiques pour le requérant. Elle doit se faire dans le contexte des autres exigences de l'article 122 CBE, notamment celle d'"accomplir l'acte omis" (cf. point 10 infra) ou celle de "la perte de droits comme conséquence directe" (cf. points 12, 13 et 39 infra), et en tenant compte de la structure et de la finalité de la CBE en général.

3. Bien qu'il existe plusieurs décisions antérieures des chambres de recours portant en gros sur la même question juridique (cf. J 3/83, J 11/91 [JO OEB 1994, 028], J 16/91 [JO OEB 1994, 028], J 21/96, J 10/01, J 24/03 [JO OEB 2004, 544]), leurs conclusions ne sont pas directement applicables. D'un point de vue formel, la plupart des décisions précédentes ne sont pas tout à fait pertinentes parce que la règle 25 CBE avait alors un libellé différent. Seule la décision J 24/03 concerne une affaire dans laquelle le cadre juridique était le même qu'en l'espèce, à savoir qu'à la date où la demande divisionnaire avait été déposée, la définition de la date limite prévue par la règle 25(1) CBE était libellée de la même façon que dans la version actuelle. Dans cette disposition, la date limite est définie de manière implicite, par la simple indication qu'une demande divisionnaire peut être déposée tant que la demande initiale est encore en instance.

4. Toutefois, la conclusion principale des décisions précédentes, à savoir que la règle 25(1) CBE n'impose pas de délai au sens de l'article 122 CBE, reste entièrement valable. Qui plus est, même

Zudem wurde sogar in den damaligen Fällen von den Beschwerdeführern geltend gemacht, dass der späteste Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung sein müsse.

5. Allerdings gibt die Entscheidung J 3/83 – auf die sich spätere Entscheidungen berufen – keine nähere Erklärung für die darin getroffene Feststellung, dass Fristen im Sinne des Artikels 122 EPÜ Zeiträume von bestimmter Länge seien. Eine ausführlichere Analyse des Begriffs "Frist" zur Auslegung der Regel 25 (1) in Verbindung mit den Artikeln 76 und 122 EPÜ findet sich in der Entscheidung J 21/96. Dort heißt es, dass die Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ festlege. Sie nenne lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, ab dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden dürfe. Diesen Zeitpunkt bestimme der Anmelder, wenn er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis erkläre. Da keine Frist gegeben sei, die es einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich.

6. Ausgangspunkt für die Erörterung der Frage, ob Artikel 122 EPÜ auf den vorliegenden Fall anwendbar ist oder nicht, muss der Wortlaut der Regel 25 (1) EPÜ sein:

"Der Anmelder kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

7. Nach Ansicht der Kammer wird mit dem Begriff "*anhängige ... Patentanmeldung*" keine Frist begründet, sondern vielmehr ein **materiellrechtliches** Erfordernis aufgestellt, das zum **Zeitpunkt** der Einreichung einer Teilanmeldung erfüllt sein muss. Dass dieses materiellrechtliche Erfordernis nur innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erfüllt werden kann und der Anmelder demzufolge so vorgehen muss, als handle es sich um eine echte Verfahrensfrist, lässt im Rahmen der Regel 25 (1) EPÜ keine vom Anmelder einzuhaltende Frist entstehen (s. auch J 24/03).

8. Aus dem Aufbau des Übereinkommens folgt, dass die Ausführungsordnung keine materiellrechtlichen Erfordernisse enthalten soll – also Bestimmungen, die den **Umfang** der durch ein erteiltes Patent verliehenen materiellen

more, even in those cases the appellants argued that the final deadline for filing a divisional application should be the date of the publication of the mention of the grant.

5. On the other hand, decision J 3/83 – which has been relied on in later decisions – does not provide any explanation for its finding, namely that time limits for the purposes of Article 122 EPC mean periods of time having duration. A more detailed analysis of the term "time limit" for the purposes of interpreting Rule 25(1) in conjunction with Articles 76 and 122 EPC is found in decision J 21/96, where it is explained that Rule 25(1) EPC does not lay down a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This point is decided upon by the applicant when he gives his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of right is not possible.

6. The starting point for the discussion on whether or not Article 122 EPC applies in the present case must be the wording of Rule 25(1) EPC:

"The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application".

7. The Board holds that the term "*pending ... patent application*" does not establish a time limit, but rather a **substantive** requirement which has to be fulfilled at the point **when** a divisional application is filed. The fact that this substantive requirement can only be fulfilled within a certain time frame – and for this reason an applicant needs to proceed as if it was dealing with a proper procedural time limit – does not create a time limit under Rule 25(1) EPC which has to be met by the applicant (see also J 24/03).

8. It follows from the structure of the Convention that the Implementing Regulations are not to contain substantive requirements – i.e. provisions which directly influence the **scope** of the material rights acquired by a granted

dans ces affaires, les requérants avaient argumenté que la date limite pour le dépôt d'une demande divisionnaire devait être la date de publication de la mention de la délivrance du brevet.

5. Par ailleurs, la décision J 3/83, sur laquelle se sont fondées des décisions ultérieures, ne fournit aucune explication au sujet des délais au sens de l'article 122 CBE considérés comme des périodes d'une certaine durée. On trouve dans la décision J 21/96 une analyse plus détaillée du terme "délai" afin de pouvoir interpréter la règle 25(1) ensemble les articles 76 et 122 CBE. Il y est expliqué que la règle 25(1) CBE ne fixe pas de délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle définit seulement une date dans la procédure de délivrance après laquelle il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. C'est le demandeur qui détermine cette date quand il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Par conséquent, en l'absence d'un délai à observer, la restitutio in integrum est impossible.

6. Pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 122 CBE au cas d'espèce, il faut partir du libellé de la règle 25(1) CBE :

"Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance."

7. La Chambre estime que la formule "*demande de brevet...encore en instance*" ne définit pas un délai mais plutôt une condition **de fond**, qui doit être remplie **au moment où** une demande divisionnaire est déposée. Le fait que cette condition de fond ne puisse être remplie que pendant une certaine période, raison pour laquelle un demandeur doit procéder comme s'il s'agissait d'un véritable délai de procédure, n'engendre pas un délai que le demandeur aurait à observer au titre de la règle 25(1) CBE (voir aussi J 24/03).

8. Il résulte de la structure de la Convention que le règlement d'exécution ne doit pas comporter des conditions de fond, c'est-à-dire des dispositions qui influent directement sur l'**étendue** des droits substantiels conférés par un

Rechte unmittelbar beeinflussen –, sondern nur verfahrensrechtliche Erfordernisse. Da verfahrensrechtliche Erfordernisse jedoch unweigerlich auch materielle Rechte berühren, ist eine klare Trennung zwischen beiden schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Nach Auffassung der Kammer ist die Regel 25 (1) EPÜ, da sie das "Verfahren" gemäß Artikel 76 (3) EPÜ betrifft, eine Verfahrensvorschrift und der Verwaltungsrat kraft desselben Artikels in Verbindung mit Artikel 33 (1) b) EPÜ zur Regelung dieser Frage befugt. Obgleich Regel 25 (1) EPÜ eine Verfahrensvorschrift ist, hat sie aber nach Meinung der Kammer erheblichen materiellrechtlichen Gehalt. Dieser materiellrechtliche Gehalt liegt nicht in der Tatsache, **dass** eine verfahrensrechtliche zeitliche Beschränkung festgelegt wird, sondern darin, **wie** dies geschehen ist, d. h. warum genau dieser bestimmte Zeitpunkt und kein anderer vom Gesetzgeber als Stichtag gewählt wurde.

9. Wenn es darum geht, ob eine scheinbar verfahrensrechtliche Vorschrift des EPÜ, die für die Vornahme einer Verfahrenshandlung eine zeitliche Beschränkung – ob nun in Form einer Frist (s. nachstehend Nrn. 14 bis 30) oder auf andere Weise – festlegt, zugleich ein materiellrechtliches Erfordernis ist, kann folgende Frage weiter helfen: Würden materielle Rechte des Anmelders oder materielle Interessen Dritter nennenswert beeinträchtigt, wenn das "Maß" und damit der Zeitpunkt des tatsächlichen Ablaufs der fraglichen zeitlichen Beschränkung vom Gesetzgeber auch nur im geringstmöglichen Umfang, etwa um einige Tage, geändert würde? Ist die Frage zu verneinen, so handelt es sich um eine reine Verfahrensvorschrift, und die zeitliche Beschränkung ist höchstwahrscheinlich ein Kompromiss zwischen dem Erfordernis eines zügigen Verfahrens und der objektiven Notwendigkeit gewesen, dem Anmelder genügend Zeit zur Vornahme der jeweiligen Verfahrenshandlung zu lassen. Anders ausgedrückt ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Ablaufs dann mehr oder weniger willkürlich ausgewählt worden, und es gibt keinen besonderen Grund, warum dieser bestimmte Tag als Ablauftag gewählt wurde. In einem solchen Fall impliziert die Bemessung der zeitlichen Beschränkung keine materiellrechtlichen Überlegungen. Wird die obige Frage jedoch bejaht, so ist die verfahrensrechtliche Vorschrift auch

patent – but merely procedural ones. However, it is unavoidable that procedural requirements touch upon substantive rights, and therefore a clear separation between these concepts is difficult, if indeed possible at all. The Board holds that Rule 25(1) is a procedural provision, because it concerns the "procedure to be followed" pursuant to Article 76(3) EPC, and the Administrative Council is competent to rule on this issue by virtue of the same Article, in conjunction with Article 33(1) EPC, subparagraph (b). However, the Board holds that although Rule 25(1) EPC is a procedural provision, it is one with a significant substantive content. This substantive content resides not in the fact that a procedural time restriction **is** defined, but rather in **how** this has been implemented, i.e. why exactly that particular point in time was chosen by the legislator as the decisive date, rather than some other date.

9. Where a question arises whether some apparently procedural provision of the EPC that determines a time restriction for performing a procedural act – either by defining a time limit (see paragraphs 14 to 30 below) or in some other manner – is at the same time a substantive requirement, the following question may usefully be posed: would substantive rights of the applicant or substantive interests of third persons be significantly affected if the "measure", and thereby the actual expiration date of the time restriction in question, were to be changed by the legislator, even if only by the minimum possible amount, such as a few days? If the answer to this question is no, then the provision will merely be a procedural one, and the time restriction will most probably have been a compromise between the need for a speedy procedure and the objective necessity of leaving the applicant sufficient time to perform the relevant procedural act. In other words, the actual expiration date, as a point in time, will have been chosen more or less arbitrarily, and no particular reason can be found why that particular date was chosen as the expiration date. In such a case the measure of the time restriction in question does not involve considerations of substantive rights. If, however, the answer to the above question is yes, then the procedural provision will also be a substantive one, where the substantive content resides in the

brevet délivré, mais plutôt des dispositions de procédure. Toutefois, il est inévitable que des exigences de procédure aient des conséquences au niveau des droits substantiels et, pour cette raison, il est difficile, sinon impossible, de distinguer ces notions de façon absolument claire. La Chambre estime que la règle 25(1) CBE est une disposition de nature procédurale, puisqu'elle concerne la "procédure destinée à ..." selon l'article 76(3) CBE, et que le Conseil d'administration a compétence pour statuer en la matière, en vertu du même article ensemble l'article 33(1)b) CBE. La Chambre considère cependant que la règle 25(1) CBE, bien que constituant une disposition de procédure, présente un caractère substantiel considérable. Ce dernier ne réside pas dans le fait qu'une limite de temps de nature procédurale **est** fixée, mais **dans la façon** de mettre celle-ci en œuvre, c'est-à-dire de savoir pourquoi le législateur a précisément choisi comme date déterminante cette date-là plutôt qu'une autre.

9. Lorsqu'il s'agit d'établir si une disposition de la CBE, qui est apparemment de nature procédurale et détermine une limite de temps pour accomplir un acte de procédure – que ce soit sous la forme d'un délai (cf. points 14 à 30 infra) ou d'une autre façon – est en même temps une condition de fond, il peut être utile de se poser la question suivante : si le législateur modifiait, si peu que ce soit (p. ex. quelques jours) la "mesure", donc la date d'expiration effective, de la limite de temps en question, cela aurait-il pour effet d'affecter de manière significative les droits substantiels du demandeur ou les intérêts substantiels des tiers ? Si la réponse est négative, il s'agit d'une simple disposition de procédure et il est probable que la limite de temps constitue un compromis entre le besoin d'une procédure rapide et la nécessité objective de laisser au demandeur suffisamment de temps pour accomplir l'acte de procédure pertinent. Autrement dit, la date d'expiration effective aura été choisie d'une façon plus ou moins arbitraire, et il n'existe aucune raison particulière pour laquelle cette date précise a été choisie comme date d'expiration. Dans ce cas, la mesure de la limite de temps n'implique pas la prise en considération des droits substantiels. Si, toutefois, la réponse à la question énoncée plus haut est affirmative, la disposition de procédure présente aussi un caractère substantiel qui réside dans le **choix** de la date de début et/ou de

eine materiellrechtliche, deren materieller Gehalt in der **Wahl** des Anfangs- und/oder Endzeitpunkts liegt, d. h. in der Art und Weise, in der die zeitliche Beschränkung festgelegt wurde. Bei Anwendung dieses Kriteriums auf den vorliegenden Fall gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass die Anhängigkeit einer Patentanmeldung nicht nur ein verfahrensrechtliches, sondern in hohem Maße auch ein materiellrechtliches Erfordernis ist. Die getroffene Wahl beruht auf Überlegungen, die auch den rechtlichen Auswirkungen auf materielle Rechte des Anmelders und materielle Interessen Dritter Rechnung tragen. Ob eine Patentanmeldung anhängig ist oder nicht, hat **unmittelbare materielle Auswirkungen** auf die rechtlichen Interessen Dritter. Ist die Anmeldung nicht mehr anhängig, weil das Patent erteilt wurde, so ist das EPA nicht mehr befugt, über Fragen im Zusammenhang mit diesen materiellen Auswirkungen zu entscheiden. Das heißt, dass die nach der Erteilung entstehende Rechtslage vom EPA (und auch vom Anmelder) unabhängig ist. Mit der Erteilung ist über den geschützten und den aufgegebenen Gegenstand der Patentanmeldung rechtskräftig entschieden und der Schutzbereich des erteilten Patents festgelegt. Die Beanspruchung eines aufgegebenen Gegenstands verstieße eindeutig und in derselben Weise gegen die Interessen der Öffentlichkeit, wie wenn der Anmelder einen Gegenstand aus dem Stand der Technik beanspruchen würde. Auch lässt sich argumentieren, dass die Einreichung einer Teilanmeldung nach der Erteilung **konzeptionell** unmöglich ist, weil es nichts zu teilen gibt, wenn keine Stammanmeldung mehr besteht. Anders gesagt machen diese Überlegungen deutlich, dass selbst eine geringfügige Erweiterung der zeitlichen Beschränkung durch den Gesetzgeber – z. B. die Zulassung der Einreichung einer Teilanmeldung innerhalb eines oder zweier Monate oder auch nur Tage nach der Erteilung – sowohl für Dritte als auch für den Anmelder eine vollkommen andere Rechtslage schaffen würde. Dies zeigt, dass der materiellrechtliche Gehalt des geltenden Wortlauts der Regel 25 (1) EPÜ weit über die "bloße" Festlegung eines Zeitpunkts hinausgeht. Die Wahl dieses Zeitpunkts ist alles andere als willkürlich, und dieser kann nicht weiter verschoben werden, ohne die rechtmäßigen Interessen Dritter ernstlich zu beeinträchtigen. Somit ist das Erfordernis, dass die Stammanmel-

**choice** of the starting and/or finishing date, i.e. in the way the time restriction at issue has been defined. Applying this test to the present case, the Board holds that a pendency of a patent application is not only a procedural requirement, but to a large degree also a substantive requirement. Its choice reflects considerations which take into account legal effects on material rights of the applicant and material interests of third persons. Whether a patent application is pending or not has a **direct material effect** on the legal interests of third persons. If the patent application ceases to be pending because the patent has been granted, the EPO no longer has the power to decide on issues relating to these material effects. This means that the legal situation which arises after grant is independent from the EPO (and from the applicant as well). Upon grant, the protected and abandoned subject-matter of the patent application become *res judicata*, and the scope of the granted patent is determined. Claiming abandoned subject-matter clearly violates the interests of the public, in exactly the same manner as if the applicant were to claim subject-matter belonging to the prior art. It is also arguable that filing a divisional application after grant is **conceptually** impossible, because if the parent application no longer exists there is nothing to divide. In other words, these considerations clearly show that even a minor extension of the time restriction by the legislator – e.g. allowing the filing of a divisional application within one or two months, or only days, after grant – would create a completely different legal situation for third parties as well as the applicant. This shows that the material legal content in the current wording of Rule 25(1) EPC goes far beyond defining "only" a point in time. The choice of this point in time is anything but arbitrary, and it cannot be deferred any further without seriously affecting legitimate interests of third persons. Therefore, it is clear that the requirement that the parent application be pending is not only a procedural requirement but also a substantive one. This is in distinct contrast to purely procedural time restrictions – such as the obligation to observe a time limit for responding to a communication of the EPO, or for paying a fee – where the actual deadline is merely the result of an approximate balancing act between conflicting interests, and where the material interests of third persons are

fin, c'est-à-dire dans la façon dont la limite de temps a été définie. Ayant appliqué ce critère à l'espèce, la Chambre estime que la condition pour qu'une demande de brevet soit en instance n'est pas seulement une exigence procédurale, mais aussi, pour une large part, une condition de fond. Son choix reflète des considérations telles que la prise en compte des conséquences juridiques pour les droits substantiels du demandeur et les intérêts des tiers. Le fait qu'une demande soit en instance ou non a un **effet substantiel direct** sur les intérêts juridiques des tiers. Dès lors qu'une demande n'est plus en instance, le brevet ayant été délivré, l'OEB n'a plus compétence pour statuer sur ces effets substantiels. Cela veut dire que la situation juridique après la délivrance du brevet est indépendante de l'OEB (ainsi que du demandeur). Dès la délivrance, l'objet protégé et l'objet abandonné de la demande deviennent définitifs et l'étendue de la protection du brevet délivré est déterminée. La revendication d'un objet abandonné constituerait une violation manifeste des intérêts du public, exactement comme si le demandeur revendiquait un objet qui fait partie de l'état de la technique. Est également défendable le point de vue selon lequel le dépôt d'une demande divisionnaire après la délivrance du brevet est **conceptuellement** impossible, car il n'y a rien à diviser, si la demande initiale n'existe plus. En d'autres termes, ces considérations montrent bien que si le législateur prorogeait légèrement la limite de temps – en autorisant par exemple le dépôt d'une demande divisionnaire dans un laps de temps d'un ou deux mois, voire même seulement de quelques jours après la délivrance du brevet – il en résulterait une situation juridique complètement différente pour les tiers comme pour le demandeur. Ceci montre que l'effet juridique substantiel du libellé actuel de la règle 25(1) CBE va bien au-delà de la "simple" détermination d'une date. Le choix de cette date n'a rien d'arbitraire et la date ne peut être repoussée, même légèrement, sans affecter sérieusement les intérêts légitimes des tiers. Par conséquent, il est clair que l'exigence selon laquelle la demande initiale doit être en instance est une condition non seulement de procédure mais aussi de fond. La différence est nette par rapport aux limites de temps de nature purement procédurale – telles que l'obligation de répondre à une notification de l'OEB ou

dung anhängig sein muss, ganz offenkundig nicht nur ein verfahrensrechtliches, sondern auch ein materiellrechtliches Erfordernis. Darin unterscheidet es sich eindeutig von rein verfahrensrechtlichen zeitlichen Beschränkungen – wie der Verpflichtung zur fristgerechten Erwidmung auf eine Mitteilung des EPA oder fristgerechten Entrichtung einer Gebühr –, bei denen der konkrete Stichtag nur das Ergebnis eines ungefähren Ausgleichs zwischen gegenläufigen Interessen ist und die materiellen Interessen Dritter ansonsten von den konkreten Folgen dieses Ausgleichs nicht wirklich beeinträchtigt werden. Die Länge der Zeitspanne, die dem Anmelder zur Einreichung seiner Erwidmung oder zur Entrichtung einer bestimmten Gebühr eingeräumt wird, wirkt sich also nicht auf den rechtlichen Status des Gegenstands aus, der wirksam beansprucht werden kann. Anders ausgedrückt ist der Tag des Ablaufs einer reinen Verfahrensfrist tatsächlich nichts weiter als ein Zeitpunkt, und der Umfang der materiellen Rechte oder Interessen wird durch die Wahl gerade dieses Zeitpunkts nicht berührt. Dasselbe gilt für alle Verfahrensfristen, in die nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ möglich ist.

10. Somit wäre die Kammer, selbst wenn sie von der Annahme ausginge, dass in Regel 25 (1) EPÜ nicht nur eine Bedingung gestellt, sondern auch eine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ gesetzt wird, außer Stande, die beantragte Wiedereinsetzung zu gewähren, weil sie dazu nicht befugt wäre. Artikel 122 EPÜ berechtigt die zuständige Abteilung des EPA (bzw. eine Beschwerdekammer) nur dazu, die Vornahme einer Verfahrenshandlung nach Ablauf einer für eben diese Verfahrenshandlung vorgesehenen Frist zuzulassen. Doch steht es nicht im Ermessen einer Abteilung oder einer Kammer, einem Anmelder die Erfüllung eines materiellrechtlichen Erfordernisses zu erlassen. Mit anderen Worten: eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ ist schon allein deshalb nicht gewährbar, weil es nicht mehr möglich ist, die versäumte Handlung ordnungsgemäß zu vollziehen (s. Art. 122 (2) Satz 2 EPÜ). Im vorliegenden Fall ist es nicht mehr möglich, die Teilanmeldung während der Anhängigkeit der Stammanmeldung einzureichen.

otherwise not truly affected by the actual outcome of this balancing act. Thus the length of the time that is given to the applicant to file his response, or the time to pay a particular fee, does not affect the legal status of the subject-matter which may be validly claimed. In other words, the expiration date of a mere procedural time limit is really nothing else than a point in time, and the scope of the material rights or interests are not affected by the specific choice of this point. The same holds for all procedural time limits where a re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC is applicable according to the established jurisprudence of the Boards of Appeal.

10. Therefore, even if the Board were to proceed on the assumption that besides setting a condition, Rule 25(1) EPC also defines a time limit for the purposes of Article 122 EPC, the Board would be unable to allow the requested re-establishment of rights, lacking the power to do so. Article 122 EPC only empowers the competent Division of the EPO (or a Board of Appeal) to allow a procedural act to be performed after the expiration of a time limit assigned to that specific procedural act. But neither a Division nor a Board has the discretionary power to excuse an applicant from complying with a substantive requirement. In other words, a re-establishment of rights according to Article 122 EPC is not allowable because it is simply no longer possible to correctly perform the omitted act (see Article 122(2), second sentence). In the present case, it is no longer possible to file the divisional application during the pendency of the parent application.

d'acquitter une taxe dans un certain délai – dans lesquelles la date effective n'est que le résultat d'un compromis approximatif entre des intérêts divergents, résultat qui, par ailleurs, n'a pas vraiment d'incidence sur les intérêts substantiels des tiers. La durée de la période accordée au demandeur pour déposer sa réponse ou pour payer une taxe particulière n'a aucune influence sur la situation juridique de l'objet pouvant être valablement revendiqué. Autrement dit, la date d'expiration d'un simple délai de procédure n'est vraiment rien d'autre qu'une date et l'étendue des droits ou intérêts substantiels n'est pas affectée par le choix spécifique de cette date. Il en est de même pour tous les délais de procédure pour lesquels une restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE a été jugée applicable par la jurisprudence constante des chambres de recours.

10. Par conséquent, même si elle partait du principe que la règle 25(1) CBE pose non seulement une condition, mais détermine aussi un délai au sens de l'article 122 CBE, la Chambre ne serait pas en mesure d'accorder au demandeur le rétablissement demandé de ses droits, parce qu'elle n'y est pas habilitée. L'article 122 CBE permet seulement à la division compétente de l'OEB (ou à une chambre de recours) d'autoriser qu'un acte de procédure soit accompli après l'expiration du délai prévu pour cet acte. Mais ni une division, ni une chambre de recours ne dispose du pouvoir d'appréciation pour dispenser un demandeur de remplir une condition de fond. En d'autres termes, la restitutio in integrum ne peut être accordée au titre de l'article 122 CBE pour la simple raison qu'il n'est plus possible d'accomplir valablement l'acte omis (cf. article 122(2), deuxième phrase CBE). En l'espèce, il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire pendant que la demande initiale est en instance.

11. Obiges erklärt, weshalb durch den Wortlaut der Regel 25 (1) EPÜ eine Bedingung gestellt und keine Frist gesetzt wird, wie in J 24/03 festgehalten wurde. Dennoch kann weiter argumentiert werden, dass die Einhaltung einer Frist nichts anderes ist als die Erfüllung einer Bedingung, die darin besteht, eine Verfahrenshandlung vor einem bestimmten Termin vorzunehmen. Somit obliegt es der Kammer, zur Klärung des Begriffs der "Frist" bei der Auslegung des Artikels 122 EPÜ den Unterschied zwischen einer echten Frist und möglichen anderen durch das EPÜ vorgeschriebenen Bedingungen zu ermitteln, der rechtlich im Wortlaut des EPÜ selbst verankert sein muss.

12. Nach Ansicht der Kammer bedeutet die in Artikel 122 EPÜ verwendete Formulierung "... nach dem Übereinkommen zur **unmittelbaren** Folge hat ...", dass die versäumte Frist eine Frist gewesen sein muss, die im Übereinkommen ausdrücklich speziell für die Vornahme der fraglichen Verfahrenshandlung vorgesehen ist. Sonst würde das Versäumen der Verfahrenshandlung, d. h. das Fristversäumnis, nur mittelbar zu einem Rechtsverlust führen. Genau das ist hier der Fall. Die unmittelbare Ursache für den Rechtsverlust – d. h. den Verlust der Möglichkeit, den Anmeldetag der Stammanmeldung zu beanspruchen (s. nachstehend Nr. 39) – war der Umstand, dass die Stammanmeldung nicht mehr anhängig war. Dabei ist zu beachten, dass das Ereignis, das diese Rechtswirkung entfaltete, nämlich die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung, unabhängig davon stattfand und seine Rechtsfolgen ungeachtet dessen eintraten, ob der Anmelder die fragliche Verfahrenshandlung – also die Einreichung einer Teilanmeldung – vornahm oder nicht.

13. Mit anderen Worten hat das Versäumnis einer Frist nur dann einen Rechtsverlust zur **unmittelbaren** Folge, wenn es **nur zwei** Ereignisse gibt, die rechtserheblich dafür sind, ob eine Verfahrenshandlung ordnungsgemäß vorgenommen bzw. ob eine Frist versäumt wurde: 1. den **Zeitablauf** – d. h. das Verstreichen einer Frist als objektives Ereignis, das unabhängig von den Handlungen des Anmelders eintritt – und 2. die **Vornahme oder Unterlassung** der gebotenen Handlungen durch den Anmelder vor Ablauf der Frist. Als weitere Voraussetzung muss im EPÜ

11. The above explains why the wording of Rule 25(1) EPC defines a condition, and not a time limit, as stated in J 24/03. However, it may still be argued that meeting a time limit is nothing other than a fulfilment of a condition, the condition being that a procedural act is performed before a certain date. Therefore, it is incumbent on the Board to examine the difference between a time limit proper and other possible conditions prescribed by the EPC, and to find the legal basis of this difference in the wording of the EPC itself, if the concept of "time limit" has to be clarified for the purposes of interpreting Article 122 EPC.

12. The Board holds that the wording "... **direct** consequence, by virtue of this Convention..." in Article 122 EPC means that the non-observed time limit must have been a time limit which was explicitly and specifically provided by the Convention for the performance of the procedural act in question. Otherwise, the omission of the procedural act, i.e. the non-observance of the time limit, will only result in the loss of rights in an indirect manner. This is exactly the case here. The direct cause of the loss of rights – i.e. the loss of the possibility to claim the filing dates of the parent application, see paragraph 39 below – was the fact that the parent application had ceased to be pending. It is to be noted that the event causing this legal effect, namely the publication of the grant, occurred independently from, and its legal consequences took effect irrespective of, whether the applicant did or did not perform the procedural act in question, i.e. did or did not file a divisional application.

13. In other words, the non-observance of a time limit will only cause a loss of rights **directly** if there are **only two** events which are legally relevant for determining if a procedural act was performed correctly, i.e. whether there was a time limit missed: 1, the **passing of time** – i.e. the expiration of a time limit as an objective event occurring independently of the actions of the applicant – and 2, the applicant **taking or not taking** appropriate action before the time limit has expired. As a further precondition, a provision of the EPC must exist which determines the rights

11. Ce qui précède explique pourquoi la règle 25(1) CBE est libellée de telle façon qu'elle fixe une condition et non pas un délai, comme indiqué dans la décision J 24/03. Toutefois, on pourrait soutenir que l'observation d'un délai revient simplement à remplir une condition, laquelle consiste à accomplir un acte de procédure avant une certaine date. Par conséquent, il incombe à la Chambre d'examiner la différence entre un délai véritable et d'autres conditions possibles prévues par la CBE, et de trouver le fondement juridique de cette différence dans le libellé de la CBE elle-même, afin de clarifier la notion de "délai" aux fins de l'interprétation de l'article 122 CBE.

12. La Chambre estime que la formulation "conséquence **directe**, en vertu des dispositions de la présente convention" utilisée dans l'article 122 CBE signifie que le délai non observé doit être un délai prévu par la Convention de façon explicite et spécifique pour l'accomplissement de l'acte de procédure en question. Sinon, l'omission de l'acte de procédure, c'est-à-dire l'inobservation du délai, entraînerait seulement une perte de droits indirecte. C'est précisément le cas en l'espèce. Le fait que la demande initiale ait cessé d'être en instance a été la cause directe de la perte de droits, à savoir la perte de la possibilité de revendiquer la date de dépôt de la demande antérieure (cf. point 39 infra). Il convient de noter que l'événement qui a engendré cet effet juridique, à savoir la publication de la mention de la délivrance, a eu lieu – et que ses conséquences juridiques se sont produites – indépendamment du fait que le demandeur ait ou non accompli l'acte de procédure en question, c'est-à-dire qu'il ait ou non déposé une demande divisionnaire.

13. En d'autres termes, l'inobservation d'un délai ne constitue la cause **directe** d'une perte de droits que s'il existe **seulement deux** événements juridiques pertinents qui déterminent si un acte de procédure a été dûment accompli et, plus précisément, si un délai a été observé ou non : 1) l'**écoulement de temps**, c'est-à-dire l'expiration d'un délai comme événement objectif survenant indépendamment des actes du demandeur, et 2) l'**accomplissement ou non**, avant l'expiration du délai, de l'acte approprié par le demandeur. Une autre condition est l'existence dans la

eine Vorschrift existieren, in der festgelegt ist, welche Rechte durch diesen Zeitablauf verloren gehen. Sobald aber der Zeitablauf **nicht** auf Grund einer unmittelbaren Vorschrift im EPÜ rechtserheblich wird, sondern weil ein **andere unabhängiges rechtserhebliches Ereignis** eintritt, unterliegt die Wirksamkeit der Handlungen des Anmelders einer Bedingung und keiner Frist. Unabhängig und rechtserheblich ist ein Ereignis dann, wenn sein Eintritt nicht von der Vornahme oder Unterlassung einer Handlung (also dem Vollzug eben der zur Erfüllung der Frist vorgeschriebenen speziellen Handlung) durch den Anmelder abhängt und ferner der Eintritt dieses anderen Ereignisses die ordnungsgemäße Vornahme der speziellen Verfahrenshandlung beeinflusst. Anders als bei echten Fristen ist der Zeitablauf in diesem Fall **nur** rechtserheblich, **weil** dieses **andere unabhängige und rechtserhebliche Ereignis** eingetreten ist – hier die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung. Anders ausgedrückt gibt es im Falle einer echten Frist kein anderes Hindernis für die wirksame Vornahme der fraglichen Verfahrenshandlung als den Ablauf der rechtlich festgelegten Frist selbst. Die maßgebliche Verfahrenshandlung kann durchaus noch später vorgenommen werden, eben weil sich **keine andere rechtliche Bedingung** im Zeitverlauf ändert – genauer gesagt, Veränderungen der rechtlichen Bedingungen werden ihrerseits nur durch das Fristversäumnis hervorgerufen. Dies folgt aus Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ: Die versäumte Handlung ist innerhalb der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag nachzuholen. Diese Vorschrift des EPÜ setzt voraus, dass die Vornahme der versäumten Handlung noch möglich **ist**. Ist dies nicht der Fall, weil veränderte Bedingungen der Vornahme der versäumten Handlung entgegenstehen, so ist der Rechtsverlust keine "unmittelbare Folge" des Fristversäumnisses, sondern wurde unmittelbar durch die veränderten Bedingungen verursacht.

14. Die Feststellung der Kammer, dass die zeitliche Beschränkung durch Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne des EPÜ ist, wird noch von weiteren Überlegungen ganz anderer Art gestützt. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass der Zeitraum für die Einreichung einer Teilanmeldung eine faktische "Frist" für den Anmelder darstellt, d. h. eine Frist in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes, weil

which are lost as a result of this passing of time. However, as soon as the passing of time will be legally relevant **not** because of a direct provision in the EPC, but because **some other independent legally relevant** event occurs, the validity of the actions of the applicant are subject to a condition, and not to a time limit. In this regard, an event is independent and legally relevant if the occurrence of this event is not dependent on the taking or not taking of action by the applicant (i.e. the performance of the specific act that is prescribed in order to meet the time limit) and further, the occurrence of this other event will influence the correct performance of the specific procedural act. Contrary to time limits proper, in this case the passing of time is **only** legally relevant **because of** the occurrence of this **other independent and legally relevant event** – here, the publication of the grant. In other words, in the case of a genuine time limit nothing else prevents the valid performance of the procedural act in question, except the expiration of the legally defined time limit itself. The relevant procedural act may indeed be performed later, precisely because **no other legal condition** changes as the time passes – more precisely, any changes of the legal conditions are only those that themselves were caused by the non-observance of the time limit. This follows from the provisions of Article 122(2) EPC, second sentence: the omitted act must be completed within the time limit for requesting re-establishment of rights. This provision of the EPC presupposes that the completion of the omitted act **is** still possible. Is this not the case, because a change of conditions does not permit the completion of the omitted act, the loss of rights was not a "direct consequence" of the non-observance of the time limit, but rather the changed conditions directly caused the loss of rights.

14. Further and quite different considerations also support the finding of the Board that the time restriction caused by Rule 25(1) EPC is not a time limit within the meaning of the EPC. The Board agrees with the appellant that, in fact, the period of time for filing a divisional application is a factual "time limit" for the applicant, i.e. a time limit in the ordinary sense of the word, because indeed the same measures have to be

CBE d'une disposition déterminant les droits qui seront perdus en cas d'expiration du délai. En revanche, dès lors que l'écoulement de temps revêt une importance juridique non pas en raison d'une disposition de la CBE, mais de la survenue d'un **autre événement indépendant et juridiquement pertinent**, la validité des actes du demandeur dépend d'une condition et non d'un délai. A cet égard, un événement est indépendant et juridiquement pertinent s'il survient indépendamment de l'accomplissement ou non d'un acte par le demandeur (c.-à-d. de l'acte spécifique qui doit être accompli pour observer le délai). En outre, la survenue de cet autre événement aura une influence sur l'accomplissement en bonne et due forme de l'acte de procédure spécifique. En l'espèce, contrairement à un véritable délai, l'écoulement de temps a **seulement** une importance juridique **parce que** cet **autre événement indépendant et juridiquement pertinent** s'est produit, à savoir la publication de la mention de la délivrance. Autrement dit, dans le cas d'un véritable délai, rien ne s'oppose à l'accomplissement valable de l'acte de procédure en question, sauf l'expiration du délai prescrit lui-même. L'acte de procédure pertinent peut même être accompli ultérieurement, précisément parce qu'**aucune autre condition juridique** n'a changé pendant le temps écoulé. Plus exactement, les modifications des conditions juridiques se limitent à celles qui ont été causées elles-mêmes par l'inobservation du délai. Cela ressort de l'article 122(2), deuxième phrase CBE : l'acte non accompli doit l'être dans le délai prévu pour présenter la requête en restituito in integrum. Cette disposition de la CBE suppose qu'il **est** encore possible d'accomplir l'acte omis. Si tel n'est pas le cas, parce que le changement des conditions ne permet pas l'accomplissement de cet acte, la perte de droits n'est pas la "conséquence directe" de l'inobservation du délai, mais celle du changement des conditions.

14. La conclusion de la Chambre, à savoir que la limite de temps imposée par la règle 25(1) CBE n'est pas un délai au sens de la CBE, s'appuie aussi sur d'autres considérations de nature fort différente. La Chambre est d'accord avec le requérant sur le fait que la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée représente pour le demandeur un "délai" au sens ordinaire du terme, puisqu'il doit

tatsächlich dieselben Schritte unternommen werden müssen wie bei anderen Fristen, die durch das EPÜ vorgeschrieben oder vom EPA gesetzt werden. Aus der Tatsache, dass die zeitliche Beschränkung, die sich zwingend aus der Bekanntmachung der Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung ergibt, in der Praxis ähnlich wie andere Verfahrensfristen behandelt wird, folgt jedoch nicht, dass sie auch denselben Rechtscharakter hat.

15. Hier ist anzumerken, dass das Wiener Übereinkommen gleich starkes Gewicht auf die "gewöhnliche Bedeutung" der Bestimmungen oder Begriffe in einem Vertrag und auf "Ziel und Zweck" des Vertrags legt. Ziel und Zweck des EPÜ ist die Schaffung eines materiell- und verfahrensrechtlichen Rahmens für die Erteilung von Patenten. Damit ist klar, dass mit "Frist" im EPÜ keine Frist im allgemeinen Sinne, sondern eine Frist als verfahrensrechtlicher Begriff gemeint ist; siehe auch J 24/03, Nr. 3 der Entscheidungsgründe.

16. Richtig ist auch, dass der Zeitraum, der dem Anmelder nach Regel 25 (1) EPÜ zur Verfügung steht, ein Zeitraum mit einer bestimmten Länge ist, die zumindest dann feststeht, wenn die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung tatsächlich stattgefunden hat.

17. Allerdings teilt die Kammer nicht den Standpunkt der Beschwerdeführerin, dass dieser Zeitraum nicht von Anfang an festgelegt sein müsse, um als "Frist" im Sinne des Artikels 122 EPÜ zu gelten. Zweifellos bedarf die Bestimmung des "Beginns" einer Frist sorgfältiger Prüfung. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Begriff "Frist" im Lichte der Definition zu sehen sei, die deutsche Rechtsgelehrte bei der Kommentierung deutschen Verfahrens- oder Zivilrechts aufgestellt hatten, ist nicht überzeugend. Artikel 125 EPÜ ist anzuwenden, soweit das Übereinkommen "Vorschriften über das Verfahren nicht enthält", also selbst keine ausreichenden Hinweise gibt. Dies ist jedoch hier nicht der Fall, wie nachstehend erläutert wird. Nach Meinung der Kammer enthält das EPÜ selbst ausreichende Hinweise für die richtige Auslegung des Begriffs "Frist", so wie er in Artikel 122 (1) EPÜ – bzw. im Übereinkommen insgesamt – verwendet wird.

taken as with other time limits set by the EPC or the EPO. However, it does not follow from the fact that the time restriction imposed by the publication of the grant of the parent application is in practice treated similarly as other procedural time limits that it also has the same legal character.

15. It is noted that the Vienna Convention puts equal weight on the "ordinary meaning of the terms" in a treaty and on the "object and purpose" of the treaty. The object and the purpose of the EPC is to create a material and procedural legal framework for granting patents. Hence, it is clear that the term "time limit" in the EPC is not any time limit in general, but a time limit as a concept of procedural law. See also J 24/03, point 3 of the Reasons.

16. It is also true that the period of time available to the applicant by virtue of Rule 25(1) EPC is a time period having a finite duration, or at least it becomes definite when the publication of the mention of the grant has indeed taken place.

17. However, the Board does not agree with the appellant that this period of time does not have to be defined from the outset to qualify as a "time limit" for the purposes of Article 122 EPC. Certainly, careful examination is needed to determine the "starting date" of a time limit. The appellant's submissions that the term "time limit" should be seen in light of the definition given by German scholars when commenting on German procedural or civil law is not convincing. Article 125 EPC is to be applied "in the absence of procedural provisions", i.e. when the Convention itself does not provide sufficient guidance. However, this is not the case here, as will be explained below. The Board holds that the EPC itself provides sufficient guidance for the correct interpretation of the term "time limit" as used in Article 122(1) EPC – or in the Convention in general, for that matter.

en effet prendre les mêmes mesures que pour les délais prescrits par la CBE ou l'OEB. Toutefois, le fait que la limite de temps imposée par la publication de la mention de la délivrance d'un brevet dans la procédure relative à la demande initiale fasse l'objet en pratique du même traitement que les autres délais de procédure, n'implique pas qu'elle soit aussi de même nature juridique.

15. Il y a lieu de noter que la Convention de Vienne accorde une importance égale au "sens ordinaire" des termes d'un traité ainsi qu'à l' "objet et [au] but" de ce dernier. L'objet et le but de la CBE consistent à créer un cadre juridique, englobant le droit matériel et les règles de procédure, en vue de la délivrance des brevets. Il est donc clair que le terme "délai" dans la CBE ne désigne pas n'importe quel délai en général, mais un délai en tant que notion du droit de la procédure (cf. aussi J 24/03, point 3 des motifs).

16. Il est vrai également que la période dont dispose le demandeur en vertu de la règle 25(1) CBE est une période d'une durée limitée ou, du moins, qui le sera lorsque la mention de la délivrance du brevet aura été effectivement publiée.

17. La Chambre, cependant, ne partage pas l'avis du demandeur, selon lequel il n'est pas nécessaire que la période en question soit définie d'emblée pour qu'elle puisse être considérée comme un délai au sens de l'article 122 CBE. Certes, la détermination du "point de départ" d'un délai requiert un examen attentif. L'argument du demandeur, selon lequel le terme "délai" doit être interprété à la lumière de la définition qu'en ont donné des spécialistes allemands dans des commentaires du code civil allemand ou du code de la procédure civile allemande, n'est pas convaincant. L'article 125 CBE s'applique "en l'absence de dispositions de procédure", c'est-à-dire lorsque la Convention elle-même ne fournit pas suffisamment d'indications. Toutefois, ce n'est pas le cas en l'espèce, comme expliqué ci-après. La Chambre estime que la CBE donne des indications suffisantes pour interpréter correctement le terme "délai", tel qu'il est employé dans l'article 122(1) CBE, et dans la Convention en général.

18. In Artikel 120 EPÜ werden Fristen ("time limits", "délais") im Sinne des EPÜ eigens behandelt. Dort heißt es: "In der Ausführungsordnung wird bestimmt:

a) die Art der **Berechnung** ["**computation**", "**calcul**"] der Fristen sowie die Voraussetzungen, unter denen Fristen verlängert werden können, ...;

b) die **Mindest-** und die **Höchstdauer** der vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Fristen."

19. Der Wortlaut des Artikels 120 EPÜ impliziert, dass Fristen im Sinne des EPÜ generell von Anfang an festlegbar sein sollten. Sonst wäre es kaum möglich, ihre Mindest- und Höchstdauer zu bestimmen. Bei strenger Betrachtung lässt dieser Wortlaut natürlich immer noch die theoretische Möglichkeit offen, dass Fristen, die durch das EPÜ selbst – also nicht vom EPA – gesetzt werden, keine Mindest- und Höchstdauer haben müssen. Der Wortlaut von Buchstabe a sollte aber für alle Fristen des EPÜ Gültigkeit haben, d. h. alle Fristen sollten **berechenbar** sein, was in der Praxis nur möglich ist, wenn das Fristende in Bezug auf den Fristbeginn festgelegt wird. Diese Sicht spiegelt sich auch in Regel 13 (5) EPÜ (Hemmung der Fristen durch Aussetzung des Verfahrens) und Regel 85 EPÜ (Verlängerung von Fristen) wider.

20. Untermauert wird dies durch eine Analyse der Ausführungsvorschrift zu Artikel 120 EPÜ, nämlich Regel 83:

"Berechnung der Fristen

(1) Die Fristen werden nach vollen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren **berechnet** ["**laid down**", "**fixés**"].

(2) Bei der Fristberechnung wird mit dem Tag begonnen, der auf den Tag folgt, an dem das **Ereignis** eingetreten ist, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird; dieses Ereignis kann eine Handlung oder der Ablauf einer früheren Frist sein. ..."

21. Vorab sei angemerkt, dass im englischen Wortlaut der Regel 83 verwirrenderweise der Begriff "period" anstelle von "time limit" verwendet wird, wohingegen die deutsche und die französische Fassung keinen Zweifel daran lassen, dass der Begriff "period" im Sinne der Regel 83 als "time limit" zu verstehen ist. Letzteres ist auch die

18. Article 120 EPC explicitly concerns time limits ("Frist", "délai") as used in the EPC. Article 120 EPC provides that "The Implementing Regulations shall specify:

(a) the manner of **computation** ["**Berechnung**", "**calcul**"] of time limits and the conditions under which such time limits may be extended, ...;

(b) The **minima** and **maxima** for time limits to be determined by the European Patent Office."

19. The wording of Article 120 implies that time limits for the purposes of the EPC in general should be definable from the start. Otherwise, it would be hardly possible to determine their minima and maxima. It is true that on a strict analysis, this wording still leaves open the theoretical possibility that time limits imposed by the EPC itself – i.e. not by the EPO – need not have any minima or maxima. However, the wording of paragraph (a) should be valid for all time limits of the EPC, i.e. the time limits should be susceptible to **computation**, which is only possible in practice if ends of time limits are defined relative to their start dates. This view is fully reflected in the provisions of Rule 13(5) EPC (interruption of time limits by suspension of proceedings) and Rule 85 EPC (extension of time limits).

20. This is supported by an analysis of the implementing rule to Article 120 EPC, namely Rule 83:

"Calculation of time limits

(1) Periods shall be **laid down** ["**berechnet**", "**fixés**"] in terms of full years, months, weeks or days.

(2) Computation shall start on the day following the day on which **the relevant event** occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period..."

21. As a preliminary remark, it must be noted that the English text of Rule 83, somewhat confusingly, uses the term "period" instead of "time limit", although the German and French texts leave no doubt that, for the purposes of Rule 83, the term "period" should be understood as a "time limit". This is also the English text of the title of Rule 83, and the term

18. L'article 120 CBE concerne explicitement les délais ("time limits", "Fristen") tels qu'ils sont utilisés dans la CBE. Il dispose que "Le règlement d'exécution détermine :

a) le mode de **calcul** ["**computation**", "**Berechnung**"] des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, ... ;

b) la **durée minimale et maximale** des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets."

19. Le libellé de l'article 120 CBE implique que les délais au sens de la CBE doivent généralement être définissables dès leur commencement. Autrement, il ne serait guère possible de déterminer leur durée minimale et maximale. Il est vrai que si l'on analyse strictement ce libellé, il demeure théoriquement possible que des délais prescrits par la CBE – et non par l'OEB – n'aient pas nécessairement une durée minimale ou maximale. Toutefois, le libellé de la lettre a) devrait être applicable à tous les délais de la CBE, c'est-à-dire que ces délais devraient être **calculables**, ce qui n'est possible en pratique que si la fin du délai est définie par rapport à son début. Cette considération se reflète dans la règle 13(5) CBE (la suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent) et la règle 85 CBE (prorogation des délais).

20. Ce point de vue est étayé par une analyse des dispositions d'application de l'article 120 CBE, à savoir la règle 83 :

"Calcul des délais

(1) Les délais sont **fixés** ["**laid down**", "**berechnet**"] en années, mois, semaines ou jours entiers.

(2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu **l'événement par référence auquel** son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur..."

21. A titre préliminaire, il convient de noter que la version anglaise de la règle 83 utilise le terme "period" au lieu de "time limit", ce qui crée une certaine confusion, alors que suivant les versions allemande et française, il ne fait pas de doute que le mot "period" doit être pris au sens de "time limit" aux fins de la règle 83 CBE. Le mot "time limit" figure

Bezeichnung in der englischen Überschrift der Regel 83. Der Begriff "period" ist im gesamten Wortlaut der Regel die einzige logische Entsprechung für den Begriff "time limit". Diese Auslegung wird auch dadurch gestützt, dass in der deutschen wie der französischen Fassung sowohl in der Überschrift als auch im Wortlaut der Regel 83 EPÜ durchgängig der Begriff "Frist" bzw. "délai" verwendet wird.

22. In Bezug auf den Geltungsbereich der Regel 83 EPÜ ist festzuhalten, dass diese Regel auf der Diplomatischen Konferenz zum Abschluss des Übereinkommens beschlossen wurde. Es gibt im EPÜ keinen Hinweis darauf, dass sie auf Fristen begrenzt sein sollte, die das EPA setzt. Da das EPÜ den Verwaltungsrat ermächtigt, Fristen für das EPÜ generell zu bestimmen (Artikel 33 (1) a) EPÜ), werden in Regel 83 EPÜ offenbar allgemein gültige Regelungen festgelegt, die auf alle Fristen anwendbar sein sollten, die im Rahmen des EPÜ als solche gelten. Sofern es keine deutlichen gegenteiligen Hinweise gibt, muss also angenommen werden, dass der Verwaltungsrat die Regel 25 (1) EPÜ in Einklang mit Regel 83 EPÜ ändern wollte, da davon auszugehen ist, dass der Verwaltungsrat keine in sich unstimmen Regeln zu erlassen gedachte.

23. Aus diesen Ausführungen folgt, dass die zeitliche Beschränkung für die Einreichung einer Teilanmeldung, wenn sie ursprünglich als EPÜ-Frist im Sinne des Artikels 120 EPÜ – und implizit auch im Sinne des Artikels 122 EPÜ – gedacht gewesen wäre, entweder im EPÜ oder in der Ausführungsordnung nach Tagen, Monaten oder Jahren hätte **genau bestimmt** werden müssen. Sonst stünde der Wortlaut der Regel 25 EPÜ in der geltenden Fassung im Widerspruch zu Regel 83 (1) EPÜ, weil die in Regel 25 bestimmte "Frist" nicht in Tagen, Monaten oder Jahren ausgedrückt ist. Mit anderen Worten: Die Fristen des EPÜ sollen tatsächlich einen vorgegebenen Beginn und ein solches Ende haben, wobei das Ende vom Anmelder auf vorhersehbare Weise **sofort** berechnet werden kann, **sobald der Fristbeginn** – dies a quo – **bekannt ist**.

24. Regel 83 (2) EPÜ macht ferner deutlich, dass eine Frist als Rechtsbegriff im Verfahrenssystem des EPÜ eines weiteren Elements bedarf, nämlich der Festlegung eines maßgeblichen **Ereignisses**, von dem an die fragliche Frist

"period" is the only logical substitute for the term "time limit" throughout the wording of the rule. This interpretation is also supported by the fact that the German and French versions consistently use the terms "Frist" and "délai", both in the title and in the text of Rule 83 EPC.

22. As regards the scope of Rule 83, it is noted that this Rule was laid down by the Diplomatic Conference establishing the Convention. There is no indication in the EPC that it should be restricted to time limits imposed by the EPO. Since the EPC empowers the Administrative Council to define time limits for the EPC in general (Article 33(1)(a)), it appears that Rule 83 validly lays down general rules which should be applicable to any time limits which are to be considered as such for the purposes of the EPC. Therefore, unless there are strong indications to the contrary, it must be assumed that the Administrative Council sought to amend Rule 25(1) EPC in conformity with Rule 83 EPC, it being presumed that the Administrative Council would not wish to make Rules which were internally inconsistent.

23. From the above it follows that if the time restriction for filing a divisional application had originally been intended to be a time limit for the purposes of the EPC in the sense of Article 120 EPC – and by implication, also for the purposes of Article 122 EPC – it would have to be **defined** either in the EPC or in the Implementing Regulations in terms of years, months and days. Otherwise, the wording of Rule 25 EPC presently in force would be at odds with Rule 83(1) EPC, because the "time limit" defined by Rule 25 is **not** expressed in years, months or days. In other words, the time limits of the EPC are indeed intended to have a predetermined start and end, the end being calculable in a foreseeable manner by the applicant **immediately when the starting date** – *dies a quo* – **is known**.

24. Rule 83(2) EPC further makes it clear that a time limit, as a legal concept of the EPC procedural system, also requires another element, namely the definition of a **relevant event**, from which the time limit in question is

d'ailleurs dans le libellé anglais du titre de la règle 83 CBE et le mot "period" est le seul qui soit utilisé comme équivalent du terme "time limit" tout au long de la règle en question. Cette interprétation s'appuie aussi sur le fait que les versions allemande et française emploient systématiquement les termes "Frist" et "délai" tant dans le titre que dans le texte de la règle 83 CBE.

22. Concernant la portée de la règle 83 CBE, il y a lieu de noter que cette disposition a été arrêtée par la Conférence diplomatique qui a rédigé la Convention. Rien n'indique dans la CBE que ladite règle doit se limiter aux délais fixés par l'OEB. Etant donné que la CBE donne pouvoir au Conseil d'administration de fixer la durée des délais pour la CBE en général (article 33(1)a) CBE), il est clair que la règle 83 CBE établit valablement des dispositions générales applicables à n'importe quel délai devant être considéré comme tel aux fins de la CBE. En l'absence de solides indices du contraire, il convient de supposer que le Conseil d'administration, qui ne saurait vouloir créer des règles ne concordant pas entre elles, a voulu modifier la règle 25(1) CBE en conformité avec la règle 83 CBE.

23. Il s'ensuit que si la limite de temps pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée avait été initialement conçue comme un délai au sens de l'article 120 CBE aux fins de la CBE, et donc aussi aux fins de l'article 122 CBE, elle aurait dû être **fixée** en années, mois ou jours dans la CBE ou le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, le libellé actuel de la règle 25 CBE ne concorderait pas avec la règle 83(1) CBE, puisque le "délai" défini à la règle 25 n'est **pas** exprimé en années, mois ou jours. Autrement dit, les délais prévus par la CBE sont censés avoir un point de départ et une date d'expiration déterminés d'avance, le demandeur pouvant calculer cette date de manière prévisible **dès qu'il connaît le point de départ** – *dies a quo* – **qui fait courir le délai**.

24. De plus, la règle 83(2) CBE précise qu'un délai, en tant que concept juridique inhérent à la procédure selon la CBE, doit comporter un autre élément, à savoir la définition d'un événement de référence, à partir duquel le délai en

berechnet wird. Auch hier gibt erst die deutsche und die französische Fassung dem Leser klaren Aufschluss über die Bedeutung des englischen Begriffs "relevant event": es handelt sich um das fristauslösende Ereignis, also den wohl-bekanntesten Begriff des "dies a quo". Der Schlüssel zu einer Frist ist der Tag, **"an dem das Ereignis eingetreten ist, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird", ["où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé"]**.

25. Vor diesem Hintergrund steht der von der Beschwerdeführerin angezogene Kommentar von Singer nicht im Widerspruch zu der von der Kammer vertretenen Auslegung des Begriffs "Frist". Eine Frist im Sinne des EPÜ ist in der Tat ein Zeitraum mit einem festen, (d. h. bestimmbar – s. Vorbringen der Beschwerdeführerin unter Nr. XIII) Beginn und Ende. Ihr Beginn bestimmt sich durch das "fristauslösende Ereignis" und ihr Ende durch die Zeitdauer, die in der Rechtsvorschrift vorgegeben ist, mit der die Frist festgesetzt wurde.

26. Diese Auslegung des Begriffs "Frist" entspricht auch voll und ganz den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Berechnung von Fristen (Basler Übereinkommen vom 16. Mai 1972, in Kraft seit 28. April 1983); siehe insbesondere dessen Artikel 2, 3 und 4. Die Kammer stellt hierzu fest, dass mehrere Vertragsstaaten des EPÜ auch Unterzeichner des Basler Übereinkommens sind, das aus diesem Grund nach Artikel 125 EPÜ gleichfalls berücksichtigt werden kann, wenn – wie hier – die Bedeutung des Begriffs "Frist" abgeklärt werden soll. Interessanterweise wird im Erläuternden Bericht zum Basler Übereinkommen dargelegt, dass der Ausdruck "time limit" als englische Entsprechung für das französische "délai" gewählt wurde. Der Erläuternde Bericht enthält auch eine – nicht erschöpfende – Aufzählung von Beispielen für Zeiträume, die der Expertenausschuss zur Vorbereitung des Basler Übereinkommens **nicht** als Fristen erachtet hat, wobei allerdings keines der Beispiele mit der Bedingung der Anhängigkeit einer Patentanmeldung direkt vergleichbar ist.

27. Bei genauer Betrachtung der Regel 83 EPÜ wird somit deutlich, dass jede Vorschrift des EPÜ, mit der eine Frist im Sinne des Artikels 120 EPÜ – und damit im Sinne des Artikels 122

calculated. Again, the reader of the EPC must turn to the German and French text for the clear meaning of the term "relevant event": it is the event which triggers the start of the time limit, i.e. the well-known concept of the "*dies a quo*". The key to a time limit is the date on which the event occurred, which serves as the starting point of the time limit [**"an dem das Ereignis eingetreten ist, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird", "où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé"**].

25. In light of the above, the commentary of Singer, cited by the appellant, does not contradict the interpretation of the term "time limit" by the Board. A time limit in the sense of the EPC is indeed a period of time having a finite (i.e. determinable – see appellant's arguments in paragraph XIII above) start and finish. Its start is determined by the "relevant event", and its finish is determined by the duration of time specified in the legal provision establishing the time limit.

26. This interpretation of the term "time limit" is also wholly in line with the provisions of the European Convention on the Calculation of Time-Limits (Basle Convention of 16 May 1972, in force since 28 April 1983): see especially Articles 2, 3 and 4. The Board notes that several Member States of the EPC are also signatories to the Basle Convention, which, therefore, also may be taken into account pursuant to Article 125 EPC when the meaning of the term "time limit" is to be determined, as is the case here. It is noteworthy that the Explanatory Report to the Basle Convention explains that the wording "time limit" was chosen as the English term for the French term "délai". The Explanatory Report also lists several – not exhaustive – examples for periods of time which were **not** considered as "time limits" by the committee of experts preparing the Basle Convention, though none of these examples is directly comparable to the condition that a patent application is pending.

27. Therefore, when looking at Rule 83 EPC in detail, it becomes clear that any provision of the EPC which intends to define a time limit for the purposes of Article 120 EPC, – and hence for the

question est calculé. Là aussi, le lecteur de la CBE doit se tourner vers les versions allemande et française de cette règle pour clarifier le sens de l'expression "relevant event": il s'agit de l'événement de référence qui déclenche le délai, selon le concept habituel de "*dies a quo*". La clé pour le calcul du délai est le jour où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé [**"on which the relevant event occurred", "an dem das Ereignis eingetreten ist, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird",]**].

25. A la lumière de ce qui précède, le commentaire de Singer, cité par le requérant, n'est pas en contradiction avec l'interprétation du terme "délai" par la Chambre. Un délai au sens de la CBE est en effet une période ayant un début et une fin (c'est-à-dire déterminable – voir les arguments du requérant au point XIII supra). Le point de départ du délai est déterminé par l'événement de référence et son expiration par la durée spécifiée dans la disposition juridique qui prescrit le délai.

26. Cette interprétation du terme "délai" correspond tout à fait aux dispositions de la Convention européenne sur la computation des délais (Convention de Bâle du 16 mai 1972, en vigueur depuis le 28 avril 1983): voir en particulier les articles 2, 3 et 4. La Chambre relève que plusieurs Etats parties à la CBE sont aussi signataires de la Convention de Bâle, laquelle peut donc être prise en considération au titre de l'article 125 CBE lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de déterminer le sens du terme "délai". Il convient de noter que le rapport explicatif concernant la Convention de Bâle mentionne que le terme "time limit" a été choisi comme celui qui correspond, en anglais, au terme "délai" en français. Le rapport explicatif contient également une liste – non exhaustive – d'exemples de périodes que le comité d'experts chargé de préparer la Convention de Bâle n'a **pas** considéré comme des "délais". Toutefois, aucun de ces exemples n'est directement comparable à la condition qu'une demande de brevet soit en instance.

27. Par conséquent, lorsqu'on examine la règle 83 CBE en détail, il apparaît que toute disposition de la CBE visant à définir un délai au sens de l'article 120 CBE, et donc de l'article 122 CBE, doit

EPÜ – festgelegt werden soll, ausdrücklich (oder durch unmittelbaren Verweis) die beiden folgenden konzeptionellen Elemente enthalten muss: 1. einen in Tagen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Zeitraum und 2. ein Ereignis, auf Grund dessen der Fristbeginn festgelegt wird. Ganz offensichtlich findet sich keines dieser Elemente einer Frist sinngemäß in Regel 25 (1) EPÜ wieder.

28. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, Regel 83 (1) EPÜ schreibe lediglich vor, dass Fristen keine Untereinheiten eines Tages wie Stunden und Minuten umfassen dürften. Dies kann die Kammer nicht gelten lassen. Aus Regel 83 ergibt sich zwar auch, dass keine derartigen Untereinheiten verwendet werden dürfen. Eigentlich besagt Regel 83 aber, dass Fristen nach Tagen, Monaten und Jahren **festgelegt sein müssen**, und nicht bloß, dass sie (im Nachhinein) in dieser Weise berechnet werden **können**.

29. Es wäre eindeutig eine völlig sinnwidrige Auslegung der Regel 83 EPÜ – die auch im Widerspruch zu Artikel 32 a) des Wiener Übereinkommens stünde und damit sogar der Position der Beschwerdeführerin selbst zuwiderliefe – zu behaupten, Zweck dieser Regel sei es, zu gewährleisten, dass im EPÜ festgelegte oder vom EPA gesetzte Fristen **im Nachhinein** nach Tagen, Monaten und Jahren berechenbar sind. Vielmehr soll die Regel 83 den Anmeldern ein gerechtes Verfahren sichern, bei dem Fristen ein eindeutiges und vorhersehbares Ende haben und für den normalen Verfahrensverlauf ab dem Fristbeginn berechenbar sind. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich der tatsächliche Ablauf einer Frist unter außergewöhnlichen Umständen, wie bei Aussetzung des Verfahrens, ändern kann. Letztlich sind alle anderen Fristen des EPÜ, die als wiedereinsatzfähig gelten, im EPÜ so festgelegt, wie es Regel 83 EPÜ vorsieht. Das gilt auch für Fristen, die nur unter Verweis auf andere Fristen festgelegt sind, da die Fristen, auf die verwiesen wird, selbst der Regel 83 EPÜ entsprechen, siehe z. B. die Frist in Regel 38 (5) EPÜ.

30. Das Argument der Beschwerdeführerin, das EPÜ enthalte mehrere Fristen, deren Dauer nicht vorab bestimmbar sei, überzeugt nicht. Die Definition einer Frist, die sich aus Regel 83 EPÜ ableiten lässt, schließt nicht aus, dass die Verfahrenshandlung, für die eine Frist gesetzt wurde, schon vor dem tatsächlichen

purposes of Article 122 EPC – must contain expressly (or by direct reference) these two conceptual elements: 1, a duration of time expressed in years, months or days, and 2, an event, the date of which serves as the starting point of the calculation. Clearly, neither of these notional elements of a time limit is found in Rule 25(1) EPC.

28. The appellant argued that Rule 83(1) EPC merely specifies that no time limits are to be comprised of subdivisions of a day, such as hours and minutes. This is not accepted by the Board. Indeed, it is a corollary of Rule 83 that no such subdivisions may be used. However, Rule 83 still states that time limits **must be defined** in terms of years, months and days, and not just that they **may** be (retrospectively) calculable in that manner.

29. Clearly, it would be a quite absurd interpretation of Rule 83 – contrary to Article 32, paragraph a, of the Vienna Convention, and thus contradicting even the appellant's position – to state that the purpose of Rule 83 is to ensure that the duration of time limits as provided by the EPC or set by the EPO should be determinable **retrospectively** by units of years, months and days. Instead, the purpose of Rule 83 is to ensure an equitable procedure for applicants, providing clear and foreseeable ends for time limits, which may be calculated from their beginning for the normal course of proceedings. This holds good even if the actual expiration of a time limit may change in exceptional circumstances, such as the suspension of proceedings. Indeed, all other time limits in the EPC that are considered as time limits subject to re-establishment of rights are defined in the EPC in the manner as provided in Rule 83 EPC. This is also the case for time limits which are defined only by reference to other time limits, since the time limits referred to themselves conform to Rule 83 EPC, see e.g. the time limit of Rule 38(5).

30. The appellant's argument that the EPC contains several time limits, the duration of which is not determinable in advance, is not convincing. The definition of a time limit which may be deduced from Rule 83 EPC does not imply that the procedural act for which a time limit has been set cannot be

contenir expressément (ou par référence directe) les deux éléments conceptuels suivants : 1) une période exprimée en années, mois ou jours, et 2) un événement dont la date sert de point de départ pour le calcul du délai. Aucun de ces éléments ne se trouve manifestement dans la règle 25(1) CBE.

28. Le requérant a soutenu que la règle 83(1) CBE prescrivait seulement que les délais ne peuvent comporter des subdivisions d'une journée, telles que les heures et les minutes. La Chambre ne partage pas cet avis. Même si l'interdiction de recourir à de telles subdivisions est un corollaire de la règle 83 CBE, il reste que les délais, selon cette règle, **doivent être fixés** en années, mois et jours, et non pas seulement qu'ils doivent **pouvoir** être calculés (a posteriori) de cette façon.

29. A l'évidence, prétendre que la règle 83 CBE vise à garantir que la durée des délais prescrits par la CBE ou impartis par l'OEB soit déterminable **a posteriori** en années, mois et jours serait une interprétation vraiment absurde de ladite règle, contraire à l'article 32a) de la Convention de Vienne et donc en contradiction avec les propres arguments du requérant. Le but de la règle 83 CBE est, au contraire, de garantir aux demandeurs une procédure équitable, dans laquelle les délais ont une date d'expiration claire et prévisible, qui peut être calculée *ab initio* dans le cadre d'une procédure normale. Ceci s'applique même si la date d'expiration d'un délai peut varier en raison de circonstances exceptionnelles, telles que la suspension de la procédure. De fait, tous les autres délais de la CBE considérés comme pouvant faire l'objet d'une restitution in integrum sont définis dans la CBE de la façon décrite à la règle 83 CBE. C'est aussi le cas des délais définis uniquement par référence à d'autres délais, puisque les délais de référence sont eux-mêmes conformes à la règle 83 CBE (cf. p. ex. le délai à la règle 38(5) CBE).

30. L'argument du requérant selon lequel la CBE contiendrait plusieurs délais dont la durée n'est pas déterminable d'avance n'est pas convaincant. La définition du délai qui découle de la règle 83 CBE n'implique pas que l'acte de procédure, pour lequel un délai a été fixé, ne puisse être accompli avant le

Fristbeginn vorgenommen werden kann. Eine Frist, die einer Verfahrenshandlung zugeordnet wird, ist nicht zwingend mit dem Zeitraum deckungsgleich, während dessen die Verfahrenshandlung wirksam erfolgen kann. In vielen Fällen gestattet es das EPÜ den Anmeldern, Handlungen schon vorzunehmen, bevor eine Frist zu laufen beginnt. Das bedeutet aber nur, dass sich der Fristbeginn – der Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses nach Regel 83 (2) EPÜ – von dem Zeitpunkt **unterscheidet**, von dem an die Vornahme der Verfahrenshandlung **möglich** ist. Fristbeginn – *dies a quo* – bleibt der Tag des fristauslösenden Ereignisses, das als solches in der Rechtsvorschrift definiert ist, in der die fragliche Frist bestimmt wird. Es kann also durchaus sein, dass eine für eine Verfahrenshandlung gesetzte Frist – genauer gesagt der **Tag des Fristablaufs** – zu einem Zeitpunkt noch unbestimmbar ist, an dem die Handlung bereits wirksam vorgenommen werden kann, doch wird sie sofort bestimmbar, sobald der Tag des fristauslösenden Ereignisses – an dem also laut Regel 83 (2) EPÜ das Ereignis eingetreten ist, auf Grund dessen der Fristbeginn festgelegt wird – bekannt wird. An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass das fristauslösende Ereignis **nicht** unbedingt dasselbe Ereignis ist, das die Möglichkeit zur Vornahme einer Verfahrenshandlung eröffnet. Dieser Unterschied wird im EPÜ selbst verdeutlicht, siehe z. B. Artikel 86 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 37 (1) letzter Satz EPÜ. Bestätigt wird dies auch in der Rechtsprechung zur Beschwerdefrist, siehe T 389/86 (ABl. EPA 1988, 87) und T 427/99. Das bedeutet, dass die Frist nach Regel 38 (5) EPÜ entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin, nicht mit dem Tag der Einreichung der Anmeldung zu laufen beginnt. Dass die maßgebliche Verfahrenshandlung (Einreichung der Übersetzung) schon früher erfolgen kann, berührt nicht die Dauer der Frist selbst; diese bleibt, wie in Regel 38 (5) EPÜ festgelegt, eine Frist von einer bestimmten Länge. Auch wenn Regel 38 (5) EPÜ nur auf andere Fristen verweist, wird damit doch eine Frist in Übereinstimmung mit Regel 83 EPÜ festgesetzt, weil sowohl die fristauslösenden Ereignisse als auch die Länge der Fristen durch den Verweis genau spezifiziert werden. Somit ist dies sehr wohl eine Frist, in die nach Artikel 122 EPÜ wieder eingesetzt werden kann.

performed before the actual start of the time limit. A time limit assigned to a procedural act is not necessarily equal to the period of time during which the procedural act may be validly performed. In many cases, the EPC allows applicants to perform acts even before a time limit starts to run. However, this only means that the start of the time limit – the date of the "relevant event" of Rule 83(2) EPC – will be **different** from the date from which the performing of the procedural act is **possible**. The start of the time limit – *dies a quo* – will still be the date of the relevant event ("fristauslösendes Ereignis") which is defined as such in the legal provision determining the specific time limit in question. Therefore, a time limit set for a procedural act – more properly, its **expiry date** – may indeed be indeterminable at a time when it is already possible to validly perform the act, but it will be determinable immediately when the date of its genuine triggering event – i.e. the date of the "relevant event" of Rule 83(2) EPC – becomes known. Again, it is stressed that the triggering event of a time limit is **not** necessarily the same triggering event as that which opens up the possibility of performing a procedural act. This distinction is made clear in the EPC itself, see e.g. Article 86(2) EPC in conjunction with Rule 37(1) EPC, last sentence. This is also acknowledged by the case law dealing with the time limit for filing a notice of appeal, see T 389/86 (OJ EPO 1988, 087) and T 427/99. This means that the time limit defined by Rule 38(5) does not start with the filing date of the application, contrary to the appellant's argument. The fact that the relevant procedural act (filing of the translation) may be performed at an even earlier date does not affect the duration of the time limit itself, which remains one with a fixed duration, as defined by Rule 38(5) EPC. The fact that Rule 38(5) EPC only refers to other time limits does not prevent it from defining a time limit in conformity with Rule 83 EPC, because both the relevant events and the durations of the time limits are precisely specified by means of the reference. Therefore, this time limit is indeed subject to re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC.

point de départ du délai. Un délai fixé pour accomplir un acte de procédure n'est pas nécessairement synonyme de période pendant laquelle ledit acte peut être accompli valablement. Dans de nombreux cas, la CBE autorise les demandeurs à accomplir des actes avant même qu'un délai ait commencé à courir. Toutefois, cela signifie seulement que le point de départ du délai – la date de l'événement de référence selon la règle 83(2) CBE – est **différent** de la date à partir de laquelle il est **possible** d'accomplir l'acte de procédure. Le point de départ du délai (*dies a quo*) reste la date de l'événement de référence ("fristauslösendes Ereignis") défini en tant que tel dans la disposition juridique qui détermine le délai spécifique en question. C'est pourquoi un délai – ou plutôt sa date **d'expiration** – fixé pour accomplir un acte de procédure peut en effet être indéterminable au moment où il est déjà possible de procéder valablement à l'accomplissement de cet acte, mais il sera déterminable dès que la date de l'événement qui le fait courir, c'est-à-dire la date de l'événement de référence visé à la règle 83(2) CBE, sera connue. Il convient de souligner à nouveau que l'événement qui sert de point de départ à un délai n'est **pas** forcément le même que celui qui donne la possibilité d'accomplir un acte de procédure. La CBE elle-même effectue clairement cette distinction, par exemple à l'article 86(2) CBE ensemble la règle 37(1), dernière phrase CBE. La jurisprudence concernant le délai de dépôt d'un recours le confirme (T 389/86, JO OEB 1988, 87 et T 427/99). Cela veut dire que le délai défini à la règle 38(5) CBE ne commence pas à courir à compter de la date de dépôt de la demande, contrairement aux dires du requérant. Que l'acte de procédure considéré (dépôt de la traduction) puisse être accompli à une date antérieure n'a pas d'incidence sur la durée du délai lui-même, qui reste un délai d'une durée déterminée, telle que définie par la règle 38(5) CBE. Même si la règle 38(5) CBE renvoie seulement à d'autres délais, elle n'en fixe pas moins un délai conforme à la règle 83 CBE, puisque les événements de référence et la durée des délais sont précisés par le biais du renvoi. Par conséquent, il s'agit d'un délai qui peut faire l'objet d'une *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE.

31. Die vorstehende Auslegung entspricht auch voll und ganz der in den Entscheidungen J 10/01 und J 24/03 dokumentierten Auslegung von Fristen im Sinne des Artikels 122 EPÜ. Die Kammer sieht keine Veranlassung, von den Feststellungen abzuweichen, die in diesen von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidungen getroffen wurden. In der Entscheidung J 24/03 wird der Rechtscharakter der Bestimmungen der Regel 25 EPÜ aufs Klarste dargelegt und ausgeführt, dass diese Regel lediglich eine Bedingung stellt, aber keine Frist setzt.

32. Den Analogieschluss, den die Beschwerdeführerin von der Abzweigung eines Gebrauchsmusters von einem früheren Patent auf eine Teilanmeldung zieht, kann die Kammer nicht gelten lassen. Eine Teilanmeldung nach dem EPÜ ist nicht mit dem deutschen Beispiel der Abzweigung eines Gebrauchsmusters vergleichbar. Im letzteren Fall besteht eindeutig nicht das Erfordernis, dass die Stammpatentanmeldung anhängig sein muss. Im Gegenteil findet eine Abzweigung typischerweise dann statt, wenn die Stammanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Offen bleibt auch, ob diese Frist nach deutschem Recht wirklich wieder einsetzbar ist; zumindest ist der Kammer keine einschlägige deutsche Entscheidung in diesem Sinne bekannt. Selbst wenn dies der Fall wäre, gäbe es immer noch einen großen Unterschied zwischen den beiden Verfahren. Die von der Beschwerdeführerin angeführten deutschen Rechtsvorschriften setzen nämlich offenbar eine echte Frist mit einem fristauslösenden Ereignis (letzter Tag des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt ist) und einer bestimmten Länge (zwei Monate).

33. Über den Antrag der Beschwerdeführerin kann, wie oben ausgeführt, rein durch Prüfung der Frage, ob eine Frist vorliegt, entschieden werden. Fraglich ist aber auch, ob der angebliche Rechtsverlust der Beschwerdeführerin überhaupt als Rechtsverlust im Sinne des Artikels 122 EPÜ gelten kann. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, dass es sich bei den verlorenen Rechten um das Recht auf Erlangung vollen Patentschutzes für eine offenbarte Erfindung und das zugehörige Prioritätsrecht handle (s. Nr. 1.2 der Beschwerdebegründung). Die

31. The above interpretation also fully conforms to the interpretation of time limits for the purposes of Article 122 EPC, as stated in decisions J 10/01 and J 24/03. The Board sees no reason to deviate from the findings of these decisions, cited by the appellant. Decision J 24/03 explains very clearly the legal character of the provisions of Rule 25, namely that Rule 25 merely sets a condition, and not a time limit.

32. The appellant's arguments based on the analogy between a divisional application and a utility model which has been derived from an earlier patent cannot be accepted. A divisional application under the EPC is not comparable with the German example of branching off a utility model. In the latter case, there is clearly no requirement that the parent patent application be pending. On the contrary, the typical situation for a branching off is where the parent application has been finally refused. Furthermore, the question whether this time limit is indeed subject to reinstatement under German law remains open, or at least the Board is not aware of any relevant German decision to that end. Even if it were the case, there would still be a major difference between the two procedures. The applicable German legal provisions – as cited by the appellant – appear to define a genuine time limit, with a relevant event (the last day of the month in which the patent application is settled) and a determined duration of time (two months).

33. Although the request of the appellant can be decided purely by examining the existence of the time limit, as explained above, it is also questionable whether the appellant's alleged loss of rights can properly be regarded as a loss of right for the purposes of Article 122 EPC. In the present case, the appellant argued that the rights lost were the right to obtain full protection for an invention that was disclosed and its corresponding right of priority (cf. point 1.2 in the grounds of the appeal). However, the appellant did not make it clear whether the loss of rights occurred in

31. L'interprétation donnée ci-dessus est également conforme à celle des délais au sens de l'article 122 CBE, telle qu'elle figure dans les décisions J 10/01 et J 24/03 citées par le demandeur. La Chambre ne voit aucune raison de s'écarter des conclusions tirées dans ces décisions. La décision J 24/03 explique très clairement le caractère juridique des dispositions de la règle 25, à savoir que cette règle impose simplement une condition, mais ne fixe pas de délai.

32. La Chambre ne saurait accepter les arguments du requérant qui sont fondés sur l'analogie entre une demande divisionnaire et la transformation en un modèle d'utilité à partir d'un brevet antérieur. Le dépôt d'une demande divisionnaire au titre de la CBE n'est pas comparable à la transformation d'un modèle d'utilité en droit allemand. Dans ce dernier cas, il est évident qu'il n'existe pas de condition selon laquelle la demande de brevet initiale doit être en instance. Au contraire, la situation typique de transformation en un modèle d'utilité est celle où la demande initiale a été définitivement rejetée. En outre, la question de savoir si ce délai est effectivement susceptible de restitutum in integrum en droit allemand reste en suspens ou, du moins, la Chambre ne connaît pas de décision allemande pertinente en la matière. Même si c'était le cas, il subsisterait une différence considérable entre les deux procédures. Il semble que les dispositions applicables du droit allemand citées par le demandeur définissent un véritable délai, comportant un événement de référence (le dernier jour du mois au cours duquel la procédure concernant la demande de brevet est clôturée) et une durée déterminée (deux mois).

33. Bien qu'il soit possible, comme indiqué ci-dessus, de statuer sur la requête du requérant en examinant uniquement la question de l'existence d'un délai, il convient également de savoir si la perte de droits alléguée par le requérant peut être considérée comme une perte de droits au sens de l'article 122 CBE. En l'espèce, le requérant a prétendu avoir perdu le droit d'obtenir une protection complète pour l'invention divulguée ainsi que le droit de priorité correspondant (cf. point 1.2 des motifs du recours). Toutefois, il n'a pas établi clairement si la perte de droits

Beschwerdeführerin hat dabei aber nicht klargestellt, ob der Rechtsverlust bei der Stamm- oder der Teilanmeldung eingetreten ist. Nach Einschätzung der Kammer ist das Recht auf Erlangung vollen Patentschutzes für eine offenbare Erfindung wohl ein Recht, das im Rahmen der Stammanmeldung besteht. *Prima facie* hat die Beschwerdeführerin ihren Wiedereinsetzungsantrag im Verfahren der Stammanmeldung eingereicht, ihre Beschwerde dagegen im Verfahren der Teilanmeldung eingelegt – wobei letzteres so sein musste, weil sie ja eine Entscheidung des EPA anfechten wollte, die im Verfahren der Teilanmeldung ergangen war. Andererseits hat die Beschwerdeführerin auch im Verfahren der Teilanmeldung auf ihren Wiedereinsetzungsantrag verwiesen, und die Eingangsstelle hat diesen Antrag auch in der Sache geprüft und ihn damit implizit so behandelt, als sei er tatsächlich zu der angeblichen Teilanmeldung und nicht der Stammanmeldung eingereicht worden. Die Eingangsstelle ist offensichtlich nicht der verfahrensrechtlichen Frage nachgegangen, ob ein solcher Antrag überhaupt in einem anderen Verfahren als demjenigen, in dem er eingereicht wurde, **formal** zulässig ist.

34. Rein verfahrensrechtlich gesehen ist die Einreichung einer Teilanmeldung eine Verfahrenshandlung, die im Verfahren der Teilanmeldung erfolgt; sie ist die Handlung, mit der dieses Verfahren eingeleitet wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Wiedereinsetzungsantrag formal zu Recht im Verfahren der Teilanmeldung geprüft wurde. Fest steht auch, dass das Verfahren einer Stammanmeldung und das ihrer Teilanmeldung faktisch zusammenhängen, auch wenn sie formal und verfahrensrechtlich verschiedene Verfahren sind. Die Kammer war sich der vorstehend angesprochenen formalen Widersprüche bewusst, hielt es aber für geboten, die Entscheidung über den Antrag der Beschwerdeführerin auf die Sachmaterie und nicht auf bloße Formfragen zu stützen. Die Kammer hat sich deshalb entschlossen, auf diese Formfragen nicht ausführlich einzugehen, und hat – mit gewissen Zweifeln – akzeptiert, dass es vertretbar war, den Wiedereinsetzungsantrag der Beschwerdeführerin im Verfahren der Teilanmeldung zu prüfen. Der Kammer erschien es stattdessen sinnvoller, auch noch kurz die andere Möglichkeit zu untersuchen, siehe hierzu nachstehend

the parent or in the divisional application. The Board considers that the right to obtain full protection for a disclosed invention is probably a right within the parent application. *Prima facie*, the appellant filed its request for re-instatement of rights in the procedure of the parent application, while its appeal was filed in the procedure of the divisional application – the latter necessarily so, because he wished to appeal a decision of the EPO which was issued in the procedure of the divisional application. On the other hand, the appellant referred to its request for re-instatement in the procedure of the divisional application as well, and the Receiving Section also considered this request on its merits, thereby implicitly considering it as if the request had indeed been filed in the purported divisional application instead of the parent application. It appears that the Receiving Section did not consider the procedural problem of whether such a request is **formally** admissible at all in a procedure different from the one in which it was filed.

34. From a purely procedural point of view, the act of filing a divisional application is a procedural step which is performed in the procedure of the divisional application – it is the step which commences that procedure. This may support the suggestion that formally the request for re-establishment of rights was correctly considered in the procedure of the divisional application. It is also clear that the procedure of a parent application and its divisional application are in fact linked, even if they are formally and procedurally different. The Board has been conscious of the formal contradictions outlined above, but has found it more appropriate to decide on the appellant's request with reasoning based on the substantive issues rather than pure formalities. The Board has therefore chosen not to go into these formal issues in depth, and has accepted – with a certain degree of doubt – that it was proper to consider the appellant's request for re-establishment of rights in the procedure of the divisional application. Instead, the Board has found it more appropriate to examine briefly the other possibility as well: see paragraph 40 below. As a result, the case has been exhaustively examined

s'est produite quant à la demande initiale ou à la demande divisionnaire. La Chambre considère que le droit d'obtenir une protection complète pour une invention divulguée est vraisemblablement un droit afférent à la demande initiale. A première vue, le requérant a déposé sa requête en *restitutio in integrum* dans la procédure concernant la demande initiale, alors que son recours a nécessairement été formé dans le cadre de la procédure concernant la demande divisionnaire puisqu'il désirait attaquer la décision que l'OEB avait rendue dans la procédure relative à la demande divisionnaire. Par ailleurs, le requérant a aussi fait référence, dans cette procédure, à sa requête en *restitutio in integrum*, et la section de dépôt a examiné cette requête quant au fond, la traitant ainsi implicitement comme si elle avait été déposée à l'égard de la prétendue demande divisionnaire et non de la demande initiale. Sur le plan de la procédure, il semble que la section de dépôt n'ait pas examiné la question de savoir si une telle requête est **formellement** recevable dans le cadre d'une procédure autre que celle dans laquelle elle a été déposée.

34. D'un point de vue purement procédural, le dépôt d'une demande divisionnaire est un acte de procédure accompli dans le cadre de la procédure concernant la demande divisionnaire. C'est l'acte par lequel s'engage cette procédure. Cela paraît conforter l'hypothèse qu'il était correct, sur le plan formel, d'examiner la requête en *restitutio in integrum* dans la procédure concernant la demande divisionnaire. Il est clair également que les procédures concernant une demande initiale et une demande divisionnaire qui en est issue sont en réalité liées, même si elles sont distinctes au plan formel et procédural. La Chambre est consciente des aspects formels contradictoires évoqués plus haut, mais elle estime plus approprié de statuer sur la requête du requérant en s'appuyant sur des considérations de fond plutôt que sur les seuls aspects formels. La Chambre a donc choisi de ne pas trop approfondir ces aspects formels et a admis – malgré certaines réserves – qu'il convenait d'examiner la requête en *restitutio in integrum* du requérant dans le cadre de la procédure relative à la demande divisionnaire. La Chambre a considéré qu'il était plus judicieux d'examiner aussi brièvement

Nr. 40. Somit wurde der Fall umfassend geprüft und entschieden, statt ihn möglicherweise aus rein formalen Gründen zurückzuweisen. Dennoch erachtet es die Kammer für zweckmäßig zu klären, welche Rechte möglicherweise in welchem Verfahren verloren gingen.

35. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, dass selbst in der Mitteilung des EPA vom 14. August 2003 anerkannt worden sei, dass es einen Rechtsverlust gegeben habe. Dies wird an sich von der Kammer nicht bestritten. Doch wurden keine überzeugenden Argumente dafür ins Feld geführt, dass die verlorenen Rechte durch Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wiederhergestellt werden könnten.

36. Die Beschwerdeführerin behauptet, das verlorene Recht sei der Patentschutz für einen in der Stammanmeldung offenbarten Gegenstand (der in der Teilanmeldung weiterverfolgt werden sollte). Die Teilanmeldung ver helfe dem Anmelder zur Ausübung seines – bereits bestehenden – Rechts auf Patentschutz. Damit unterscheidet sich die Einreichung einer Teilanmeldung grundlegend von der Einreichung einer normalen europäischen Patentanmeldung, weil bereits bestehende Rechte weitergeführt würden.

37. Die Kammer sieht die Sache anders. Eine Teilanmeldung – wenn sie als solche behandelt wird – gilt als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht (und genießt ggf. deren Priorität). Ansonsten sind die beiden Anmeldungen verfahrensrechtlich unabhängig, und auch die darin beanspruchten materiellen Rechte bestehen unabhängig voneinander. Diese Unabhängigkeit wird weder durch die in Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ verankerte Eingrenzung des Schutzzumfangs noch dadurch beeinträchtigt, dass die materiellen Rechte in der Teilanmeldung nur unter der Voraussetzung bestehen, dass diese Rechte vorher in der Stammanmeldung begründet wurden. Der Gegenstand der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen), der letztlich den Schutzzumfang bestimmt, wird jedoch nicht automatisch zum Gegenstand der Teilanmeldung, selbst wenn mit der Teilanmeldung für genau dasselbe materielle Recht Schutz beansprucht wird. In Artikel 76 (1) EPÜ heißt

and decided on, rather than possibly being rejected on purely formal grounds. Nevertheless, the Board finds it expedient to clarify which rights may have been lost in which procedure.

35. The appellant argued that even the Communication of the EPO dated 14 August 2003 recognised that a loss of rights had taken place. This, by itself, is not disputed by the Board. However, no convincing arguments were put forward explaining why the rights which were lost could be reinstated according to Article 122 EPC.

36. The appellant contended that the right which was lost was the patent protection for subject-matter disclosed in the parent application (and which was to be continued in the divisional application). In the appellant's submission, the divisional application helps the applicant to exercise his – already existing – right to patent protection. Therefore, the filing of a divisional application is fundamentally different from the filing of a normal European patent application, because already-existing rights are continued.

37. The Board sees the situation differently. A divisional application – when treated as such – is deemed to have been filed on the filing date (and enjoys the priority, if applicable) of the earlier application. Otherwise, the two applications are procedurally independent, and the substantive rights claimed in them also exist independently from each other. This independence is affected neither by the limitation of scope defined by Article 76(1) EPC, second sentence, nor by the fact that the existence of the substantive rights in the divisional application presupposes the establishment of these substantive rights in the parent application. However, as regards the filed subject-matter of the earlier application (description, claims, drawings) which will finally determine the scope of the protection, it does not automatically become the subject-matter of the divisional application, even if it is precisely the same material right which is sought to be protected by the divisional application. Article 76(1) only specifies that the

l'autre possibilité : voir le point 40 ci-après. En conséquence, la décision a été rendue après un examen complet de la requête, plutôt que de la rejeter uniquement pour des motifs concernant la forme. Néanmoins, la Chambre considère qu'il est utile de clarifier les droits qui pourraient avoir été perdus dans ladite procédure.

35. Le requérant a fait valoir que l'OEB, dans sa notification du 14 août 2003, reconnaissait qu'une perte de droits avait eu lieu. La Chambre ne conteste pas cette allégation en soi. Toutefois, aucun argument convaincant n'a été avancé afin d'expliquer pourquoi l'article 122 CBE permettrait de rétablir le requérant dans les droits qu'il a perdus.

36. Le requérant a soutenu qu'il avait perdu le droit d'obtenir une protection pour un objet divulgué dans la demande initiale (qu'il souhaitait reprendre dans la demande divisionnaire). Selon le requérant, la demande divisionnaire aide le demandeur à exercer son droit – préexistant – à l'obtention d'une protection par brevet. Le dépôt d'une demande divisionnaire est donc fondamentalement différent de celui d'une demande de brevet européen classique, puisqu'il s'agit de poursuivre des droits déjà existants.

37. La Chambre ne partage pas cette approche. Une demande divisionnaire – si elle est traitée comme telle – est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure (et bénéficie, le cas échéant, de sa priorité). Autrement, les deux demandes sont indépendantes au plan procédural et les droits substantiels revendiqués dans chacune d'elles existent de façon indépendante. Cette indépendance n'est affectée ni par la limitation de l'étendue de la protection prévue par l'article 76(1), deuxième phrase CBE, ni par le fait que la demande divisionnaire ne peut générer de droits substantiels que si l'existence de tels droits est établie pour la demande initiale. L'objet de la demande antérieure telle que déposée (description, revendications, dessins), qui déterminera finalement l'étendue de la protection, ne devient cependant pas automatiquement l'objet de la demande divisionnaire, même si le demandeur veut par ce moyen obtenir la protection de droits substantiels rigoureusement identiques. L'article 76(1) précise seule-

es nur, dass der Gegenstand der Teilanmeldung nicht **über den Inhalt** der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung **hinausgehen** darf. Innerhalb dieser Eingrenzung wird der Inhalt der Teilanmeldung nicht von einer Vorschrift des EPÜ, sondern vom Anmelder selbst bestimmt. Daraus folgt, dass aus verfahrensrechtlicher Sicht der **Gegenstand der Teilanmeldung**, d. h. das zu schützende materielle Recht, erst am **Tag der Einreichung** der Teilanmeldung begründet wird, an dem nämlich der Anmelder – durch Einreichung einer neuen Anmeldung mit Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen – den Gegenstand der Teilanmeldung **positiv definiert** (wenn auch nur vorläufig, da der endgültige Gegenstand mit der Erteilung festgelegt wird). Nun kann der Anmelder zwar beschließen, den Inhalt der früheren Anmeldung ohne die geringste Änderung wieder einzureichen, doch wird rechtlich gesehen erst **am Tag der Einreichung** der Teilanmeldung deren Gegenstand konkretisiert und begründet. Bis dahin ist der Gegenstand der Teilanmeldung reine Spekulation und kein eigenständig bestehendes materielles Recht, auch wenn der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ **rückwirkend** der Anmeldetag der Stammanmeldung zuerkannt wird. Dies steht auch in Einklang mit der Tatsache, dass eine Teilanmeldung verfahrensrechtlich unabhängig von der Stammanmeldung ist, siehe z. B. T 1177/00.

38. Somit sind die Rechte, die potenziell verloren gehen könnten, wenn die Teilanmeldung nicht während der Anhängigkeit der früheren Anmeldung eingereicht wird, – d. h. der Gegenstand der Teilanmeldung – vor der eigentlichen Einreichung der Teilanmeldung noch nicht **begründet** worden, weil es schlicht und einfach keine bestehende Teilanmeldung gibt. Demnach können diese nicht bestehenden Rechte auch nicht verloren gehen. Daraus folgt, dass es aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht möglich ist, die Wiedereinsetzung im Verfahren der Teilanmeldung zu beantragen.

39. Die Mitteilung der Eingangsstelle bezog sich nicht auf diese von der Beschwerdeführerin beanspruchten und vorstehend umrissenen materiellen Rechte. Im vorliegenden Fall war die Mitteilung über den Rechtsverlust durch die Anwendung von Artikel 90 (2) letzter

subject-matter of the divisional application may not extend **beyond the content** of the earlier application as filed. Within this limitation, it is not some provision of the EPC, but the applicant himself who determines the content of the divisional application. From this it follows that, from a procedural point of view, the **subject-matter of the divisional application** – i.e. the material right to be protected – is established only on the **actual filing date** of the divisional application, when the applicant – by filing a new application, including description, claims and drawings – **positively defines** the subject-matter of the divisional application (if only temporarily, given that the final subject matter will be decided on grant). It is true that the applicant may decide to re-file the contents of the earlier application without the slightest change, but from a legal point of view it is still only on **the actual filing date** of the divisional application that its subject-matter "materialises", and is established. Until then, the subject-matter of the divisional application is pure speculation, and not an existing substantive right on its own, even if, after filing, the filing date of the parent application will **retroactively** be accorded to the divisional application pursuant to Article 76(1) EPC. This is also in line with the fact that a divisional application is procedurally independent from the parent application: see e.g. T 1177/00.

38. Hence, the rights which may be potentially lost if the divisional application is not filed while the earlier application is pending – namely, the subject-matter of the divisional application – has not been **established** before the divisional application is actually filed, simply because there is no existing divisional application. Therefore, these not-existing rights cannot be lost. From this it follows that from a procedural point of view it is not possible to request re-establishment of rights in the procedure of the divisional application.

39. The communication issued by the Receiving Section did not relate to those substantive rights asserted by the appellant and outlined above. In the present case the notification of the loss of rights was justified by the application of Article 90(2) EPC, last sentence, last

ment que les éléments de la demande divisionnaire ne peuvent s'étendre **au-delà du contenu** de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans le cadre de cette limite, c'est le demandeur lui-même qui définit le contenu de la demande divisionnaire et non pas une disposition quelconque de la CBE. Il en résulte, du point de vue procédural, que les **éléments de la demande divisionnaire**, c'est-à-dire les droits substantiels qu'il convient de protéger, ne sont établis qu'à la **date du dépôt effectif** de la demande divisionnaire, lorsque le demandeur, en déposant une nouvelle demande contenant une description, des revendications et des dessins, **définit positivement** l'objet de la demande divisionnaire (même si ce n'est que provisoire, puisque l'objet définitif est déterminé au moment de la délivrance). Certes, le demandeur peut décider de déposer le contenu de la demande antérieure, sans la moindre modification, mais du point de vue juridique, l'objet de la demande divisionnaire ne se concrétise et n'est établi qu'à la **date du dépôt effectif** de cette demande. Avant cette date, l'objet de la demande divisionnaire n'est que pure spéculation et n'existe pas en tant que droit substantiel, même si la date de dépôt de la demande initiale est attribuée **retroactivement** à la demande divisionnaire, après son dépôt, en vertu de l'article 76(1) CBE. Cette conclusion concorde avec le fait que la demande divisionnaire est indépendante de la demande initiale sur le plan de la procédure (cf. p. ex. T 1177/00).

38. Par conséquent, les droits que le demandeur peut perdre si la demande divisionnaire n'est pas déposée pendant que la demande antérieure est encore en instance – à savoir le contenu de la demande divisionnaire – ne sont pas **établis** avant le dépôt effectif de la demande divisionnaire, puisqu'il n'existe alors pas de demande divisionnaire. Ces droits qui n'existent pas ne peuvent donc pas être perdus. Il s'ensuit, du point de vue procédural, qu'il n'est pas possible de demander une restitutio in integrum quant à la demande divisionnaire.

39. La notification émise par la section de dépôt n'avait pas trait aux droits substantiels revendiqués par le requérant et évoqués ci-dessus. En l'espèce, la notification concernant la perte de droits s'appuyait sur l'article 90(2), deuxième phrase CBE. L'article 76(1),

Satz, letzter Halbsatz EPÜ gerechtfertigt. Gemäß Artikel 76 (1) letzter Satz EPÜ "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht". Konnte dieser Anmeldetag nicht zuerkannt werden, so wird üblicherweise davon ausgegangen, dass eine andere Anmeldung mit einem späteren Anmeldetag für den Anmelder uninteressant wäre, weil die Stammanmeldung sonst für die später eingereichte Teilanmeldung neuheitsschädlich wäre. Deshalb sind nur der Anmelde- und (gegebenenfalls) der Prioritätstag der früheren Anmeldung relevant. Werden der Anmeldung diese Tage nicht zuerkannt, so kommt es gemäß der Praxis des EPA nicht zu einer anderen Anmeldung mit einem späteren Anmeldetag als dem der Stammanmeldung. Die Anmeldung wird so behandelt, als wäre sie nie eingereicht worden, und die Anmeldegebühr daher routinemäßig zurückgezahlt. Dieser Fall ist vergleichbar mit dem in Artikel 90 (2) EPÜ behandelten, so dass eine entsprechende Anwendung dieser Bestimmung gerechtfertigt ist (vgl. J 11/91, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe). Demnach war eine umgehende Mitteilung der Eingangsstelle nach Artikel 90 (2) EPÜ, dass die Anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandelt werde, gerechtfertigt. Das im Verfahren der Teilanmeldung verlorene Recht war somit das (materielle) Recht auf den früheren Anmeldetag.

40. Ließe die Kammer gelten, dass die verlorenen Rechte tatsächlich die durch die Stammanmeldung begründeten Rechte waren, so wäre eine Wiedereinsetzung in diese Rechte nur in der Stammanmeldung möglich. Dann wäre zu ermitteln, ob ein Wiedereinsetzungsantrag der Beschwerdeführerin Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, wenn er im Verfahren der Stammanmeldung in der Sache geprüft worden wäre, siehe vorstehend Nr. 32. Als obiter dictum stellt die Kammer fest, dass einem solchen Antrag *prima facie* schon allein deshalb nicht hätte stattgegeben werden können, weil dem Anmelder **im Verfahren der Stammanmeldung** keine Verfahrenshandlungen für die Einreichung einer Teilanmeldung zu Gebote stehen. Somit gibt es auch keine Frist, die hätte versäumt werden können (s. auch J 10/01, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

clause. Article 76(1) EPC, last sentence, provides that a divisional application is "deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority". If this filing date could not be accorded, it is the standard assumption that another application having a later filing date would not be of interest to the applicant, because the parent application would otherwise form part of the state of the art in relation to the later-filed, divisional application. Therefore, only the filing date and priority date (if any) of the earlier application are relevant. If those dates are denied, then according to the practice of the EPO no other application with a filing date later than that of the parent application ever comes into existence. The application is treated as if it were not filed at all so that, as a matter of routine, filing fees are refunded. This situation is comparable to the case dealt with in Article 90(2) EPC, so that an analogous application of that provision is justified (cf. J 11/91, reasons point 4.2). Therefore, an immediate communication from the Receiving Section pursuant to Article 90(2) EPC, stating that the application is not being dealt with as a European divisional application, was justified. Thus the right lost in the procedure of the divisional application was the (substantive) right of the earlier filing date.

40. If the Board were to accept that the rights lost were indeed those established in the parent application, then a re-establishment of those rights would only be possible in the parent application. It would then need to be determined if a request for reinstatement of rights by the appellant could possibly have succeeded if it were to have been considered on its merits in the procedure of the parent application, see paragraph 32 above. As an obiter dictum, the Board holds that such a request would have been *prima facie* unallowable, simply because there are no procedural steps which are available to be taken by the applicant **in the procedure of the parent application** in order to file a divisional application. Hence, there is no possible time limit which could have been missed (see also J 10/01, point 19 of the Reasons).

dernière phrase CBE dispose qu'une demande divisionnaire est "considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité". Si cette date de dépôt n'a pas pu être accordée, il est généralement supposé qu'une autre demande ayant une date de dépôt ultérieure serait sans intérêt pour le demandeur, puisque la demande initiale serait destructrice de nouveauté pour la demande divisionnaire déposée ultérieurement. Par conséquent, seules sont pertinentes la date de dépôt et (le cas échéant) la date de priorité de la demande antérieure. Si ces dates ne sont pas attribuées à la demande, la pratique de l'Office consiste à ne pas reconnaître l'existence d'une autre demande dont la date de dépôt est postérieure à celle de la demande initiale. La demande est traitée comme si elle n'avait pas été déposée, de sorte que la taxe de dépôt est systématiquement remboursée. La situation est comparable à celle qui fait l'objet de l'article 90(2) CBE, ce qui justifie l'application de cette disposition par analogie (cf. J 11/91, point 4.2 des motifs). Par conséquent, c'est à juste titre que la section de dépôt a émis immédiatement une notification conformément à l'article 90(2) CBE, indiquant que la demande ne serait pas traitée en tant que demande de brevet européen. Le droit que le demandeur a perdu dans la procédure concernant la demande divisionnaire est donc le droit (substantiel) de revendiquer la date de dépôt antérieure.

40. Si la Chambre acceptait que les droits perdus soient en fait ceux qui ont été établis dans la procédure relative à la demande initiale, une *restitutio in integrum* quant à ces droits ne serait possible que dans cette procédure-là. Il faudrait alors établir si la requête en *restitutio in integrum* du requérant aurait eu des chances de succès si elle avait été examinée sur le fond dans la procédure relative à la demande initiale (cf. point 32 supra). La Chambre estime à titre d'opinion incidente qu'il n'y aurait pas eu lieu à première vue de faire droit à une telle requête pour la simple raison que **la procédure relative à la demande antérieure** ne permet pas au demandeur d'accomplir des actes aux fins du dépôt d'une demande divisionnaire. Il n'existe donc pas de délai qui aurait pu ne pas être observé (cf. J 10/01, point 19 des motifs).

*Hilfsantrag*

41. Was den Hilfsantrag anbelangt, so stimmt die Kammer mit der Beschwerdeführerin in der Sache überein, dass die strittige Frage eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist. Allerdings sind die Bedingungen für eine Vorlage nach Artikel 112 (1) a) EPÜ nicht erfüllt.

42. Erstens gibt es keine voneinander abweichenden Entscheidungen der Beschwerdekammern. In allen ähnlich gelagerten Fällen, in denen es um die Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ ging, haben die Beschwerdekammern insoweit einheitlich entschieden, als die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verwehrt wurde, wenn eine Teilanmeldung nach dem maßgeblichen Stichtag eingereicht wurde.

43. Zweitens kann nach Auffassung der Kammer die Gültigkeit der bestehenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Die mutmaßlichen Unterschiede bei der Auslegung des EPÜ rechtfertigen für sich genommen keine Vorlage an die Große Beschwerdekammer, denn auch bei unterschiedlicher Auslegung waren die Ergebnisse doch die gleichen. In der von der Beschwerdeführerin angezogenen Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/92 (ABl. EPA 1994, 633) wurde die Einreichung einer Teilanmeldung bei nicht mehr anhängiger Stamm-anmeldung nicht behandelt oder auch nur als Möglichkeit in Betracht gezogen. In ihrer Begründung wird implizit vorausgesetzt, dass die Stammanmeldung noch anhängig ist, siehe z. B. Nr. 10 der Entscheidungsgründe, dritter Absatz. Deshalb sieht die Kammer keinen Widerspruch zwischen der bestehenden Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer und der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

*Auxiliary request*

41. Concerning the merits of the auxiliary request, the Board agrees with the appellant that the question at issue is an important point of law. However, the conditions for a referral pursuant to Article 112(1) EPC, subparagraph (a) are not present.

42. Firstly, there are no contradictory decisions of the Boards of Appeal. In all similar cases concerning the interpretation of Rule 25(1) EPC, the decisions of the Boards of Appeal have been consistent, in that re-establishment of rights was denied when a divisional application was filed after the applicable deadline.

43. Secondly, the Board does not see that the validity of the existing case law of the Boards of Appeal can seriously be questioned. The perceived differences in interpretation of the EPC by itself do not warrant a referral to the Enlarged Board of Appeal, because even with different interpretations, the results were the same. The opinion of the Enlarged Board of Appeal cited by the appellant, G 10/92 (OJ EPC 1994,633) did not address or even consider the possibility of filing a divisional application beyond the pendency of the parent application. Its reasoning implicitly presupposes that the parent application is still pending; see e.g. paragraph 10 of the reasons, third subparagraph. Therefore, the Board sees no contradiction between the standing jurisprudence of the Legal Board and the jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal.

**Order****For these reasons it is decided that:**

1. The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is refused.
2. The appeal is dismissed.

*Requête subsidiaire*

41. En ce qui concerne la requête subsidiaire, la Chambre partage l'avis du requérant selon lequel le problème soulevé est une question de droit d'importance fondamentale. Toutefois, les conditions d'une saisine au titre de l'article 112(1), lettre a) CBE ne sont pas réunies.

42. Premièrement, il n'existe pas de décisions contradictoires des chambres de recours. Dans toutes les affaires analogues concernant l'interprétation de la règle 25(1) CBE, les décisions des chambres de recours concordent en ce sens que les requêtes en restitutio in integrum ont été rejetées chaque fois qu'une demande divisionnaire a été déposée après la date limite applicable.

43. Deuxièmement, la Chambre ne voit pas en quoi la validité de la jurisprudence existante des chambres de recours pourrait être sérieusement remise en question. Les différences supposées dans l'interprétation de la CBE ne justifient pas en soi une saisine de la Grande Chambre de recours, car, même si les interprétations varient, les conclusions sont les mêmes. Dans l'avis de la Grande Chambre de recours cité par le requérant (G 10/92, JO OEB 1994, 633), le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que la demande initiale n'est plus en instance n'a pas été examiné et son éventualité n'a même pas été envisagée. (cf. p. ex. le point 10 des motifs, 3<sup>e</sup> alinéa). Par conséquent, la Chambre ne voit pas de contradiction entre la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique et celle de la Grande Chambre de recours.

**Dispositif****Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté.