

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Zwischenentscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.4.03 vom
30. März 2006
T 1409/05 – 3.4.03**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: R. G. O'Connell
Mitglieder: G. Eliasson
T. Bokor

Anmelder:
SEIKO EPSON CORPORATION

Stichwort: Folge von Teilanmel-
dungen/SEIKO

Artikel: 76 (1) EPÜ

Artikel: 1, 54 (2), 54 (3), 63 (1), 64 (1),
80, 90 (1) a), 90 (2), 96 (2), 97 (1),
100 c), 111 (1), 112 (1) a), 123 (2) EPÜ

Regel: 25 (1), 39, 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Erfüllung von
Artikel 76 (1) EPÜ bei einer Folge von
Teilanmeldungen" – "Zuerkennung
eines Anmeldetags" – "Inhalt der
Anmeldung" – "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer"

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Fragen vorgelegt:*

1) Ist es bei einer Folge von Anmel-
dungen bestehend aus einer (ursprüng-
lichen) Stammanmeldung und darauf
folgenden Teilanmeldungen, von denen
jede einzelne aus der jeweiligen Vorgän-
gerin ausgeschieden wurde, eine
notwendige und hinreichende Bedin-
gung dafür, dass eine Teilanmeldung
dieser Folge den Erfordernissen des
Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ genügt, dass
sich die gesamte Offenbarung dieser
Teilanmeldung unmittelbar, eindeutig
und einzeln aus dem Offenbarungsge-
halt jeder vorangehenden Anmeldung in
der ursprünglich eingereichten Fassung
ableiten lässt?

Decisions of the boards of appeal

**Interlocutory decision
of Technical Board
of Appeal 3.4.03
dated 30 March 2006
T 1409/05 – 3.4.03**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chair: R. G. O'Connell
Members: G. Eliasson
T. Bokor

Applicant:
SEIKO EPSON CORPORATION

Headword: Sequence of divisionals/
SEIKO

Article: 76(1) EPC

Article: 1, 54(2), 54(3), 63(1), 64(1), 80,
90(1)(a), 90(2), 96(2), 97(1), 100(c),
111(1), 112(1)(a), 123(2) EPC

Rule: 25(1), 39, 86(3) EPC

Keyword: "Compliance with
Article 76(1) EPC for a sequence of
divisional applications" – "According
of a filing date" – "Content of the
application" – "Referral to the
Enlarged Board of Appeal"

Headnote

*The following questions are referred to
the Enlarged Board of Appeal:*

(1) In the case of a sequence of applica-
tions consisting of a root (originating)
application followed by divisional applica-
tions, each divided from its predecessor,
is it a **necessary and sufficient** condition
for a divisional application of that
sequence to comply with Article 76(1)
EPC, second sentence, that anything
disclosed in that divisional application be
directly, unambiguously and separately
derivable from what is disclosed in each
of the preceding applications as filed?

Décisions des chambres de recours

**Décision intermédiaire
de la Chambre de recours
technique 3.4.03,
en date du 30 mars 2006
T 1409/05 – 3.4.03**
(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : R. G. O'Connell
Membres : G. Eliasson
T. Bokor

Demandeur :
SEIKO EPSON CORPORATION

Référence : Série de demandes
divisionnaires/SEIKO

Article : 76(1) CBE

Article : premier, 54(2), 54(3), 63(1),
64(1), 80, 90(1)a), 90(2), 96(2), 97(1),
100c), 111(1), 112(1)a), 123(2) CBE

Règle : 25(1), 39, 86(3) CBE

Mot-clé : "Conformité avec
l'article 76(1) CBE lors d'une série
de demandes divisionnaires" –
"Attribution d'une date de dépôt" –
"Contenu de la demande" – "Saisine
de la Grande Chambre de recours "

Sommaire

*Les questions de droit suivantes sont
soumises à la Grande Chambre de
recours :*

(1) Dans le cas d'une série de
demandes composée d'une demande
initiale (d'origine) suivie de demandes
divisionnaires, chacune étant issue d'une
division de la demande précédente, est-il
nécessaire et suffisant, pour qu'une
demande divisionnaire faisant partie de
cette série satisfasse aux exigences de
l'article 76(1), deuxième phrase CBE,
que tout élément divulgué dans ladite
demande divisionnaire puisse être
dédié directement, sans ambiguïté et
séparément de ce qui est divulgué dans
chacune des demandes précédentes
telle que déposée ?

2) Falls diese Bedingung **nicht** hinreichend ist, wird mit diesem Satz dann zusätzlich verlangt,

a) dass der Anspruchsgegenstand dieser Teilanmeldung in den Anspruchsgegenständen der vorangehenden Teilanmeldungen verschachtelt sein muss

oder

b) dass sämtliche dieser Teilanmeldung vorangehenden Teilanmeldungen das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllen müssen?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung 01 128 824.8 wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ.

II. Die vorliegende Anmeldung (A3) ist die dritte in einer Folge von Teilanmeldungen A1, A2, A3, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurden und auf eine (ursprüngliche) Stammanmeldung A0 (89 304 929.6) zurückgehen. Auf die Stammanmeldung und auf die erste Teilanmeldung A1 (94 106 661.5) wurde ein Patent erteilt. Die zweite Teilanmeldung A2 (97 200 954.2) wurde ebenso wie ihre Geschwister B2 (97 200 955.9) und C2 (97 200 957.5) wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ zurückgewiesen.

III. Anspruch 1 von A3 in der ursprünglich eingereichten Fassung hat denselben Wortlaut wie Anspruch 1 von A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung und lautet wie folgt:

"1. Flüssigkristallvorrichtung für eine elektrooptische Vorrichtung mit einer Mehrzahl von Flüssigkristallzellen, wobei Datensignale an die Flüssigkristallzellen über eine Mehrzahl von Feldeffekttransistoren übermittelt werden, die als eine Mehrzahl von Bildelementen (292) angeordnet sind, wobei die Flüssigkristallvorrichtung umfasst:

ein Substrat (71, 86) mit einer Pixelregion und mindestens einer Treiberregion;

eine Mehrzahl erster Leitungen und eine Mehrzahl zweiter Leitungen, die in einer Matrix in der Pixelregion angeordnet und mit den Feldeffekttransistoren verbunden sind;

(2) If the above condition is **not** sufficient, does said sentence impose the additional requirement

(a) that the subject-matter of the claims of said divisional be nested within the subject-matter of the claims of its divisional predecessors?

or

(b) that all the divisional predecessors of said divisional comply with Article 76(1) EPC?

Summary of facts and submissions

I. This is an appeal against the refusal of European patent application 01 128 824.8 for non-compliance with Article 76(1) EPC.

II. The present application (A3) is the third in a sequence A1, A2, A3 of divisional applications, each divided from its predecessor, and stemming from a root (originating) application A0 (89 304 929.6). The root and the first divisional A1 (94 106 661.5) have been granted. The second divisional A2 (97 200 954.2) was refused for non-compliance with Article 76(1) EPC as were its sibs B2 (97 200 955.9) and C2 (97 200 957.5).

III. Claim 1 of A3 as filed has the same wording as claim 1 of A2 as filed and reads as follows:

"1. A liquid crystal device for an electro-optical device, the liquid crystal device including a plurality of liquid crystal cells wherein data signals are supplied to the liquid crystal cells through a plurality of field effect transistors, arranged in a plurality of picture elements (292) the liquid crystal device comprising:

a substrate (71, 86) having a pixel region and at least one driver region;

a plurality of first lines and a plurality of second lines arranged in a matrix in the pixel region and connected to the field effect transistors;

(2) Si la condition ci-dessus n'est **pas** suffisante, la phrase précitée pose-t-elle comme exigence supplémentaire que

a) l'objet des revendications de cette demande divisionnaire soit emboîté dans l'objet des revendications des demandes divisionnaires précédentes

ou que

b) toutes les demandes divisionnaires précédant la demande divisionnaire en question répondent aux exigences de l'article 76(1) CBE ?

Exposé des faits et conclusions

I. Il est formé un recours contre le rejet de la demande de brevet européen 01 128 824.8 pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE.

II. La présente demande (A3) est la troisième d'une série de demandes divisionnaires (A1, A2, A3), chacune issue d'une division de la demande précédente et provenant d'une demande initiale (d'origine) A0 (89 304 929.6). La demande initiale et la première demande divisionnaire A1 (94 106 661.5) ont donné lieu à la délivrance d'un brevet. La deuxième demande divisionnaire A2 (97 200 954.2) a été rejetée pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE, tout comme B2 (97 200 955.9) et C2 (97 200 957.5) qui dérivent de la même demande précédente.

III. La revendication 1 de A3 telle que déposée est la même que la revendication 1 de A2 telle que déposée et s'énonce comme suit :

"1. Dispositif à cristaux liquides destiné à un dispositif électro-optique, le dispositif à cristaux liquides comprenant une pluralité de cellules à cristaux liquides, dans lequel des signaux de données sont fournis aux cellules à cristaux liquides par l'intermédiaire d'une pluralité de transistors à effet de champ, montés dans une pluralité d'éléments d'image (292), le dispositif à cristaux liquides comprenant :

un substrat (71, 86) présentant une zone pixelisée et au moins une zone de commande ;

une pluralité de premières lignes et une pluralité de deuxième lignes disposées en matrice dans la zone pixelisée et reliées aux transistors à effet de champ ;

Treiberschaltungen (21, 12), die in mindestens einer Treiberregion ausgebildet und mit einer der ersten Leitungen und zweiten Leitungen verbunden sind;

driving circuits (21, 12) formed in the at least one driver region and connected to one of the first lines and second lines,

des circuits de commande (21, 12) formés dans la zone de commande, au nombre d'une au minimum, et reliés aux premières lignes ou aux deuxième lignes,

Ausgangsanschlüsse der Treiberschaltungen, die mit einer der besagten Mehrzahl von ersten Leitungen und zweiten Leitungen verbunden sind, und

output terminals of driver circuits connected to one of said plurality of first lines and said plurality of second lines; and

des terminaux de sortie des circuits de commande, reliés à la pluralité de premières lignes ou à la pluralité de deuxième lignes ; et

mindestens eine Treiber-Prüfschaltung (283, 288) umfassend Transistoren, wobei die genannten Transistoren der mindestens einen Treiber-Prüfschaltung (283, 288) an einen Prüfsignal-Eingangsanschluss (284; 289), einen Prüfsignal-Ausgangsanschluss (285; 290) und eine der genannten ersten und zweiten Leitungen angeschlossen sind,

at least one driver test circuit (283, 288) comprising transistors, said transistors of said at least one driver test circuit (283; 288) being coupled to a test signal input terminal (284; 289) a test signal output terminal (285; 290) and one of said first and second lines,

au moins un circuit de test de commande (283, 288) comprenant des transistors, les transistors du circuit de test de commande (283, 288), au nombre d'un au minimum, étant couplés à un terminal d'entrée de signal de test (284 ; 289), un terminal de sortie de signal de test (285 ; 290) et aux premières ou deuxième lignes,

wobei über den Prüfsignal-Eingangsanschluss (284; 289) eingehende Prüfsignale über die genannten Transistoren durch Betrieb der genannten Treiberschaltung an den genannten Prüfsignal-Ausgangsanschluss (285; 290) übermittelt werden."

wherein test signals applied to the test signal input terminal (284; 289) are output to said test signal output terminal (285; 290) through said transistors in accordance with the operation of said driver circuit."

des signaux de test appliqués au terminal d'entrée de signal de test (284 ; 289) étant fournis au niveau du terminal de sortie de signal de test (285 ; 290) par l'intermédiaire des transistors en fonction du fonctionnement du circuit de commande. "

IV. Anspruch 1 von A1 in der ursprünglich eingereichten Fassung lautet wie folgt:

IV. Claim 1 of A1 as filed reads as follows:

IV. La revendication 1 de A1 telle que déposée s'énonce comme suit :

"1. Aktivmatrixtafel, umfassend eine Bildelementenmatrix (22), welche auf einem transparenten Substrat (71, 86) angebracht ist und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen (24, 25), eine Mehrzahl von Source-Leitungen (26, 27, 28) und eine Mehrzahl von Bildelementen (32, 33) aufweist, wobei jedes der Bildelemente einen Dünnschichttransistor (29, 101) aufweist, wobei die Aktivmatrixtafel ferner eine Gate-Leitungs-Treiberschaltung (21) und eine Source-Leitungs-Treiberschaltung (12) umfasst und dadurch gekennzeichnet ist, dass die Gate-Leitungs-Treiberschaltung oder/und die Source-Leitungs-Treiberschaltung eine Mehrzahl von auf dem transparenten Substrat vorgesehenen komplementären Dünnschichttransistoren (47 bis 56; 58, 59; 99, 100) aufweist, deren Gate-Länge kürzer als diejenige der Dünnschichttransistoren der Bildelementenmatrix ist."

"1. An active matrix panel comprising a picture element matrix (22), which is mounted on a transparent substrate (71, 86) and which includes a plurality of gate lines (24, 25), a plurality of source lines (26, 27, 28) and a plurality of picture elements (32, 33), each of the picture elements including a thin film transistor (29, 101), the active matrix panel further comprising a gate line drive circuit (21) and a source line drive circuit (12) and being characterised in that at least one of the gate line drive circuit and the source line drive circuit comprises a plurality of complementary thin film transistors (47 to 56; 58, 59; 99, 100) provided on the transparent substrate, and having a gate length shorter than that of the thin film transistors of the picture element matrix."

"1. Panneau à matrice active comprenant une matrice d'éléments d'image (22), qui est montée sur un substrat transparent (71, 86) et qui comprend une pluralité de lignes de grille (24, 25), une pluralité de lignes de source (26, 27, 28) et une pluralité d'éléments d'image (32, 33), chacun des éléments d'image comprenant un transistor à couches minces (29, 101), le panneau à matrice active comprenant en outre un circuit de commande de ligne de grille (21) et un circuit de commande de ligne de source (12) et étant caractérisé en ce qu'au moins le circuit de commande de ligne de grille ou le circuit de commande de ligne de source comprend une pluralité de transistors à couches minces complémentaires (47 à 56 ; 58, 59 ; 99, 100) disposés sur le substrat transparent et ayant une longueur de grille plus petite que celle des transistors à couches minces de la matrice d'éléments d'image. "

V. In der angefochtenen Zurückweisungsentscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, dass die Anmeldung A2, die selbst schon eine Teilanmeldung war, wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ zurückgewiesen worden war. Ausgehend davon, was sie als ratio

V. In the refusal decision under appeal the examining division noted that A2, itself a divisional, was refused for non-compliance with Article 76(1) EPC. Applying what it saw as the *ratio decidendi* of T 555/00, viz. that non-compliance with Article 76(1) EPC of a

V. Dans la décision de rejet qui fait l'objet du présent recours, la division d'examen a fait observer que la demande A2, qui est elle-même divisionnaire, a été rejetée pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE. Se basant sur ce qu'elle considérait comme constituant le

decidendi der Entscheidung T 555/00 betrachtete, dass nämlich im Falle einer Teilanmeldung, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt, zwangsläufig auch eine daraus ausgeschiedene weitere Teilanmeldung gegen diesen Artikel verstößt, befand sie, dass die vorliegende Anmeldung A3 das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfülle. Da zudem der Anspruchsgegenstand derselbe sei wie der von A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung, gälten die Gründe für die Zurückweisung von A2 (s. u. Nr. VI) *mutatis mutandis* auch in Bezug auf die Offenbarung von A1.

VI. Die Gründe für die Zurückweisung von A2, der Vorgängerin der vorliegenden Anmeldung A3, waren im Wesentlichen folgende:

In der Anmeldung A1, aus der A2, B2 und C2 ausgeschieden wurden, werde sowohl in Anspruch 1 als auch in der Darstellung des Erfindungsgedankens in der Beschreibungseinleitung Folgendes definiert: eine Aktivmatrixtafel, umfassend Dünnschichttransistoren (TFTs), wobei die TFTs der Gate- und der Source-Leitungs-Treiberschaltung komplementär sind und eine Gate-Länge haben, die kürzer als diejenige der TFTs der Bildelementenmatrix ist (vgl. A1 in der veröffentlichten Fassung, S. 3, Zeilen 46 bis 52). Der Fachmann würde also aus der Beschreibung von A1 in der ursprünglich eingereichten Fassung schließen, dass diese Merkmale wesentlich für die (Offenbarung der) Erfindung sind. Da Anspruch 1 von A2 nicht alle diese Merkmale umfasste, lasse sich sein Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig aus A1 in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten.

Die vorerwähnten Merkmale wurden als wesentlich (für die Offenbarung) erachtet, da sie in der Darstellung des Erfindungsgedankens in A1 enthalten waren. Da sich diese Darstellung von derjenigen in A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung unterscheide, sei der gesamte Informationsgehalt dieser Anmeldungen verschieden.

Die Gründe für die Zurückweisung von B2 und C2 waren im Wesentlichen dieselben wie im Fall von A2.

VII. Gegen die Zurückweisung von A2 wurde keine Beschwerde eingelegt. Gegen die Zurückweisung von B2 und C2 wurden Beschwerden eingelegt, die

divisional as filed necessarily entailed non-compliance of a divisional of that divisional, the examining division concluded that the present application A3 did not comply with Article 76(1) EPC. Furthermore, since the claimed subject-matter was identical to that of A2 as filed, the reasons for refusing A2 (cf. VI below) applied *mutatis mutandis* with respect to the disclosure of A1.

VI. The reasons for refusing A2, the predecessor of the present application A3, were essentially as follows:

A1, from which A2, B2 and C2 were divided out, defined in claim 1 as well as in the "statement of invention" an active matrix panel comprising thin film transistors (TFTs) in which the TFTs of the gate or source drive line circuits are complementary and have a gate length shorter than that of the TFTs of the picture element matrix (cf. A1 as published, page 3, lines 46 to 52). The skilled person would thus deduce from the description of A1 as filed that these features were essential to the (disclosure of the) invention. Since claim 1 of A2 did not include all of these features, it contained subject-matter which was not directly and unambiguously derivable from A1 as filed.

The above-mentioned features were considered essential (to the disclosure) since they were included in the statement of invention of A1. Since this statement differed from the corresponding statement in A2 as filed, the total information content of these applications was different.

The reasons for refusing B2 and C2 were essentially the same as for A2.

VII. Refusal of A2 was not appealed. The refusals of B2 and C2 were appealed and in decisions T 797/02 and T 720/02 respectively Technical Board of

ratio decidendi de la décision T 555/00, à savoir que la non-conformité avec l'article 76(1) CBE d'une demande divisionnaire telle que déposée entraîne nécessairement la non-conformité d'une demande divisionnaire de cette demande divisionnaire, la division d'examen a considéré que la présente demande A3 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 76(1) CBE. De surcroît, étant donné que l'objet revendiqué était identique à celui de la demande A2 telle que déposée, les motifs du rejet de A2 (cf. VI ci-dessous) s'appliquaient par analogie en ce qui concerne l'exposé de A1.

VI. Les motifs du rejet de A2, qui est la demande précédant la présente demande A3, étaient pour l'essentiel les suivants :

La demande A1, dont sont issues A2, B2 et C2, définit, dans la revendication 1 ainsi que dans l'"exposé de l'invention", un panneau à matrice active comprenant des transistors à couches minces (TFT), dans lequel les TFT des circuits de commande de ligne de grille ou de source sont complémentaires et ont une longueur de grille plus petite que celle des TFT de la matrice d'éléments d'image (cf. A1 telle que publiée, page 3, lignes 46 à 52). L'homme du métier déduirait donc de la description de A1 telle que déposée que ces caractéristiques sont essentielles à (l'exposé de) l'invention. Étant donné que la revendication 1 de A2 ne comprend pas toutes ces caractéristiques, son objet ne peut pas être déduit directement et sans ambiguïté de A1 telle que déposée.

Les caractéristiques précitées sont considérées comme essentielles (pour l'exposé) puisqu'elles sont comprises dans l'exposé de l'invention de A1. Étant donné que cet exposé est différent de l'exposé correspondant de la demande A2 telle que déposée, l'ensemble des informations contenues dans ces demandes est différent.

Les motifs du rejet de B2 et C2 étaient, pour l'essentiel, les mêmes que pour A2.

VII. Il n'a pas été formé de recours contre le rejet de A2. Les rejets de B2 et C2 ont fait l'objet de recours que la chambre de recours technique 3.4.02 a

die Technische Beschwerdekammer 3.4.02 in den Entscheidungen T 797/02 bzw. T 720/02 mit ein und demselben, im Wesentlichen wie folgt lautenden Begründung zurückgewiesen hat:

a) B2 und C2 seien Teilanmeldungen einer Teilanmeldung (A1). Der wesentliche Inhalt von A1 werde durch die in ihren Ansprüchen definierte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bestimmt. Damit weitere Teilanmeldungen, hier B2 und C2, das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllen, müssten sie auf einen Gegenstand gerichtet sein, der von dieser Erfindung oder Gruppe von Erfindungen umfasst sei (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

b) Dürfte ein Gegenstand aus der Stammanmeldung A0, der in die Beschreibung der ersten Teilanmeldung A1 aufgenommen werde, aber nicht von der tatsächlich aus der Stammanmeldung ausgeschiedenen Erfindung umfasst sei, zu einem späteren Zeitpunkt wiederum aus der ersten Teilanmeldung ausgeschieden werden, so könnten Anmelder durch Einreichung einer Folge von Teilanmeldungen, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden würden, die Öffentlichkeit über einen Großteil der Laufzeit eines Patents hinweg völlig im Ungewissen darüber lassen, wie viel vom Gegenstand der Stammanmeldung noch beansprucht werden könnte. Damit würde einem potenziellen Missbrauch der vom EPÜ eingeräumten Möglichkeit zur Einreichung von Teilanmeldungen seitens des Anmelders Tür und Tor geöffnet (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

VIII. Die Beschwerdeführende Anmelderin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Anmeldung in der eingereichten Fassung.

IX. Die von der Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Anträge vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Prüfungsabteilung habe die Formulierung "Inhalt der früheren Anmeldung" in Artikel 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, beispielsweise in den Entscheidungen T 260/85, ABI. EPA 1989, 105; T 514/88, ABI. EPA 1992, 570; T 441/92 und T 1008/99, seien damit die gesamten technischen Informationen gemeint, die dem Fachmann offenbart würden.

Appeal 3.4.02 dismissed both appeals for the same reasons, which were essentially as follows:

(a) B2 and C2 were divisionals of a divisional (A1). The essential content of A1 was determined by the invention or group of inventions defined in the claims thereof. To comply with Article 76(1) EPC any further divisionals, in the present case B2 and C2, must be directed to objects encompassed by such invention or group of inventions; reasons 2.2.

(b) To allow subject-matter from the root application A0 which was reproduced in the description of the first divisional application A1 but not encompassed by the invention actually divided out of the root application, to be further divided out of the first divisional at a later date would be to allow applicants, by the filing of a sequence of divisionals, each divided from its predecessor, to leave the public completely uncertain during most of the life of a patent as to how much of the subject-matter of the root application might still be claimed. This would pave the way for potential misuse by applicants of the possibility afforded by the EPC to file divisional applications; reasons 2.2.

VIII. The appellant applicant requests that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of the application as filed.

IX. The arguments presented by the appellant in support of his requests can be summarised as follows:

The examining division had misinterpreted "the content of the earlier application" as used in Article 76(1) EPC. Following the jurisprudence of the boards of appeal, exemplified by decisions T 260/85 OJ EPO 1989, 105; T 514/88 OJ EPO 1992, 570; T 441/92 and T 1008/99, it meant the whole of the technical information disclosed to the person skilled in the art.

rejetés, respectivement dans les décisions T 797/02 et T 720/02, pour des motifs identiques qui pour l'essentiel étaient les suivants :

a) B2 et C2 sont des demandes divisionnaires d'une demande divisionnaire (A1). L'essentiel du contenu de A1 a été déterminé par l'invention ou le groupe d'inventions définie(s) dans ses revendications. Pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE, toute demande divisionnaire ultérieure, B2 et C2 dans la présente espèce, doit porter sur des objets couverts par cette invention ou ce groupe d'inventions (point 2.2 des motifs).

b) Si l'on permettait qu'un objet de la demande initiale A0, qui a été repris dans la description de la première demande divisionnaire A1 mais qui n'était pas couvert par l'invention effectivement issue d'une division de la demande initiale, fasse à nouveau l'objet d'une division ultérieure à partir de la première demande divisionnaire, les demandeurs se verraient accorder le droit, par le dépôt d'une série de demandes divisionnaires, chacune issue d'une division de la demande précédente, de laisser le public dans une totale incertitude, pendant la plus grande partie de la vie d'un brevet, quant à l'étendue de l'objet de la demande initiale pouvant encore être revendiqué. Cela permettrait, le cas échéant, aux demandeurs d'abuser de la possibilité qu'offre la CBE de déposer des demandes divisionnaires (point 2.2 des motifs).

VIII. Le demandeur requérant demande que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande telle que déposée.

IX. Les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses requêtes peuvent être résumés comme suit :

La division d'examen a mal interprété l'expression "le contenu de la demande initiale" visée à l'article 76(1) CBE. Selon la jurisprudence des chambres de recours, illustrée par les décisions T 260/85 JO OEB 1989, 105 ; T 514/88 JO OEB 1992, 570 ; T 441/92 et T 1008/99, il faut entendre par contenu d'une demande toute l'information technique divulguée à l'homme du métier.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung wurde allein auf Artikel 76 (1) EPÜ gestützt; nach Aktenlage hat die Prüfungsabteilung keine anderen materiellrechtlichen Patentierungserfordernisse geprüft. Wird der Beschwerde also stattgegeben, so wäre gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

3. *Anwendung von Artikel 76 (1) EPÜ auf eine Folge von Teilanmeldungen, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurden*

In der Entscheidung T 39/03 legte die Technische Beschwerdekammer 3.4.02 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor (Vorlageentscheidung G 1/05):

1. Kann eine Teilanmeldung, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, später geändert werden, um sie zu einer gültigen Teilanmeldung zu machen?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dies auch dann noch möglich, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist?

3. Falls die Frage 2 bejaht wird, unterliegt diese Möglichkeit weiteren sachlichen Einschränkungen, die über die Auflagen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ hinausgehen? Kann die berichtigte Teilanmeldung insbesondere auf Aspekte der früheren Anmeldung gerichtet werden, die nicht von den Aspekten umfasst werden, auf die die Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gerichtet war?

Da die vorliegende Anmeldung A3 gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung unverändert bleibt, betreffen die vorstehenden Rechtsfragen die jetzige Beschwerde nicht unmittelbar.

Während es in der Vorlageentscheidung G 1/05 darum geht, von welchem Zeitpunkt im Verfahren an die Erfordernisse des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt sein müssen, dreht sich die vorliegende Beschwerde um die Frage, worin diese Erfüllung besteht.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The decision under appeal was based solely on Article 76(1) EPC and it appears from the file that the examining division did not examine any other substantive requirements for patentability. Hence if the appeal is allowed, it would be appropriate pursuant to Article 111(1) EPC to remit the case to the examining division for further prosecution.

3. *Application of Article 76(1) EPC to a sequence of divisional applications each divided from its predecessor*

In decision T 39/03 Technical Board of Appeal 3.4.02 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (referral G 1/05):

(1) Can a divisional application which does not meet the requirements of Article 76(1) EPC because, at its actual filing date, it extends beyond the content of the earlier application, be amended later in order to make it a valid divisional application?

(2) If the answer to question (1) is yes, is this still possible when the earlier application is no longer pending?

(3) If the answer to question (2) is yes, are there any further limitations of substance to this possibility beyond those imposed by Articles 76(1) and 123(2) EPC? Can the corrected divisional application in particular be directed to aspects of the earlier application not encompassed by those to which the divisional as filed had been directed?

Since the present application A3 remains as filed, this appeal is not directly affected by the above questions.

Whereas referral G 1/05 is concerned with the question from what point in the procedure compliance with Article 76(1) EPC, second sentence, is required, the present appeal is concerned with the question of what such compliance means.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La décision contestée est fondée uniquement sur l'article 76(1) CBE et il ressort du dossier que la division d'examen n'a examiné aucune autre condition de fond concernant la brevetabilité. S'il est fait droit au recours, il conviendrait, en application de l'article 111(1) CBE, de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

3. *Application de l'article 76(1) CBE à une série de demandes divisionnaires, chacune issue d'une division de la demande précédente*

Dans la décision T 39/03, la chambre de recours technique 3.4.02 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (saisine G 1/05) :

1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande initiale, peut-elle faire l'objet de modifications ultérieures qui feraient d'elle une demande divisionnaire valable ?

2) S'il est répondu par l'affirmative à la question 1), cette possibilité existe-t-elle toujours lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ?

3) S'il est répondu par l'affirmative à la question 2), cette possibilité est-elle soumise à d'autres limitations fondamentales que celles imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE ? En particulier, la demande divisionnaire corrigée peut-elle porter sur des aspects de la demande antérieure qui n'étaient pas couverts par ceux auxquels la demande divisionnaire telle que déposée se rapportait ?

Etant donné que la présente demande A3 reste telle que déposée, les questions ci-dessus ne concernent pas directement le présent recours.

Alors que la saisine G 1/05 porte sur la question du moment de la procédure à partir duquel l'exigence de conformité avec l'article 76(1) deuxième phrase CBE doit être remplie, le présent recours a trait à la signification de cette conformité.

3.1 Wie ist die Formulierung "Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" in Artikel 76 (1) EPÜ auszulegen?

3.1.1 Der Gegenstand von Anspruch 1 sowohl der vorliegenden Anmeldung A3 als auch ihres Vorgängers A2 (in der ursprünglich eingereichten Fassung) geht unbestreitbar über den Umfang des Anspruchs 1 von A1 hinaus. In Anbetracht der Entscheidungen T 720/02, T 797/02 und – aus jüngerer Zeit – T 90/03 stellt sich die Frage, ob diese Tatsache allein eine Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung rechtfertigt. Diesen Entscheidungen zufolge wird der **Inhalt** einer Teilanmeldung im Sinne von Artikel 76 (1) EPÜ – oder sogar im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ – durch die **Ansprüche** der Teilanmeldung **in der ursprünglich eingereichten Fassung** (Hervorhebung durch die Kammer) bestimmt. Demnach darf der beanspruchte Gegenstand der Teilanmeldung einer Teilanmeldung nicht über den beanspruchten Gegenstand ihres Vorgängers in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Der Kürze halber sei diese Bedingung als "Erfordernis der *Anspruchsverschachtelung*" bezeichnet.

3.1.2 Die in Artikel 76 (1) EPÜ gebrauchte Formulierung "Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" kommt auch in mehreren anderen Artikeln des EPÜ vor, insbesondere in Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ. Die gesetzgeberische Absicht, die der Formulierung zugrunde liegt, wird deutlich aus der Debatte um "prior claim approach" versus "whole contents approach" im Zusammenhang mit der Formulierung des Artikels 54 (3) EPÜ, die in der Entstehungsphase des EPÜ geführt wurde. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA über Teilanmeldungen hat sich der Konsens herausgebildet, dass unter "Inhalt der Anmeldung" der "gesamte technische Informationsgehalt der Offenbarung" zu verstehen ist, sei es in der Beschreibung oder in den Ansprüchen (T 514/88, ABI. EPA 1992, 570, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Auflage 2001, Kapitel III.A.2; *Singer-Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2. Auflage, Art. 76 Rdn. 20). Der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern entspricht auch, dass Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ in

3.1 How is the term "content of the earlier application as filed" in Article 76(1) EPC to be interpreted?

3.1.1 The subject-matters of claim 1 of both the present application A3 and its predecessor A2 (as filed) indisputably extend beyond the scope of claim 1 of A1. In the light of decisions T 720/02, T 797/02 and more recently T 90/03, the question arises whether this fact by itself warrants a refusal of the present application. These decisions have held that the **content** of a divisional application for the purposes of Article 76(1) EPC – or even for the purposes of Article 123(2) EPC – was defined by the **claims** of the divisional application **as filed** (emphasis added). On this view the claimed subject-matter of a divisional of a divisional may not go beyond the claimed subject-matter of its predecessor divisional as filed. For brevity this requirement will be termed the *nested claims* requirement.

3.1.2 The term used in Article 76(1) EPC "content of the earlier application as filed" is a term which appears in several other articles of the EPC, notably in Articles 100(c) and 123(2) EPC. The legislative intent behind this term is clear from the discussion regarding the "prior claim approach" vs the "whole contents approach" for the purposes of Article 54(3) EPC during the drafting phase of the EPC. In the jurisprudence of the boards of appeal of the EPO relating to divisional applications a consensus has developed that the term "content of the application" is to be interpreted as "the total technical information content of the disclosure", be it in the description or the claims (T 514/88, OJ EPO 1992, 570, reasons 2.2; "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 4th Edition 2001", Chapter III.A.2; *Singer-Stauder*, "The European Patent Convention, A Commentary 3rd Edition", Article 76, Note 20). It is also established jurisprudence of the boards of appeal that Article 123(2) EPC and Article 76(1) EPC, second sentence are to be interpreted in the same manner in this respect (*supra* and T 276/97, reasons 2.4 and 4.2).

3.1 Comment doit-on interpréter l'expression "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée" qui figure à l'article 76(1) CBE ?

3.1.1 L'objet des revendications 1 de la présente demande A3 et de sa demande précédente A2 (telle que déposée) s'étend incontestablement au-delà de la portée de la revendication 1 de A1. A la lumière des décisions T 720/02, T 797/02 et, plus récemment, T 90/03, la question se pose de savoir si, en soi, ce fait justifie un rejet de la présente demande. Dans ces décisions, il a été considéré que le **contenu** d'une demande divisionnaire au sens de l'article 76(1) CBE – ou même de l'article 123(2) CBE – est défini par les **revendications** de la demande divisionnaire **telle qu'elle a été déposée** (c'est la chambre qui souligne). Par conséquent, l'objet revendiqué de la demande divisionnaire d'une demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà de l'objet revendiqué de la demande divisionnaire précédente telle que déposée. Par souci de brièveté cette condition sera ensuite appelée principe des *revendications emboîtées*.

3.1.2 Les termes employés à l'article 76 (1) CBE "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée" apparaissent dans plusieurs autres articles de la CBE, notamment aux articles 100 c) et 123(2) CBE. L'intention du législateur, derrière ces termes, ressort clairement de la discussion qui a opposé l'approche dite "de la revendication antérieure" à celle dite du "contenu global", à l'occasion de la rédaction de l'article 54(3) CBE, lors de la phase de rédaction de la CBE. Un consensus est apparu dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB sur les demandes divisionnaires, selon lequel l'expression "contenu de la demande" doit être interprétée comme signifiant "toute l'information technique figurant dans la divulgation", que ce soit dans la description ou dans les revendications (T 514/88, JO OEB 1992, 570, point 2.2 des motifs ; "Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 4^e édition 2001", Chapitre III.A.2 ; *Singer-Stauder*, "The European Patent Convention, A Commentary 3rd Edition", Article 76, Note 20). Il ressort également de la jurisprudence constante des chambres de recours que l'article 123(2) CBE et l'article 76(1) deuxième phrase CBE, doivent être interprétés de la

dieser Hinsicht gleich auszulegen sind (s. o. und T 276/97, Nr. 2.4 und 4.2 der Entscheidungsgründe).

In T 873/04, Nummer 1 der Entscheidungsgründe, wurden die vorstehenden Grundsätze auf eine Folge von Teilanmeldungen angewandt, bei denen schon die vorangehende Anmeldung eine Teilanmeldung war.

3.1.3 Die vorstehenden Grundsätze sind zwar fest verankert, wurden aber in den Entscheidungen T 720/02 und T 797/02 (mit im Wesentlichen identischer Begründung) in Frage gestellt, wo es um eine Kette von (zwei) aus einer Ursprungsanmeldung hervorgegangenen Teilanmeldungen ging, deren letztere aus der ersten ausgeschieden wurde. Diesen Entscheidungen zufolge ist das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ nur erfüllt, wenn alle nachfolgenden Teilanmeldungen auf Gegenstände gerichtet sind, die von der Erfindung bzw. der Gruppe von Erfindungen umfasst sind, die aus der Ursprungsanmeldung in der ersten Teilanmeldung ausgeschieden wurde; d. h. der Gegenstand der Teilanmeldung muss unter den Schutzzumfang der Ansprüche der früheren Teilanmeldung fallen (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). In der jüngeren Entscheidung T 90/03 wurden diese Grundsätze offenbar auch auf die erste Teilanmeldung angewandt (Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

3.1.4 Die Kammer erachtet diese in den Entscheidungen T 720/02, T 797/02 und T 90/03 unlängst entwickelte Rechtsprechungslinie für problematisch, da das EPÜ weder explizite noch implizite Hinweise darauf enthält, dass Artikel 76 (1) EPÜ anders auszulegen ist, wenn sich der Begriff "frühere Anmeldung" auf eine Teilanmeldung bezieht. Insbesondere gibt es keinen Hinweis darauf, dass in einem solchen Fall der Begriff "Inhalt" mit dem (bei der Einreichung beanspruchten) "Gegenstand des Schutzbegehrens" gleichgesetzt werden sollte – eine Auslegung, die der üblichen Bedeutung des Begriffs zuwiderliefe.

3.1.5 Die Kammer kann auch keine diesbezügliche gesetzgeberische Absicht erkennen. Festzustellen ist, dass bei der letzten Änderung der Regel 25 (1) EPÜ durch die Neuformulierung "jede anhängige Patentanmeldung" verdeutlicht werden sollte, dass die Vorgängerin zu einer Teilanmeldung selbst bereits eine Teilanmeldung sein kann; vgl. "Mitteilungen des EPA", ABI. EPA 2002,

In T 873/04, reasons 1, the above principles were applied to a sequence of divisional applications where the predecessor application was itself a divisional.

3.1.3 The above principles, although well-established, have been challenged in decisions T 720/02 and T 797/02 (both decisions having essentially the same reasons) in the case of a sequence of (two) divisional applications, the second divided from the first, and stemming from a root application. For such applications it was held that in order to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, any successor divisional applications must be directed to objects encompassed by the invention or group of inventions divided out of the root application in the first divisional; that is the subject-matter of the divisional application must fall within the scope of the claims of the earlier divisional application (see reasons 2.2). In the more recent decision T 90/03 these principles were apparently applied to the first divisional as well (reasons 2).

3.1.4 The board regards this recently developed line of jurisprudence of T 720/02, T 797/02, and T 90/03 as problematic, since there are no indications in the EPC, either explicitly or implicitly, that a different interpretation should be used for the purposes of Article 76(1) EPC in the case in which the term "earlier application" refers to a divisional application. There is in particular no indication that in such a case the term "content" should be equated with "the matter for which protection is sought" (as claimed on filing) – an interpretation which would be contrary to the established meaning of this term.

3.1.5 Neither can the board find any discernible legislative intent to that effect. It is noted that in the course of the latest modification of Rule 25(1) EPC, the introduction of the term "**any** pending application" was meant to make it clear that a parent application to a divisional application could be a divisional application itself; cf. "Information from the EPO" OJ EPO 2002, 112. Thus it is evident that

même façon à cet égard (cf. *supra* et T 276/97, points 2.4 et 4.2 des motifs).

Dans la décision T 873/04, point 1 des motifs, les principes ci-dessus ont été appliqués à une série de demandes divisionnaires dans lesquelles la demande précédente était elle-même une demande divisionnaire.

3.1.3 Ces principes, bien que solidement établis, ont été remis en cause dans les décisions T 720/02 et T 797/02 (les deux décisions comportant essentiellement les mêmes motifs) dans le cas d'une série de (deux) demandes divisionnaires, dont la deuxième était issue d'une division de la première, provenant d'une demande initiale. Dans ces décisions, il a été considéré que pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) deuxième phrase CBE, toute demande divisionnaire ultérieure devait porter sur des objets couverts par l'invention ou par le groupe d'inventions, issue(s) de la demande initiale dans la première demande divisionnaire, ce qui signifie que l'objet de la demande divisionnaire doit entrer dans le cadre des revendications de la demande divisionnaire antérieure (cf. point 2.2 des motifs). Dans la décision T 90/03, plus récente, ces principes ont apparemment été appliqués également à la première demande divisionnaire (point 2 des motifs).

3.1.4 Selon la Chambre, cette tendance récente de la jurisprudence dans les décisions T 720/02, T 797/02 et T 90/03 pose problème, car rien n'indique dans la CBE, que ce soit explicitement ou implicitement, qu'il faille interpréter différemment l'article 76(1) CBE, dans le cas où le terme "demande initiale" fait référence à une demande divisionnaire. En particulier, rien n'indique qu'il soit nécessaire dans un tel cas d'assimiler le terme "contenu" à "l'objet pour lequel la protection est recherchée" (tel que revendiqué lors du dépôt) – une interprétation qui irait à l'encontre de la signification établie de ce terme.

3.1.5 La Chambre n'estime pas non plus que le législateur a concrètement souhaité œuvrer dans ce sens. Elle note que dans le cadre de la dernière modification de la règle 25(1) CBE, l'expression "**toute** demande encore en instance" a été introduite pour préciser qu'une demande initiale d'une demande divisionnaire peut être elle-même une demande divisionnaire ; cf. "Communica-

112. Offensichtlich hat der zuständige Gesetzgeber, hier der Verwaltungsrat, also erkannt, dass Folgen von Teilanmeldungen gebildet werden können, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden werden, und er hat erkannt, dass ein Regelungsbedarf bestand, aber dennoch darauf verzichtet, zwischen "normalen" und Teilanmeldungen zu unterscheiden, und keine weiteren Sonderregeln für Teilanmeldungen über das besondere materiellrechtliche Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ hinaus aufgestellt. Solange keine gegenteiligen Hinweise vorliegen, ist somit anzunehmen, dass der Gesetzgeber keine unterschiedlichen Rechtsnormen für die Prüfung von normalen und von Teilanmeldungen aufstellen wollte, ob es sich dabei nun um eine erste Teilanmeldung oder um die Teilanmeldung einer Teilanmeldung handelt.

3.1.6 In T 720/02 und T 797/02 wurde die engere Auslegung der Formulierung "Inhalt der früheren Anmeldung" damit begründet, dass die Öffentlichkeit sonst über einen Großteil der Laufzeit eines Patents völlig im Ungewissen darüber bliebe, wie viel vom Gegenstand der ersten (Ursprungs-)Anmeldung noch beansprucht werden könnte, und dass damit einem potenziellen Missbrauch der vom EPÜ eingeräumten Möglichkeit zur Einreichung von Teilanmeldungen seitens des Anmelders Tür und Tor geöffnet würde (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

3.1.7 Die jetzt befassende Kammer bezweifelt, dass es gerechtfertigt wäre, unter Hinweis auf eine als ungerecht wahrgenommene Rechtsvorschrift oder ein Missbrauchspotenzial zu einer Auslegung *contra legem* zu gelangen, insbesondere, wenn ein tatsächlicher Missbrauch weder behauptet noch bewiesen wird. Erstens ist die Gesetzesauslegung und -anwendung keine Ermessenssache, außer wenn dies durch das Gesetz selbst ausdrücklich gestattet wird, wie etwa in Artikel 96 (2) EPÜ oder Artikel 114 (2) EPÜ. Zweitens liegt ein gewisses Maß an Ungewissheit für die Öffentlichkeit im Patentsystem selbst begründet. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum die Ungewissheit für die Öffentlichkeit bei einer Folge von Teilanmeldungen, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden werden, wesentlich größer sein sollte als bei

the competent legislator, here the Administrative Council, was aware of the possibility of sequential divisional applications, each divided from its predecessor, and was also aware of the need to regulate this issue, but nevertheless refrained from differentiating between "normal" and divisional applications, and did not establish further special rules for divisional applications beyond the specific material requirements of Article 76(1) EPC. It must therefore be assumed, absent any indication to the contrary, that the legislator did not intend to create differing legal standards for the examination of a normal and a divisional application, be it a first divisional or a divisional of a divisional.

3.1.6 The reason given in T 720/02 and T 797/02 for using a narrower construction of "content of the earlier application" was that otherwise the public would be left completely uncertain during most of the life of a patent as to how much of the subject-matter of the initial (root) patent application might still be claimed, and that this would pave the way for potential misuse by applicants of the possibility afforded by the EPC to file divisional applications; reasons 2.2.

3.1.7 The present board has doubts whether it would be proper to arrive at an interpretation *contra legem* by referring to a perceived unfairness of a legal provision or the potential for misuse, in particular when an actual misuse was neither alleged nor established. Firstly, interpreting and applying the law is not an exercise of a discretionary power, except where this is explicitly permitted by the law itself, as in Article 96(2) EPC or Article 114(2) EPC. Secondly, some degree of uncertainty for the public is inherent in the patent system. It is hard to see why sequential divisional applications, each divided from its predecessor, would leave the public in substantially greater uncertainty than "normal" ones. At the time of writing, there are of the order of one hundred thousand patent applications pending at the EPO – unpublished. Arguably, an unpublished

tion de l'OEB", JO OEB 2002, 112. Il est donc évident que le législateur compétent, en l'occurrence le Conseil d'administration, était conscient de l'existence possible de séries de demandes divisionnaires, chacune issue d'une division de la demande précédente, et également de la nécessité de réglementer ce point, mais il s'est néanmoins abstenu d'établir une distinction entre les demandes "normales" et les demandes divisionnaires, et n'a pas non plus établi d'autres règles spéciales concernant les demandes divisionnaires allant au-delà des exigences de fond spécifiques visées à l'article 76(1) CBE. Il y a donc tout lieu de supposer, en l'absence d'indication contraire, que le législateur n'a pas eu l'intention d'instaurer de normes juridiques distinctes s'appliquant à l'examen d'une demande normale et d'une demande divisionnaire, qu'il s'agisse d'une première demande divisionnaire ou d'une demande divisionnaire issue d'une demande divisionnaire.

3.1.6 La raison invoquée dans les décisions T 720/02 et T 797/02 pour motiver une interprétation plus restrictive de l'expression "contenu de la demande initiale" est que le public serait autrement maintenu dans une incertitude totale, pendant la plus grande partie de la vie d'un brevet, quant à l'étendue de l'objet de la demande initiale (d'origine) pouvant encore être revendiqué, et que cela permettrait aux demandeurs, le cas échéant, d'abuser de la possibilité qu'offre la CBE de déposer des demandes divisionnaires (point 2.2 des motifs).

3.1.7 La Chambre doute qu'il soit approprié d'aboutir à une interprétation *contra legem* sous prétexte de ce qui est perçu comme l'injustice d'une disposition ou une possibilité d'abus, en particulier dans un cas où il n'a été ni allégué, ni prouvé qu'il y avait abus effectif. Premièrement, l'interprétation et l'application de la loi n'implique pas l'exercice d'un libre pouvoir d'appréciation, sauf lorsque la loi elle-même le permet explicitement, comme dans le cas de l'article 96(2) CBE ou de l'article 114(2) CBE. Deuxièmement, un certain degré d'incertitude du public est inhérent au système des brevets. On voit mal pourquoi des demandes divisionnaires en série, chacune issue d'une division de la demande précédente, laisseraient le public dans une plus grande incertitude que des demandes "normales". Au moment présent, quelque cent mille

"normalen" Anmeldungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind beim EPA rund einhunderttausend – unveröffentlichte – Patentanmeldungen anhängig. Eine unveröffentlichte Patentanmeldung dürfte wohl eine Quelle viel größerer Ungewissheit sein als eine veröffentlichte, zumindest, was den Gegenstand betrifft, der "noch beansprucht werden könnte". Ebenso gibt es ein manifestes öffentliches Interesse daran, dass veröffentlichte Anmeldungen rasch zum Patent führen. Da jedoch Verzögerungen im Erteilungsverfahren und die Verlängerung des "Zustands der Ungewissheit" teilweise auch dem EPA selbst zuzuschreiben sind, wäre es kaum gerechtfertigt, die Rechte der Anmelder auf dieser Grundlage einzuschränken.

3.1.8 Es ist allgemein anerkannt, dass der primäre Gesetzeszweck von Teilanmeldungen darin besteht, eine Schutzmöglichkeit für nicht einheitliche Erfindungen zu eröffnen. Dasselbe sollte für Folgen von Teilanmeldungen gelten. Demnach sollten die Vorschriften des EPÜ nicht so ausgelegt werden, dass Anmeldern diese Möglichkeit effektiv verwehrt wird. Die Kammer stellt fest, dass das Prinzip der *Anspruchverschachtelung* zwar in Bezug auf Folgen von aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschiedenen Teilanmeldungen aufgebracht wurde, aber dennoch auch Auswirkungen auf Teilanmeldungen der ersten Generation hätte, wie T 90/03 belegt. Insbesondere wenn man davon ausginge, dass die restriktive Auslegung des Begriffs "Inhalt der Anmeldung" für **jede** Teilanmeldung – und nicht nur für eine "frühere Anmeldung" und ausschließlich im Sinne des Artikels 76 (1) EPÜ – gilt, wäre es für Anmelder äußerst riskant, wenn nicht unmöglich, Ansprüche mit einem akzeptablen Schutzzumfang abzufassen. Dieses Konzept würde dazu zwingen, den Begriff "Inhalt" im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ ebenso restriktiv auszulegen. Zum Beispiel könnte ein Anmelder, der in einem eindeutigen Fall mangelnder Einheitlichkeit eine noch nicht recherchierte zweite Erfindung in der Teilanmeldung verfolgen möchte, daran gehindert werden, ein Merkmal aus der Beschreibung in die Ansprüche aufzunehmen – was normalerweise Routine ist –, da dies als Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ angesehen werden könnte. Anders ausgedrückt, würden dadurch nicht nur "missbräuchliche", sondern auch völlig "legitime" Teilanmeldungen beeinträchtigt, bei denen der Gegenstand der Teilanmeldung von Anfang an in der

patent application is a source of much larger uncertainty than a published one, at least concerning the subject-matter that "might still be claimed". By the same token, there is an identifiable public interest in seeing published applications proceed to grant speedily. However, if delay in the grant procedure and the protraction of the "state of uncertainty" of the public is also partly attributable to the EPO itself, it is hardly legitimate to restrict applicants' rights on such a basis.

3.1.8 It is universally acknowledged that the primary legislative purpose of divisional applications is to provide a possibility of obtaining protection for inventions which are non-unitary. The same should hold for sequential divisional applications. Accordingly, the provisions of the EPC should not be interpreted so as effectively to bar applicants from benefiting from this possibility. The board notes that even though the *nested claims* principle was proposed in relation to sequential divisional applications, each divided from its predecessor, it may have repercussions for first divisional applications as well, as evidenced by T 90/03. Specifically, the assumption that the restrictive interpretation of the term "content of the application" holds for **any** divisional application – and not only for an "earlier application" and only for the purposes of Article 76(1) EPC – would make it extremely risky, if not downright impossible for applicants to draft claims with an acceptable scope of protection. This approach would dictate that the same restrictive interpretation is to be applied when interpreting the "content" for the purposes of Article 123(2) EPC. For example, in a clear case of non-unitary, where a previously non-searched second invention is pursued in the divisional application, an applicant may find himself barred from taking a feature from the description into the claims, normally a routine exercise, as it may be seen to contravene Article 123(2) EPC. In other words, this assumption would harm not only "abusive", but also fully "legitimate" divisional applications, where the subject-matter of the divisional application was claimed right from the start in the root application, so that the public had been put on notice.

demandes de brevet – non publiées – sont en instance devant l'OEB. On peut faire valoir qu'une demande de brevet non publiée est une source d'incertitude bien plus grande qu'une demande publiée, au moins en ce qui concerne l'objet "qui pourrait encore être revendiqué". De même, il est clairement dans l'intérêt du public que les demandes publiées donnent lieu rapidement à la délivrance d'un brevet. Néanmoins, si la responsabilité d'un retard dans la procédure de délivrance et la prolongation de l'"état d'incertitude" du public peuvent aussi être attribuées en partie à l'OEB, il n'est guère légitime de limiter les droits des demandeurs sur une telle base.

3.1.8 Il est universellement reconnu que l'objectif premier des demandes divisionnaires sur le plan de la ratio legis est d'offrir une possibilité d'obtenir une protection pour des inventions qui présentent un défaut d'unité. Il devrait en être de même pour les demandes divisionnaires en série. Par conséquent, il ne faut pas interpréter les dispositions de la CBE de telle sorte qu'elles empêchent effectivement les demandeurs de bénéficier de cette possibilité. La Chambre note que même si le principe des *revendications emboîtées* a été proposé dans le cadre de demandes divisionnaires en série, chacune étant issue d'une division de la demande précédente, il pourrait également avoir des répercussions sur les premières demandes divisionnaires, comme le prouve la décision T 90/03. En particulier, partir de l'hypothèse que l'interprétation restrictive de l'expression "contenu de la demande" s'applique à **toute** demande divisionnaire – et pas seulement à une "demande initiale" et uniquement au sens de l'article 76(1) CBE – impliquerait que la rédaction de revendications d'une portée acceptable est extrêmement risquée pour les demandeurs, voire impossible. Cette approche imposerait que le "contenu" au sens de l'article 123(2) CBE soit interprété de façon tout aussi restrictive. Par exemple, dans un cas manifeste de défaut d'unité, lorsque la demande divisionnaire porte sur une deuxième invention qui n'a pas fait l'objet de recherches auparavant, un demandeur pourrait se voir empêché d'extraire une caractéristique de la description pour l'intégrer dans les revendications, ce qui relève normalement de la routine, car cela pourrait être considéré comme contraire à l'article 123(2) CBE. En d'autres termes, cette

Ursprungsanmeldung beansprucht wurde, so dass die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt war.

3.1.9 Die Kammer räumt ein, dass die systematische Einreichung ganzer Folgen von Teilanmeldungen, die aus dem jeweiligen Vorgänger ausgeschieden wurden und sich in ihrem Gegenstand kaum oder überhaupt nicht unterscheiden, durchaus einen Missbrauch des Patentverfahrens darstellen könnte. Dadurch könnte die abschließende Zurückweisung einer Patentanmeldung vereitelt und somit Regel 86 (3) EPÜ letzter Satz wirksam umgangen werden, der die Prüfungsabteilung rechtlich befugt, die Dauer des Erteilungsverfahrens unter Kontrolle zu halten. Doch selbst dieses Missbrauchspotenzial kann nicht rechtfertigen, dass eine andere Vorschrift des EPÜ auf eine Art und Weise ausgelegt wird, die ihrem unstrittigen Hauptzweck zuwiderläuft, denn damit würden selbst die Grenzen einer zweckgerichteten Auslegung überschritten. Dies käme nämlich einem legislativen Akt gleich, der dem Gesetzgeber vorbehalten ist, d. h. dem Verwaltungsrat oder einer Diplomatischen Konferenz der Vertragsstaaten.

3.2 *Vererbt sich in einer Folge von Teilanmeldungen, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurden, der Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ weiter?*

3.2.1 Die Anmeldung A2 wurde wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ zurückgewiesen. Im Lichte der Entscheidungen T 904/97 und T 555/00 – vgl. die Interpretation von T 555/00 durch die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung und später in T 1158/01, ABl. EPA 2005, 110 – wirft dies die Frage auf, ob der vorliegenden Anmeldung A3 überhaupt ein "gültiger" Anmeldetag zuerkannt werden kann. In diesen Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, dass man der Teilanmeldung einer Teilanmeldung nicht den Anmeldetag der Ursprungsanmeldung zuerkennen kann, wenn dieser Anmeldetag nicht als der ersten Teilanmeldung zuerkannt gilt. Stillschweigend akzeptiert wurde diese Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ auch in der Vorlageentscheidung T 39/03, Nummer 3.3 der Entscheidungsgründe und Frage 1 der Entscheidungs-

3.1.9 The board acknowledges that a systematic filing of sequential divisional applications, each divided from its predecessor, with minimal or absolutely no difference in their subject-matter could indeed constitute an abuse of the patent procedure. It could thwart a final refusal of a patent application, and thus effectively circumvent Rule 86(3) EPC, last sentence, which legally empowers the examining division to keep the duration of the grant procedure under control. However, even this potential for abuse cannot justify a construction of another provision of the EPC contrary to the undisputed primary purpose of that provision, as this would transgress even the limits of purposive construction. In effect, it would be tantamount to a legislative activity which is reserved for the legislator, being the Administrative Council or a diplomatic conference of the contracting states.

3.2 *In a sequence of divisional applications, each divided from its predecessor, is non-compliance with Article 76(1) EPC hereditary?*

3.2.1 Application A2 was refused for non-compliance with Article 76(1) EPC. In the light of decisions T 904/97 and T 555/00 – on the interpretation of the latter by the examining division in the decision under appeal and subsequently by T 1158/01, OJ EPO 2005, 110 – this raises the question whether the present application A3 may enjoy a "valid" filing date at all. These decisions have held that a divisional of a divisional cannot be accorded the filing date of its root application, if the first divisional is not deemed to have been accorded this filing date. This construction of Article 76(1) EPC was also tacitly accepted in the referring decision T 39/03; reasons 3.3 and question (1) of the decision formula. This objection also featured in the decision under appeal. For brevity this requirement will be referred to as the *impeccable pedigree* requirement. For the

hypothèse porterait non seulement préjudice à des demandes divisionnaires "abusives", mais également à des demandes totalement "légitimes", dans lesquelles l'objet de la demande divisionnaire a dès le début été revendiqué dans la demande initiale, de sorte que le public en avait été informé.

3.1.9 La Chambre reconnaît que le dépôt systématique de demandes divisionnaires en série, chacune issue d'une division de la demande précédente et ne différant que de façon minime voire pas du tout en ce qui concerne leur objet, pourrait effectivement constituer un abus de procédure. Il pourrait empêcher le rejet définitif d'une demande de brevet, et ainsi contourner efficacement la règle 86(3) dernière phrase CBE, qui donne pouvoir à la division d'examen de conserver le contrôle de la durée de la procédure de délivrance. Cependant, même cette possibilité d'abus ne peut justifier l'interprétation d'une autre disposition de la CBE dans un sens contraire à l'objectif premier incontesté de cette disposition, car cela irait même jusqu'à transgresser les limites d'une interprétation téléologique. En réalité, cela équivaldrait à pratiquer une activité législative réservée au législateur, qu'il s'agisse du Conseil d'administration ou d'une conférence diplomatique des Etats contractants.

3.2 *Dans une série de demandes divisionnaires, chacune issue d'une division de la demande précédente, la non-conformité avec l'article 76(1) CBE est-elle héréditaire ?*

3.2.1 La demande A2 a été rejetée pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE. A la lumière des décisions T 904/97 et T 555/00 – cf. l'interprétation de cette dernière par la division d'examen dans la décision faisant l'objet du recours, puis par la décision T 1158/01, JO OEB 2005, 110 – la question se pose de savoir si la présente demande A3 peut vraiment bénéficier d'une date de dépôt "valable". Dans ces décisions, il a été considéré que l'on ne peut attribuer la date de dépôt de la demande initiale à une demande divisionnaire d'une demande divisionnaire, si cette date de dépôt n'est pas réputée accordée à la première demande divisionnaire. Cette interprétation de l'article 76(1) CBE a également été acceptée tacitement dans la décision de saisine T 39/03 (point 3.3 des motifs et question (1) de la formule correspondant au dispositif). Cette

formel. Dieser Einwand wurde auch in der angefochtenen Entscheidung geltend gemacht. Der Kürze halber sei diese Bedingung als "Erfordernis des *makellosen Stammbaums*" bezeichnet. Aus den nachstehend erläuterten Gründen hat die Kammer Schwierigkeiten, sich der Begründung der genannten Entscheidungen anzuschließen.

3.2.2 Zunächst stellt die Kammer fest, dass es im EPÜ keine Grundlage für das Konzept einer "ungültigen" Anmeldung gibt und es nicht angebracht erscheint, rechtliche Konsequenzen aus den mutmaßlichen Eigenschaften nicht existenter Rechtskategorien zu ziehen. Die Begriffe "gültig" bzw. "ungültig" kommen im EPÜ nicht vor. Dennoch verwendet die Kammer im Folgenden der Einfachheit halber – insbesondere, wenn auf dieses in früheren Entscheidungen eingeführte Konzept verwiesen wird – den Begriff "ungültige" Teilanmeldung für eine Teilanmeldung, die nicht den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ entspricht, und zwar in dem Sinne, dass ihr Anspruchsgegenstand – zumindest in der ursprünglich eingereichten Fassung – über den Inhalt der früheren (Ursprungs- oder Vorgänger-)Anmeldung hinausgeht.

3.2.3 Auf den ersten Blick mag der Wortlaut von 76 (1) EPÜ tatsächlich eine Auslegung nahelegen, nach der eine "ungültige" Teilanmeldung von Anfang an keinen Anmeldetag hat (vgl. T 904/97, Nr. 4.1.2 der Entscheidungsgründe). Diese Auslegung wird gestützt durch die Formulierung "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung **eingereicht**" (Hervorhebung durch die Kammer), d. h. ein Anmeldetag gilt als der Teilanmeldung zuerkannt. Im Umkehrschluss hätte ein Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ dann zur Folge, dass kein Anmeldetag zuerkannt werden kann, denn die Zuerkennung eines anderen Anmeldetags als desjenigen der früheren (Ursprungs- oder Stamm-) Anmeldung ist im EPÜ nicht vorgesehen (J 11/91, ABI. EPA 1994, 28, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

3.2.4 Der Satz "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag ... eingereicht" könnte aber auch so verstanden werden, dass die Betonung auf dem "Anmeldetag" liegt, d. h. dass es sich nicht um die Einreichung als Rechtsakt dreht, sondern um den Tag, der ein Ereignis markiert.

reasons indicated below this board finds it difficult to subscribe to the reasoning of the above decisions.

3.2.2 At the outset the board notes that there is no basis in the EPC for the concept of an "invalid" application and it does not seem appropriate to draw legal consequences from the perceived properties of non-existent legal categories. In fact the terms "valid" or "invalid" do not occur in the EPC. However, solely for the purposes of discussion, especially when referring to this concept as introduced by some earlier decisions, the board will use the term "invalid" divisional application for a divisional application which does not comply with the requirements of Article 76(1) EPC, in the sense that the claimed subject-matter – at least as filed – extends beyond the content of the earlier application (root or parent).

3.2.3 At first sight, the wording of Article 76(1) EPC may indeed suggest an interpretation according to which an "invalid" divisional application does not have a filing date *ab initio*; cf. T 904/97, reasons 4.1.2. This interpretation may find support in the wording "shall be deemed to have been **filed** on the date of filing of the earlier application" (board's emphasis), ie the divisional application is deemed to have been accorded a filing date. *A contrario*, noncompliance with Article 76(1) EPC would then have the consequence that a filing date could not be accorded as the EPC does not foresee the accordance of a filing date other than that of the earlier (root or parent) application; J 11/91 OJ EPO 1994, 28, reasons 4.2.

3.2.4 However, the clause "shall be deemed to have been filed on the date of filing..." can also be interpreted as putting the emphasis on the "date", ie where it is not the filing as a legal act, but the date as an event marker which is pivotal.

objection figure également dans la décision qui fait l'objet du recours. Par souci de concision, cette condition sera appelée "exigence du *pedigree irréprochable*". Pour les raisons développées ci-dessous, il est difficile pour la Chambre d'adhérer au raisonnement de ces décisions.

3.2.2 Tout d'abord, la Chambre note que le concept de demande "non valable" ne trouve pas de base dans la CBE, et l'on ne saurait tirer de conséquences juridiques à partir de la perception que l'on a des propriétés de catégories juridiques qui n'existent pas. En fait, les termes "valable" ou "non valable" n'apparaissent pas dans la CBE. Cependant, pour faciliter la discussion, notamment lorsqu'il est fait référence à ce concept introduit par des décisions précédentes, la Chambre emploiera le terme de demande divisionnaire "non valable" pour une demande divisionnaire ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 76(1) CBE, au sens où l'objet revendiqué – du moins tel qu'il a été déposé – s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure (initiale ou d'origine).

3.2.3 A première vue, le libellé de l'article 76(1) CBE peut effectivement suggérer une interprétation selon laquelle une demande divisionnaire "non valable" n'a pas de date de dépôt *ab initio* (cf. décision T 904/97, point 4.1.2. des motifs). Cette interprétation peut s'appuyer sur la formulation "est considérée comme **déposée** à la date de dépôt de la demande initiale" (c'est la chambre qui souligne), signifiant qu'une date de dépôt est considérée comme ayant été attribuée à la demande divisionnaire. *A contrario*, la non-conformité avec l'article 76(1) CBE aurait alors pour conséquence qu'une date de dépôt ne pourrait pas être accordée, puisque la CBE ne prévoit pas d'attribution d'une autre date de dépôt que celle de la demande antérieure (initiale ou d'origine), cf. J 11/91 JO OEB 1994, 28, point 4.2. des motifs.

3.2.4 Cependant, l'expression "est considérée comme déposée à la date de dépôt..." peut aussi être interprétée comme mettant l'accent sur la "date", ce qui signifie que l'essentiel n'est pas le dépôt, en tant qu'acte juridique, mais la date, en tant que jalon d'un événement.

3.2.5 Der Gesetzeszweck von Artikel 76 (1) EPÜ besteht eindeutig darin, eine Rechtswirkung zu erzielen, die mit den Rechtswirkungen eines Anmeldetags zusammenhängt. Deshalb ist es angebracht, das Konzept und die Rechtswirkungen eines Anmeldetags im Sinne des EPÜ genauer zu untersuchen.

3.2.6 Ein rechtswirksamer – nach der Terminologie des EPÜ ein zuerkannter – Anmeldetag hat mehrere verschiedene Rechtswirkungen, unter anderem folgende:

a) er markiert den Beginn der Anhängigkeit einer europäischen Patentanmeldung, Artikel 80 EPÜ in Verbindung mit Artikel 90 (1) a), 90 (2) EPÜ;

b) er markiert den theoretischen Tag, für den der Anmelder formell den **Anspruch** erhebt, seine Erfindung beim EPA hinterlegt zu haben, und

c) der Anmeldetag bestimmt den Stand der Technik und damit den Umfang von Recherche und Prüfung im Sinne von Artikel 54 (2) und (3) EPÜ.

Die Rechtswirkungen a bis c treten unmittelbar mit der Zuerkennung des Anmeldetags ein. Weitere Rechtswirkungen des Anmeldetags werden bei Veröffentlichung der Patentanmeldung ausgelöst:

d) der Anmeldetag markiert den Stichtag, der sich im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ auf **andere** Anmeldungen auswirkt.

Bei der Patenterteilung entfaltet der Anmeldetag noch weitere Rechtswirkungen:

e) er markiert den Beginn des nach Artikel 64 (1) EPÜ **erteilten** Schutzrechts, vgl. Artikel 63 (1) EPÜ, und

f) er markiert den **rechtlich bestätigten** Tag, an dem der Anmelder die Erfindung, für die Schutz gewährt wurde, hinterlegt hatte, womit der Anspruch unter b) anerkannt wird.

Der Unterschied zwischen den rechtserheblichen Tagen a bis f wird dadurch verdeutlicht, dass diese rein logisch nicht auf denselben Tag fallen müssen, auch wenn dies die Grundannahme in dem durch das EPÜ geschaffenen Patenterteilungssystem ist.

3.2.5 Clearly, the legislative purpose of Article 76(1) EPC is the obtaining of a legal effect which is related to the legal effects of a filing date. Therefore, it is worth taking a closer look at the concept and legal effects of a filing date as regulated by the EPC.

3.2.6 A legally effective – in the terminology of the EPC, an accorded – filing date has several different legal effects. Amongst others:

(a) it marks the beginning of the pendency of a European patent application; Article 80 EPC in conjunction with Article 90(1)(a), 90(2) EPC;

(b) it marks the notional date on which the applicant formally **claims** to have deposited his invention with the EPO; and

(c) the filing date will define the state of the art and hence the extent of search and examination, for the purposes of Article 54(2) and (3) EPC.

The legal effects (a) to (c) will ensue immediately when the filing date has been accorded. Further legal effects of the filing date will unfold upon publication of the patent application:

(d) It will mark the date which will count as the filing date so as to affect **other** applications for the purposes of Article 54(3) EPC.

The filing date will unfold still further legal effects on grant:

(e) it will mark the starting date for the **granted** protection envisaged by Article 64(1) EPC, cf. Article 63(1) EPC; and

(f) the filing date will mark the **legally confirmed** date by which the applicant had deposited the invention for which protection was granted, and as such, recognises the claim of (b).

The difference between the legally relevant dates (a) to (f) is clearly shown by the fact that logically they need not coincide, although this is the core assumption in the patent granting system established by the EPC.

3.2.5 Quant à la ratio legis, l'objectif de l'article 76(1) CBE est manifestement d'obtenir un effet juridique apparenté aux effets juridiques d'une date de dépôt. Il est donc utile d'analyser de plus près le concept et les effets juridiques d'une date de dépôt telle que prévue par la CBE.

3.2.6 Une date de dépôt juridiquement valable – selon la terminologie de la CBE, une date "accordée" – a différents effets juridiques. Entre autres :

a) elle marque le début de l'instance d'une demande de brevet européen (article 80 CBE ensemble l'article 90(1)a), 90 (2) CBE) ;

b) elle marque la date théorique à laquelle le demandeur **revendique** officiellement avoir déposé son invention auprès de l'OEB ; et

c) la date de dépôt définit l'état de la technique et, par conséquent, l'étendue de la recherche et de l'examen, au sens de l'article 54(2) et (3) CBE.

Les effets juridiques a) à c) apparaissent immédiatement, dès que la date de dépôt a été accordée. D'autres effets juridiques de la date de dépôt naissent à la publication de la demande de brevet :

d) elle marque la date comptant comme date de dépôt et affectant d'**autres** demandes au sens de l'article 54(3) CBE.

La date de dépôt entraîne d'autres effets juridiques à la délivrance du brevet :

e) elle marque le début de la protection **conférée**, telle que prévue par l'article 64(1) CBE (cf. article 63(1) CBE), et

f) la date de dépôt marque la date **juridiquement confirmée** à laquelle le demandeur avait déposé l'invention pour laquelle un brevet a été délivré et, en tant que telle, reconnaît la revendication de b).

La différence entre les dates a) à f) juridiquement pertinentes apparaît clairement en ce qu'il n'est pas nécessaire, logiquement, qu'elles coïncident, bien qu'il s'agisse là de l'hypothèse qui est au cœur du système de délivrance de brevets établi par la CBE.

3.2.7 Einer "normalen" Anmeldung wird ein Anmeldetag zuerkannt, sobald – neben sonstigen, z. B. sprachenbezogenen Formerfordernissen – die Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ erfüllt sind.

3.2.8 Steht fest, dass einer Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt wurde, so existiert diese Anmeldung. Anders ausgedrückt: es ist eine Anmeldung anhängig, und die vorstehend unter Nummer 3.2.6 erläuterten Rechtswirkungen a bis c treten ein.

3.2.9 Umgekehrt muss bei jeder anhängigen Anmeldung ein Anmeldetag feststehen. Gewiss kennt das EPÜ das Konzept einer Anmeldung, der kein Anmeldetag zuerkannt wurde; vgl. Artikel 90 (2) EPÜ. Eine solche angebliche Anmeldung ist rechtlich aber niemals anhängig, da ja überhaupt keine Anmeldung vorliegt, vgl. Artikel 90 (2) letzter Satz EPÜ. Eine solche angebliche Anmeldung wird weder recherchiert noch geprüft, und es sind keinerlei Anmelde-, Recherchen-, Prüfungs- oder Jahresgebühren zu entrichten. Eine angebliche Anmeldung ohne Anmeldetag existiert ganz einfach nicht als echte Anmeldung im Sinne des EPÜ. Dies zeigt, dass sich eine anhängige Anmeldung ohne Anmeldetag in einem rechtlichen Niemandsland befinden würde. Anders ausgedrückt ist die Zuerkennung eines Anmeldetags gleichbedeutend mit der rechtlichen Anerkennung der Existenz einer anhängigen europäischen Patentanmeldung.

3.2.10 Somit muss eine anhängige Teilanmeldung auch einen Anmeldetag haben. Die Erklärung des Anmelders bei der (physischen) Einreichung der Unterlagen, dass die Anmeldung eine Teilanmeldung ist, ist denn auch Ausdruck seiner Absicht, die bereits bestehenden Rechtswirkungen der früheren (Ursprungs- oder Vorgänger-) Anmeldung aufrechtzuerhalten, nämlich die Existenz einer vor dem EPA anhängigen Anmeldung und die jeweils ein Ereignis markierenden Tage a, b und c, die den Umfang von Recherche und Prüfung bestimmen. Die Rechtswirkung a tritt ein, sobald die Eingangsstelle der Teilanmeldung einen Anmeldetag zuerkannt hat. Die Rechtswirkung b bleibt ein **Anspruch** auf den das Ereignis markierenden Tag, der in die Rechtswirkung e übergeht, sobald erwiesen ist, dass dem Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ entsprochen wird. Natürlich können

3.2.7 A filing date for a "normal" application is accorded as soon as the requirements of Article 80 EPC are met – apart from other formal issues, such as language, etc.

3.2.8 If an application is deemed to have been accorded a filing date, an application comes into existence. In other words, there will be a pending application, and the legal effects (a) to (c) as explained at point 3.2.6 above are obtained.

3.2.9 Conversely, a pending application must always be deemed to have been accorded a filing date. It is of course true that the EPC uses the notion of an application that is not deemed to have been accorded a filing date; cf. Article 90(2) EPC. However, such a purported application will legally never be pending, as there would be no application; cf. Article 90(2) EPC, last sentence. Such a purported application is neither searched nor examined, and neither filing, search, examination nor annual fees need be paid thereafter. A purported application which does not have a filing date simply does not exist as an application *sensu stricto* for the purposes of the EPC. This shows that a pending application without a filing date would be in a legal limbo. In other words, the notion of according a filing date is synonymous with the legal recognition of the existence of a pending European patent application.

3.2.10 Hence a pending divisional application must also have a filing date. The declaration of the applicant on the (physical) lodging of the documents that the application is a divisional application is in fact a declaration of his intention to preserve the already established legal effects of the earlier (root or parent) application, viz. the existence of a pending application before the EPO and the event-marking dates (a), (b) and (c), which define the extent of search and examination. Legal effect (a) arises with the accordance of the filing date to the divisional application by the Receiving Section. As to the legal effect (b), this remains as a **claim** to the event-marking date, which will transform into the legal effect (e), as soon as compliance with Article 76(1) EPC has been established. Naturally, at the time of the physical lodging of the divisional application the applicant cannot – yet – benefit from any

3.2.7 La date de dépôt d'une demande "normale" est accordée dès que les conditions de l'article 80 CBE sont remplies en plus des autres exigences quant à la forme, comme la langue, etc.

3.2.8 Une demande commence à exister lorsqu'elle est réputée avoir reçu une date de dépôt, donnant lieu à une demande en instance et aux effets juridiques a) à c) expliqués au point 3.2.6 ci-dessus.

3.2.9 A l'inverse, une demande en instance doit toujours être considérée comme ayant reçu une date de dépôt. Bien entendu, il est vrai que la CBE connaît l'idée d'une demande qui est réputée n'avoir pas reçu de date de dépôt (cf. article 90(2) CBE). Cependant, une prétendue demande de ce type n'est juridiquement jamais en instance car la demande n'existe pas (cf. article 90(2), dernière phrase CBE). Cette prétendue demande ne fait l'objet ni d'une recherche, ni d'un examen et les taxes de dépôt, de recherche, d'examen et les taxes annuelles n'ont pas non plus besoin d'être payées par la suite. Une telle demande sans date de dépôt n'existe tout simplement pas en tant que véritable demande au sens de la CBE. Cela montre qu'une demande en instance qui n'aurait pas de date de dépôt se trouverait dans une situation de vide juridique. En d'autres termes, l'idée d'accorder une date de dépôt est synonyme de reconnaissance de l'existence d'une demande de brevet européen en instance.

3.2.10 En conséquence, une demande divisionnaire en instance doit également avoir une date de dépôt. Lors du dépôt (physique) des documents, la déclaration du demandeur selon laquelle la demande est une demande divisionnaire est en fait l'expression de son intention de conserver les effets juridiques déjà établis de la demande antérieure (initiale ou d'origine), c'est-à-dire l'existence d'une demande en instance devant l'OEB, et les dates jalons a), b) et c) qui définissent l'étendue de la recherche et de l'examen. L'effet juridique a) résulte de l'attribution, par la Section de dépôt, de la date de dépôt à la demande divisionnaire. L'effet juridique b) subsiste en tant que **revendication** de la date jalon et se transforme en effet juridique e) dès que la conformité avec l'article 76(1) CBE a été établie. Naturellement, au moment du dépôt physique de la demande divisionnaire, le demandeur ne

zum Zeitpunkt der physischen Einreichung der Teilanmeldung dem Anmelder – noch – keine Rechtswirkungen des Anmeldetags wie e und f zugutekommen, die in der früheren (Ursprungs- oder Vorgänger-)Anmeldung noch nicht eingetreten sind.

3.2.11 Das Vorstehende entspricht der eigentlichen Bedeutung einer Teilung, denn geteilt werden kann nur etwas Bestehendes. Dies spiegelt sich auch im Erfordernis der Regel 25 (1) EPÜ in der Auslegung durch die ständige Rechtsprechung wider, wonach einer Teilanmeldung nur dann ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, wenn die Stammanmeldung anhängig ist, d. h. zum Zeitpunkt der (physischen) Einreichung der Teilanmeldung noch existiert. Ebenso nachvollziehbar ist, dass die Rechtswirkungen b und c des Anmeldetags der Stammanmeldung fortbestehen. Erstens ist der Fortbestand der Rechtswirkung b nicht von einer äußeren Bedingung abhängig, da er sich aus dem Begriff des **Anspruchs** ergibt. Zweitens geht die Prüfung der Anmeldung von diesem beanspruchten Anmeldetag aus, der den Stand der Technik bestimmt, denn sonst würde die Prüfung überhaupt keinen Sinn ergeben. Dies entspricht der ständigen Praxis des Europäischen Patentamts.

3.2.12 Dafür, dass einer Teilanmeldung ein Anmeldetag **zuerkannt** wird, kann es keine weiteren materiellrechtlichen Erfordernisse geben. Die Bedingung des Artikels 76 (1) EPÜ kann mit Sicherheit kein solches Erfordernis sein, denn ob sie erfüllt ist, erweist sich erst während der Sachprüfung der Anmeldung (J 13/85, Nr. 7 der Entscheidungsgründe), die – wie vorstehend erläutert – ohne eine anhängige Anmeldung nicht durchgeführt werden kann.

3.2.13 Dies führt zu dem Schluss, dass die Erfüllung von Artikel 76 (1) EPÜ keine Bedingung dafür ist, dass einer Teilanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt wird, sondern ein Erfordernis, das erfüllt sein muss, um eine andere Rechtswirkung hervorzurufen. In diesem Licht betrachtet und unter Berücksichtigung der Erwägungen unter Nummer 3.2.6 ist die Formulierung "gilt ... als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht" als Wunsch des Gesetzgebers zu verstehen, dass der Teilanmeldung der Anmeldetag der früheren (Ursprungs- oder Stamm-) Anmeldung als **maßgeblicher Kalen-**

legal effects of the filing date such as (e) and (f) which have not yet been established in the earlier (root or parent) application.

3.2.11 This corresponds to the very notion of a division, as only something existing can be divided. This is also mirrored by the requirement of Rule 25(1) EPC, as interpreted by established jurisprudence: a divisional application can be accorded a filing date only if its parent is pending – ie exists, in the sense that it still exists at the time of the (physical) lodging of the divisional application. Similarly, the continuation of the legal effects (b) and (c) of the filing date of the parent is also reasonable. Firstly, the continuation of the legal effect (b) is not dependent on any external condition since it is inherent in the notion of a **claim**. Secondly, the examination of the application is based upon this claimed filing date, which defines the state of the art, otherwise its examination simply would not make any sense. This is the established practice of the European Patent Office.

3.2.12 There can be no further substantive requirements for the **accordance** of a filing date to the divisional application. The condition of Article 76(1) EPC can certainly not be such a requirement, because compliance with this requirement is established only during substantive examination of the application (J 13/85, reasons 7) and a substantive examination cannot be performed absent a pending application as explained above.

3.2.13 This leads to the conclusion that compliance with Article 76(1) EPC is not a requirement for according a filing date to a divisional application, but a requirement which has to be fulfilled in order to obtain some other legal effect. Interpreted in this light and bearing in mind the reasoning at 3.2.6 above, the clause "shall be deemed to have been filed on the filing date" is an expression of the wish of the legislator that the divisional application should be entitled to the filing date of the earlier (root or parent) application as the **significant calendar date** for all those legal effects of the filing date which arise **after** the filing of the

peut – encore – bénéficier d'aucun des effets juridiques de la date de dépôt, tels que les effets e) et f) qui ne s'appliquent pas encore à la demande antérieure (initiale ou d'origine).

3.2.11 Ce concept correspond à l'idée même de ce qu'est une division, car seul ce qui existe peut être divisé. Ceci transparaît aussi dans l'exigence énoncée à la règle 25(1) CBE, telle que l'interprète la jurisprudence constante : il ne peut être accordé de date de dépôt à une demande divisionnaire que si la demande initiale est en instance, autrement dit si elle existe, au sens où elle existe encore au moment du dépôt (physique) de la demande divisionnaire. De même, le prolongement des effets juridiques b) et c) de la date de dépôt de la demande initiale est également légitime. Premièrement, le prolongement de l'effet juridique b) ne dépend d'aucune condition externe, puisqu'il est inhérent au concept de **revendication**. Deuxièmement, l'examen de la demande est fondé sur cette date de dépôt revendiquée, qui définit l'état de la technique ; sans quoi son examen n'aurait aucun sens. C'est la pratique générale que suit l'Office européen des brevets.

3.2.12 Il ne saurait exister d'autres conditions de fond pour l'**attribution** d'une date de dépôt à la demande divisionnaire. La condition énoncée à l'article 76(1) CBE ne peut certainement pas faire partie de ces exigences, car le respect de cette condition n'est établi que lors de l'examen quant au fond de la demande (J 13/85, point 7 des motifs) et, comme expliqué ci-dessus, il n'est pas possible d'effectuer un examen quant au fond en l'absence de demande en instance.

3.2.13 On peut en conclure que le respect de l'article 76(1) CBE ne constitue pas une condition pour qu'une date de dépôt soit accordée à une demande divisionnaire, mais représente une exigence qui doit être remplie pour obtenir un autre effet juridique. Interprétée dans ce sens, et en tenant compte du raisonnement du point 3.2.6 ci-dessus, l'expression "est considérée comme déposée à la date de dépôt" témoigne du souhait du législateur de voir la demande divisionnaire bénéficier de la date de dépôt de la demande antérieure (initiale ou d'origine) en tant que **date calendaire déterminante** pour

dertag für alle Rechtswirkungen des Anmeldetags zukommen soll, die **nach** Einreichung der Anmeldung eintreten, die wichtigsten davon nach der Patenterteilung. Gleichzeitig bleibt offen, was das rechtliche Schicksal von Anmeldungen ist, die Artikel 76 (1) EPÜ nicht entsprechen.

3.2.14 Bevor jedoch ein Anmeldetag durch die Patenterteilung rechtlich bestätigt werden kann, muss er beansprucht werden. Anders ausgedrückt weist die Formulierung von Artikel 76 (1) EPÜ der Teilanmeldung nicht nur die Rechtswirkungen des Anmeldetags der Ursprungsanmeldung zu, sondern eröffnet den Anmeldern wirksam die **verfahrensrechtliche Möglichkeit**, Teilanmeldungen einzureichen und den Anmeldetag der Ursprungsanmeldung formell zu **beanspruchen**. Ohne diese Vorschrift wäre nicht klar, auf welcher materiellen Grundlage Teilanmeldungen geprüft werden sollten.

3.2.15 Die Rechtswirkungen eines erteilten Patents sind jedoch unteilbar, d. h. es ist im EPÜ nicht vorgesehen, bei teilweiser Erfüllung der materiellrechtlichen Erfordernisse ein "mangelhaftes" Patent mit nur einigen seiner Rechtswirkungen zu erteilen. Damit also die vom Gesetzgeber gewollten Rechtswirkungen eintreten, muss auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden. Das setzt voraus, dass alle materiellrechtlichen Patentierungserfordernisse erfüllt sind. Insoweit ist Artikel 76 (1) EPÜ eigentlich nur eine weitere Bedingung für die Patenterteilung. Um es in der Sprache des englischen Vertragsrechts auszudrücken, handelt es sich dabei eher um eine "condition subsequent" (Bedingung für den Aufrechterhalt) als um eine "condition precedent" (Vorbedingung). Daraus ergibt sich die Auslegung, dass auf eine Anmeldung, die die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfüllt, kein Patent erteilt werden darf. Diese Auslegung stimmt überein mit der Argumentation in T 555/00, Nummer 1.6 der Entscheidungsgründe, und entspricht voll und ganz der materiellrechtlichen Natur dieses Erfordernisses, die sich z. B. in dessen allgemein anerkannter Analogie zu Artikel 123 (2) EPÜ äußert. Sie fügt sich auch genau in die bestehende Praxis des Europäischen Patentamts bei der Anwendung von Artikel 97 (1) EPÜ ein, wonach nämlich eine anhängige Anmeldung bei Nichterfüllung eines materiellrechtlichen Erfor-

application, the most important ones arising after grant. At the same time, it is left open what should be the legal fate of those applications which do not comply with Article 76(1) EPC.

3.2.14 However, before a filing date may be legally confirmed through grant, it must be claimed. Expressed differently the formulation of Article 76(1) EPC not only assigns the legal effects of the filing date of the root to the divisional application, but effectively opens for applicants the **procedural possibility** of filing divisional applications and formally **claiming** the filing date of the root. Absent this provision it would not be clear on what material basis divisional applications should be examined.

3.2.15 However, legal effects arising from a granted patent are indivisible, ie it is not foreseen in the EPC to grant a "defective" patent with only some of its legal effects, as a response to partially fulfilled substantive conditions. Accordingly, in order to unfold the legal effects envisaged by the legislator, the application must proceed to grant. This presupposes that all substantive conditions for grant are fulfilled. In this manner, Article 76(1) EPC is in fact just another condition for grant. To borrow the terminology of English contract law, it is a condition subsequent rather than a condition precedent. This leads to the interpretation that an application which does not comply with the requirements of Article 76(1) EPC shall not be allowed to proceed to grant. This is consistent with the reasoning in T 555/00 at 1.6 and is fully in line with the substantive nature of this requirement, eg its well-established analogy to Article 123(2) EPC. Such an interpretation also fits in neatly with the existing practice of the European Patent Office in implementing Article 97(1) EPC, ie a pending application which does not comply with a substantive requirement is not deemed to have lost its filing date but is **refused** pursuant to Article 97(1) EPC.

tous les effets juridiques de la date de dépôt qui naissent **après** le dépôt de la demande, les effets les plus significatifs intervenant après la délivrance. En même temps, le sort qui doit être réservé juridiquement aux demandes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 76(1) CBE, n'est pas précisé.

3.2.14 Cependant, une date de dépôt doit être revendiquée avant qu'elle puisse être juridiquement confirmée par la délivrance. En d'autres termes, la formulation de l'article 76(1) CBE non seulement transmet les effets juridiques de la date de dépôt de la demande initiale à la demande divisionnaire, mais offre aussi utilement aux demandeurs la **possibilité, sur le plan de la procédure**, de déposer des demandes divisionnaires et de **revendiquer** formellement la date de dépôt de la demande initiale. Si cette disposition n'existait pas, on ne saurait pas exactement sur quelle base matérielle examiner les demandes divisionnaires.

3.2.15 Les effets juridiques qui naissent d'un brevet délivré sont néanmoins indivisibles. Autrement dit, la CBE ne prévoit pas, lorsque les conditions de fond sont partiellement remplies, de délivrer un brevet "défectueux" ne jouissant que de certains de ses effets juridiques. Ainsi la demande doit-elle passer par la procédure de délivrance pour que s'appliquent les effets juridiques envisagés par le législateur, ce qui présuppose que toutes les conditions de fond de la délivrance soient remplies. En fait, l'article 76(1) CBE représente de la sorte une condition de la délivrance parmi d'autres. Pour emprunter la terminologie du droit anglais des contrats, il s'agit d'une "condition subsequent" (condition résolutoire) plutôt que d'une "condition precedent" (condition suspensive), ce qui conduit à l'interprétation selon laquelle une demande ne remplissant pas les conditions de l'article 76(1) CBE ne pourra pas passer au stade de la délivrance. Cette interprétation est en accord avec le raisonnement développé au point 1.6 des motifs de la décision T 555/00 et va tout à fait dans le sens de la nature fondamentale de cette exigence, par exemple son analogie reconnue avec l'article 123(2) CBE. Cette interprétation est également en parfaite harmonie avec la pratique actuelle de l'Office européen des brevets lorsqu'il applique l'article 97(1) CBE, à savoir qu'une demande en instance ne satisfaisant pas à une condition de fond

dermisses nicht den Anmeldetag verliert, sondern nach Artikel 97 (1) EPÜ **zurückgewiesen** wird.

3.2.16 Das lässt den Schluss zu, dass der rechtswirksame Anmeldetag einer Teilanmeldung – der eine anhängige Anmeldung begründen soll – darauf basiert, dass die Vorgängerin **anhängig** ist, und nicht darauf, dass die Teilanmeldung materiellrechtliche Erfordernisse wie etwa Artikel 76 (1) EPÜ oder sonstige materiellrechtliche Patentierungserfordernisse erfüllt. Dasselbe gilt zwangsläufig für die Teilanmeldung einer Teilanmeldung. Das bedeutet, dass das einzige weitere Erfordernis für die rechtswirksame Einreichung der Teilanmeldung einer Teilanmeldung neben Artikel 80 EPÜ die Anhängigkeit – d. h. die Existenz – der vorangehenden Teilanmeldung **zum Zeitpunkt der Einreichung** der nachfolgenden Teilanmeldung gemäß Regel 25 (1) EPÜ ist. Dieses Konzept ermöglicht es auch der Eingangsstelle des EPA, unmittelbar zu entscheiden, ob einer Teilanmeldung ein Anmeldetag zuzuerkennen ist (R. 39 EPÜ).

3.2.17 Nun kann zwar die Erfüllung von Artikel 76 (1) EPÜ kein Erfordernis für die Zuerkennung des Anmeldetags sein, doch könnte ein Verstoß dagegen als Ursache für den nachträglichen **Verlust** des zuerkannten Anmeldetags ausgelegt werden. Da es nicht möglich ist, die Rechtswirkungen eines Anmeldetags voneinander zu trennen, würde dieser Fall zum Verlust der gesamten Anmeldung führen. Die eigentliche Frage würde dann lauten, ob dieser angenommene Verlust des Anmeldetags *ex tunc* oder *ex nunc* einträte, was die Gültigkeit der Verfahrenshandlungen anbelangt, die während der Anhängigkeit der Anmeldung vorgenommen wurden.

3.2.18 Würde Artikel 76 (1) EPÜ so ausgelegt, dass er den Verlust des Anmeldetags *ex nunc* bewirkt, so würde dies nicht den zuerkannten Anmeldetag einer Teilanmeldung beeinträchtigen, weil nach der Einreichung der Teilanmeldung die beiden Anmeldungen völlig unabhängig voneinander bestehen (vgl. T 1176/00, Nr. 2.1 Satz 1 der Entscheidungsgründe). Zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung **hat** die Vorgängerin einen wirksamen – zuerkannten und bestehenden – Anmeldetag, den die Teilanmeldung wirksam

3.2.16 This leads to the conclusion that the legally effective filing date of a divisional application – for the purposes of establishing a pending application – is based on the **pendency** of the parent, and not on its compliance with substantive requirements, such as Article 76(1) EPC or any other substantive requirement for grant. The same must apply to a divisional of a divisional. This means that besides Article 80 EPC, the only requirement for the legally effective filing of a divisional of a divisional is the pendency – ie the existence – of its predecessor (parent) divisional **at the time of filing** of the successor divisional application, as provided by Rule 25(1) EPC. This approach also makes it possible for the EPO Receiving Section to decide immediately on the accordance of a filing date to a divisional application (Rule 39 EPC).

3.2.17 It has to be admitted that even though compliance with Article 76(1) EPC cannot be a requirement for the accordance of the filing date, it may still be interpreted as causing the subsequent **loss** of the accorded filing date in the event of non-compliance. Since it is not possible to separate the legal effects of a filing date from each other, this would dictate the loss of the application as a whole. In this case the real question could be whether this assumed loss of the filing date will occur with an *ex tunc* or *ex nunc* effect as regards the validity of the procedural steps made during the pendency of the application.

3.2.18 If Article 76(1) EPC were to be construed as causing the loss of the filing date with an *ex nunc* effect this would not affect the accorded filing date of a divisional application, because after the filing of the divisional the two applications become fully independent; cf. T 1176/00, reasons 2.1, first sentence. At the time of filing the divisional application the predecessor application **does** have an effective – accorded and existing – filing date, which the divisional application can validly claim, and thus can be accorded a filing date. In fact, the

n'est pas réputée avoir perdu sa date de dépôt, mais est **rejetée** en application de l'article 97(1) CBE.

3.2.16 On peut en conclure que la date de dépôt d'une demande divisionnaire qui est juridiquement valable – pour constituer une demande en instance – se base sur le fait que la demande précédente est **en instance**, et non sur son respect des conditions de fond, par exemple celles visées à l'article 76(1) CBE ou toute autre exigence de fond de la délivrance. Il en va nécessairement de même pour la demande divisionnaire d'une demande divisionnaire. Cela signifie que, hormis l'article 80 CBE, la seule condition qui s'applique pour le dépôt juridiquement valable de la demande divisionnaire d'une demande divisionnaire, est que sa demande divisionnaire précédente (d'origine) soit en instance – c'est-à-dire qu'elle existe – **au moment du dépôt** de la demande divisionnaire suivante, comme le prévoit la règle 25(1) CBE. Cette approche permet également à la Section de dépôt de l'OEB de prendre une décision immédiate quant à l'attribution d'une date de dépôt à une demande divisionnaire (règle 39 CBE).

3.2.17 Il faut bien reconnaître que, même si la conformité avec l'article 76(1) CBE ne peut pas représenter une condition d'attribution de la date de dépôt, une violation de cet article peut malgré tout être interprétée comme entraînant la **perte** ultérieure de la date de dépôt accordée en cas de non conformité. Etant donné qu'il n'est pas possible de dissocier les effets juridiques d'une date de dépôt, la demande dans son ensemble serait perdue dans ce cas. La vraie question pourrait être de savoir si cette perte supposée de la date de dépôt interviendrait avec un effet *ex tunc* ou *ex nunc* sur la validité des actes de procédure accomplis pendant que la demande est en instance.

3.2.18 Si l'article 76(1) CBE devait être interprété comme entraînant la perte de la date de dépôt avec effet *ex nunc*, cela n'affecterait pas la date de dépôt d'une demande divisionnaire car, après le dépôt de la demande divisionnaire, les deux demandes deviennent totalement indépendantes (cf. décision T 1176/00, point 2.1 des motifs, première phrase). Au moment du dépôt de la demande divisionnaire, la demande précédente possède **effectivement** une date de dépôt valable – accordée et existante – que la demande divisionnaire peut vala-

beanspruchen und der ihr somit zuerkannt werden kann. Die Rechtsfolgen eines Ex-nunc-Verlusts des Anmeldetags lassen sich denn auch nicht von denjenigen einer Zurückweisung der Anmeldung unterscheiden.

3.2.19 Das entspricht der geltenden Praxis. Wie unter Nummer 3.2.15 vermerkt, verlieren Patentanmeldungen nicht den Anmeldetag, sondern werden zurückgewiesen. Eine Zurückweisung zieht nicht den rückwirkenden Verlust eines Anmeldetags nach sich. Anerkanntermaßen hat die Zurückweisung einer Patentanmeldung Ex-nunc-Wirkung, was die Gültigkeit der während der Anhängigkeit der Anmeldung vorgenommenen Verfahrenshandlungen, einschließlich der Einreichung einer Teilanmeldung, anbelangt; vgl. *Krasser*, Patentrecht (5. Auflage) § 29 V. 4. Tatsächlich sieht Artikel 97 (1) letzter Satz EPÜ außer der Zurückweisung auch noch andere mögliche Rechtsfolgen vor, wie etwa den Eintritt der Rücknahmefiktion. In Artikel 76 (1) EPÜ werden andere Rechtsfolgen jedoch nicht ausdrücklich genannt.

3.2.20 Eine Analyse der Entstehungsgeschichte von Artikel 76 (1) EPÜ stützt die Auslegung, dass es nicht um die Zuerkennung eines Anmeldetags, sondern die Bestimmung des maßgeblichen Kalendertags geht. Die problematische Formulierung "gilt ... als ... eingereicht" erschien bereits 1961 in den vorbereitenden Arbeiten und ist seither im Wesentlichen unverändert geblieben. Damals gab es jedoch mindestens zwei nationale Patentsysteme, nämlich das der Bundesrepublik Deutschland und das des Vereinigten Königreiches, in denen Teilanmeldungen **nicht** unbedingt zurückgewiesen wurden, wenn sie unzulässige Erweiterungen enthielten, sondern mit einem anderen Anmeldetag zu einem Patent führen konnten (s. BPatG 20.12.1965, E 8, 23 und R. 13 (2) der Patentausführungsbestimmungen 1968 gemäß dem Patentgesetz (UK) von 1949). Unter diesen Umständen war der Gebrauch des strittigen Wortlauts vollauf gerechtfertigt. In diesem Licht betrachtet wird klarer, dass der "als Anmeldetag geltende Tag" tatsächlich ein Erfordernis für die Erteilung ist. Der rechtliche Gehalt dieser Vorschrift besteht nicht in der **Zuerkennung** des Anmeldetags, sondern vielmehr in einer **Bestätigung** des – bereits beanspruchten und zuerkannten – Anmeldetags. Anders ausgedrückt wird

legal consequences of an *ex nunc* loss of the filing date of the application cannot be distinguished from the legal consequences of a refusal.

3.2.19 This corresponds to the present practice. As stated at point 3.2.15, patent applications are not deemed to have lost their filing date, but are refused. A refusal does not entail a retrospective loss of a filing date. It is well established that refusal of a patent application has an *ex nunc* effect as regards the validity of procedural steps made during the pendency of the application, including the filing of a divisional application; cf. *Krasser*, Patentrecht (5. Auflage) § 29 V. 4. True, Article 97(1) EPC, last sentence also envisages the possibility of sanctions other than a refusal, such as deemed withdrawal. However, Article 76(1) EPC stops short of expressly providing any other sanction.

3.2.20 An analysis of the legislative history of Article 76(1) EPC also supports the interpretation that the issue is not the accordence of a filing date, but the determination of the significant calendar date. The problematic formulation "shall be deemed to have been filed" appeared in the Travaux Préparatoires as early as 1961, and has remained substantially unchanged since. However, at that time in at least two national patent systems, namely in the Federal Republic of Germany and in the United Kingdom, divisional applications were **not** necessarily refused if they contained unallowable extensions, but could proceed to grant with another filing date (see BPatG 20.12.1965, E 8, 23 and subrule 13(2) of the Patent Rules 1968 made pursuant to the (UK) Patents Act 1949). Under such circumstances, the use of the disputed wording was fully justified. In this light it becomes clearer that the "deemed filing date" is indeed a requirement for grant. The legal content of this provision is not the **according** of the filing date, but rather a **confirmation** of the – already claimed and accorded – filing date. Expressed differently, this provision is rather a recognition that the application may indeed be granted with the claimed filing date, as opposed to a grant with **some other** – but nevertheless existent and recognised – filing date. But there is

blement revendiquer, et une date de dépôt peut donc être attribuée à cette dernière. En réalité, il n'est pas possible de faire une distinction entre les conséquences juridiques d'une perte *ex nunc* de la date de dépôt de la demande et les conséquences juridiques d'un rejet.

3.2.19 Ceci correspond à la pratique actuelle. Comme évoqué au point 3.2.15, les demandes de brevet ne sont pas réputées avoir perdu leur date de dépôt, mais elles sont rejetées. Un rejet n'entraîne pas la perte rétroactive d'une date de dépôt. Il est bien établi que le rejet d'une demande de brevet a un effet *ex nunc* sur la validité des actes de procédure accomplis pendant que la demande est en instance, y compris le dépôt d'une demande divisionnaire (cf. *Krasser*, Patentrecht (5^e édition) § 29 V. 4). Il est vrai que l'article 97(1), dernière phrase CBE envisage également la possibilité de sanctions différentes du rejet, comme la fiction juridique du retrait. Cependant, l'article 76(1) CBE ne prévoit pas expressément d'autres conséquences juridiques.

3.2.20 L'analyse de la genèse de l'article 76(1) CBE vient également à l'appui de l'interprétation selon laquelle le problème n'est pas d'accorder une date de dépôt mais bien d'établir la date calendaire déterminante. La formulation "est considérée comme déposée", qui pose problème, est apparue dans les Travaux Préparatoires dès 1961, et n'a pas été sensiblement modifiée depuis. Cependant, à cette époque, au moins deux systèmes nationaux de brevets, à savoir ceux de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni, **ne** rejetaient **pas** forcément les demandes divisionnaires si elles contenaient des extensions inadmissibles, mais pouvaient les délivrer avec une autre date de dépôt (cf. BPatG 20.12.1965, E 8, 23 et la règle secondaire 13(2) du Règlement de 1968 sur les Brevets, établi conformément à la Loi britannique sur les brevets de 1949). Dans ces circonstances, l'usage de la formulation contestée était pleinement justifié. Si l'on considère les choses ainsi, il apparaît plus clairement que la "date de dépôt réputée" représente effectivement une condition de délivrance. La teneur juridique de cette disposition n'est pas l'**attribution** de la date de dépôt, mais plutôt une **confirmation** de la date de dépôt, laquelle a déjà été revendiquée et accordée. Pour exprimer les choses différemment, il faut

mit dieser Vorschrift anerkannt, dass die Anmeldung wirklich mit dem beanspruchten Anmeldetag zu einem Patent führen kann und nicht mit **einem anderen** – gleichwohl bestehenden und anerkannten – Anmeldetag. Es gibt hingegen keinerlei Hinweis in den vorbe-reitenden Arbeiten, dass die gewollte Rechtswirkung bei Nichterfüllung der **Verlust** des Anmeldetags sein sollte, und erst recht nicht der Ex-tunc-Verlust der Anmeldung insgesamt.

3.2.21 Für die hier entscheidende Kammer ist die andere mögliche Auslegung, nämlich die Annahme des rückwirkenden (Ex-tunc-)Verlusts eines Anmeldetags, unhaltbar. Sie würde unweigerlich zum Problem für das reibungslose Funktionieren des EPA. Auch wenn die Kammer zugesteht, dass der Wunsch nach einem bequemen internen Verwaltungssystem für das EPA keine Rechtsquelle ist, so ist doch die schiere Praktikabilität des "Rechts für die Erteilung von Erfindungspatenten" als Hauptzweck des EPÜ (Art. 1 EPÜ) ein gewichtiger Aspekt. Dass eine gegenseitige Abhängigkeit von Teilanmeldungen und ihren Vorgängerinnen aus rein praktischen Erwägungen unerwünscht ist, wurde deutlich in G 4/98, ABl. EPA 2001, 131, Nummer 5 der Entscheidungsgründe, abschließende Sätze: "Auch wenn es gemeinsame Anknüpfungspunkte zwischen den zwei Verfahren gibt (etwa in Bezug auf Fristen), haben Handlungen, die nach Einreichung einer Teilanmeldung im Verfahren zur Vorgängerin vorgenommen (oder unterlassen) werden, **keinen Einfluss auf das die Teilanmeldung betreffende Verfahren**. ... Außerdem werden schwierige Fragen vermieden, die sich stellen würden, wenn im Wege der beschleunigten Bearbeitung ein Patent auf eine Teilanmeldung vor Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren zur Vorgängerin erteilt worden ist" (Hervorhebung durch die Kammer).

3.2.22 Die Annahme des rückwirkenden Verlusts des Anmeldetags einer Teilanmeldung würde genauso schwierige Fragen aufwerfen wie die rückwirkende Zurücknahme von Benennungen. Sie würde zu zahlreichen Widersprüchen führen und hätte umgangssprachlich ausgedrückt ein heilloses juristisches Durcheinander zur Folge. Wäre die Große Beschwerdekammer im Fall

no trace in the travaux that the intended legal effect in case of non-compliance was to be the **loss** of the filing date, much less the *ex tunc* loss of the application as a whole.

3.2.21 This board finds the other possible interpretation, namely the assumption of the retrospective – *ex tunc* – loss of a filing date untenable. It is indisputable that it would cause problems for the smooth functioning of the EPO. While the board recognises that the desire for a convenient internal administrative system for the EPO is not a source of law, the sheer practicability of the "system of law ... for the grant of patents", as the primary purpose of the EPC (Article 1 EPC), is also a point which should be given weight. That interdependence of parents and divisionals is undesirable from a purely practical point of view has been made clear in G 4/98, OJ EPO 2001, 131, last sentences of point 5 of the reasons: "Although there are some connections between the two procedures (eg concerning time limits), actions (or omissions) occurring in the procedure concerning the parent application after the filing of the divisional application **should not influence the procedure concerning the latter**. ... And finally, tricky questions arising in a case where a patent has been granted after accelerated processing of the divisional application before the due time for paying the designation fees for the parent application are avoided" (emphasis added).

3.2.22 The assumption of the retrospective loss of a filing date of a divisional application would raise questions no less tricky than the retrospective withdrawal of designations. Such an assumption would give rise to a number of anti-nomies; in more colloquial language it would be a recipe for a legal mess. In fact, had the Enlarged Board of Appeal come to the conclusion in case G 4/98

plutôt voir dans cette disposition une reconnaissance que la demande peut effectivement donner lieu à la délivrance d'un brevet avec la date de dépôt revendiquée, par opposition à une délivrance avec **une autre** date de dépôt, cette dernière existant néanmoins et étant reconnue. Mais on ne trouve aucune indication, dans les Travaux Préparatoires, selon laquelle l'effet juridique prévu en cas de non-respect devait être la **perte** de la date de dépôt et encore moins la perte *ex tunc* de la demande dans son ensemble.

3.2.21 La Chambre estime qu'elle ne peut soutenir l'autre interprétation possible, à savoir l'hypothèse de la perte rétroactive – *ex tunc* – d'une date de dépôt. Il ne fait aucun doute que cela perturberait le bon fonctionnement de l'OEB. Même si la Chambre reconnaît que le souhait de disposer à l'OEB d'un système administratif interne fonctionnel n'est pas une source de droit, les aspects purement pratiques du "droit ... en matière de délivrance de brevets", en tant que finalité première de la CBE (article premier CBE), constituent aussi un point auquel il convient d'accorder de l'importance. L'interdépendance des demandes précédentes et divisionnaires n'est pas souhaitable d'un point de vue purement pratique comme le montre clairement la décision G 4/98, JO OEB 2001, 131, dernières phrases du point 5 des motifs: "Malgré l'existence de liens entre les deux procédures (par ex. en ce qui concerne les délais), le fait que des actes soient accomplis (ou non) dans la procédure relative à la demande initiale après le dépôt de la demande divisionnaire **ne doit pas influencer sur cette dernière**. ... Enfin, on évite également les questions épineuses qui se poseraient au cas où un brevet aurait été délivré à la suite du traitement accéléré de la demande divisionnaire, et ce avant la date à laquelle les taxes de désignation doivent être acquittées pour la demande initiale" (c'est la Chambre qui souligne).

3.2.22 L'hypothèse de la perte rétroactive de la date de dépôt d'une demande divisionnaire soulèverait des questions tout aussi délicates que le retrait rétroactif de désignations. Cette hypothèse engendrerait un certain nombre de contradictions; pour utiliser un langage plus familier, ce serait le meilleur moyen de provoquer un "chaos" juridique. En fait, si la Grande Chambre de recours

G 4/98 nämlich zu dem Schluss gekommen (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe), dass eine Benennung mit Ex-tunc-Wirkung zurückgenommen wird, hätte dies auch den rückwirkenden Verlust des Anmeldetags nach sich gezogen; vgl. Artikel 80 b) EPÜ.

3.2.23 Einer dieser Widersprüche bestünde darin, dass ein rückwirkender Verlust des Anmeldetags unmittelbar die Frage nach der Rechtsgrundlage der für die Teilanmeldung entrichteten Jahresgebühren aufwerfen würde.

3.2.24 Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem Konzept des rückwirkenden Verlusts des Anmeldetags tritt zutage, wenn eine vorangehende Teilanmeldung erlischt, ohne dass darüber entschieden wurde, ob sie Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt. Gibt es eine solche abschließende Entscheidung im Verfahren der Vorgängerin, so ist die Frage geklärt. Wird darüber nicht abschließend entschieden, z. B. bei Zurückweisung aus anderem Grund, Zurücknahme oder Eintritt der Rücknahmefiktion, so bleibt dies ohne rechtliche Auswirkungen, was bedeutet, dass die Vorgängerin ihren Anmeldetag nicht verliert, selbst wenn er Artikel 76 (1) EPÜ nie erfüllte. Das führt zu dem überraschenden Ergebnis, dass die Rechtsgrundlage für den Anmeldetag und damit die "Existenz" der nachfolgenden Anmeldung **nicht nur** von materiellrechtlichen Kriterien, sondern **auch** von Verfahrensschritten im Verfahren der Vorgängerin abhängt, die unternommen wurden, **nachdem** die Anmeldungen voneinander unabhängig wurden.

3.2.25 Auf den ersten Blick erscheint es, als führte die Theorie des rückwirkenden Verlusts des Anmeldetags zum selben Ergebnis wie die Theorie der ungültigen Anmeldung, die sich aus dem Grundsatz des *makellosen Stammbaums* herleitet. Wie nachstehend dargelegt wird, ist dies nicht der Fall.

3.2.26 Die Dispositionsmaxime verwehrt es einem Organ des EPA, über eine nicht anhängige Anmeldung zu entscheiden. Das heißt, dass die die Teilanmeldung prüfende Abteilung nicht das Verfahren der früheren Anmeldung "wieder eröffnen" kann, um über die Existenz des Anmeldetags zu befinden. Somit lässt sich das unter Nummer 3.2.24 dargelegte Problem nicht

(cf. reasons 5) that a designation is withdrawn with an *ex tunc* effect, it would also have caused the retrospective loss of the filing date; cf. Article 80(b) EPC.

3.2.23 One such antinomy would be the fact that a retrospective loss of the filing date would immediately raise the question of the legal basis of the renewal fees paid for the divisional application.

3.2.24 Another problem with the notion of retrospective loss of the filing date becomes clear when a divisional predecessor application terminates without a decision on compliance with Article 76(1) EPC. If there is such a final decision in the proceedings of the predecessor, the question is settled. If there is no final decision on this issue, eg in the case of refusal on some other basis, a withdrawal or deemed withdrawal, there can be no legal consequence either, which means that the predecessor application does not lose its filing date, even if it never did comply with Article 76(1) EPC. This leads to the surprising result that the legal basis of the filing date and hence the "existence" of the later-generation application hinges **not only** on substantive criteria but **also** on procedural steps made in the procedure of its predecessor **after** the applications became independent.

3.2.25 At first sight, it would appear that the retrospective-loss-of-filing-date theory leads to the same result as the invalid-application theory deduced from the *impeccable pedigree* principle. As will be shown below, this is not the case.

3.2.26 The principle of party disposition does not allow a department of the EPO to decide on a non-pending application. This means that the department examining the divisional application cannot "reopen" the proceedings of the earlier application to decide on the existence of the filing date. Therefore, the problem outlined in 3.2.24 cannot be cured. This does not seem to hold for the invalid-

était parvenue à la conclusion, dans la décision G 4/98 (cf. point 5 des motifs), qu'une désignation est retirée avec un effet *ex tunc*, cela aurait également entraîné la perte rétroactive de la date de dépôt (cf. article 80 b) CBE).

3.2.23 Une de ces contradictions serait qu'une perte rétroactive de la date de dépôt soulèverait immédiatement la question du fondement juridique des taxes annuelles versées pour la demande divisionnaire.

3.2.24 Un autre problème posé par le concept de perte rétroactive de la date de dépôt apparaît clairement lorsqu'une demande divisionnaire précédente est abandonnée sans qu'une décision ait été prise quant à sa conformité avec l'article 76(1) CBE. S'il a été statué définitivement sur ce point dans la procédure de la demande précédente, le problème est résolu. Si aucune décision définitive n'a été prise, par exemple en cas de rejet pour un autre motif, de retrait ou de fiction juridique d'un retrait, il ne peut pas non plus exister de conséquence juridique, ce qui signifie que la demande précédente ne perd pas sa date de dépôt, même si elle n'a jamais satisfait aux exigences de l'article 76(1) CBE. On en arrive ainsi à ce surprenant résultat que la base juridique de la date de dépôt et, partant, l'"existence" de la demande de la génération suivante dépendent **non seulement** de critères de fond mais **également** des actes de procédure accomplis dans la procédure de la demande précédente **après que** les demandes sont devenues indépendantes.

3.2.25 Il semblerait à première vue que la théorie de la perte rétroactive de la date de dépôt conduise au même résultat que la théorie de la demande non valable qui découle du principe du *pedigree irréprochable*. Les points développés ci-dessous montrent qu'il n'en est rien.

3.2.26 Le principe de la libre disposition de l'instance n'autorise pas une instance de l'OEB à statuer sur une demande qui n'est pas en instance. Cela signifie que l'instance qui examine la demande divisionnaire ne peut pas "rouvrir" la procédure de la demande antérieure pour statuer sur l'existence de la date de dépôt. Le problème exposé au point 3.2.24 ne peut donc être résolu. Ceci ne

beheben. Dies scheint für die Theorie der ungültigen Anmeldung, zumindest in der Auslegung in T 1158/01, nicht zu gelten.

3.2.27 Nach der Theorie der ungültigen Anmeldung muss eine Abteilung oder Kammer der Entscheidung T 1158/01 zufolge bei der Prüfung einer Teilanmeldung die "Gültigkeit" aller früheren Teilanmeldungen (Vorgängerin und alle vorangegangenen Generationen) prüfen und kann aufgrund dieser Prüfung zu dem Schluss kommen, dass die Anmeldung de facto keinen Anmeldetag hat. Nun kann die Tatsache, dass die nicht anhängige Anmeldung auf ihren Anmeldetag hin geprüft werden könnte, nur bedeuten, dass der Anmeldetag als eine objektiv existierende "Eigenschaft" der Anmeldung betrachtet wird, und **nicht** als Rechtsfolge einer Entscheidung im Verfahren der Vorgängerin. Es ist unklar, wie dieses Konzept eines Anmeldetags mit dem Grundsatz zu vereinbaren ist, dass der Anmeldetag von der Eingangsstelle zuerkannt wird.

3.2.28 Abgesehen von diesen konzeptionellen Problemen fällt es der Kammer schwer, eine plausible Erklärung dafür zu finden, warum eine Abteilung eine Anmeldung prüfen sollte, für die gar keine Prüfungsgebühr (bzw. nicht einmal eine Recherchegebühr) entrichtet wurde. Dass diese Prüfung zudem von der für die nachfolgende Teilanmeldung zuständigen Abteilung durchgeführt werden sollte, erscheint noch absonderlicher. Es sei daran erinnert, dass im Zuge der Prüfung, ob die vorangehende Teilanmeldung Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt, der Anspruchsgegenstand dieser Teilanmeldung wiederum im Hinblick auf ihre Vorgängerin untersucht werden muss. Somit müsste eine Abteilung, die feststellen will, ob die vorangehende Anmeldung im Sinne des Grundsatzes des *makellosen Stammbaums* "gültig" war, einen Gegenstand prüfen, der sich unter Umständen völlig von dem in der ihr vorliegenden Anmeldung unterscheidet. Theoretisch könnte die Abteilung einen Gegenstand zu prüfen haben, der unter eine ganz andere IPC-Klasse fällt als diejenige, mit der sie normalerweise befasst ist, zumal ja die Möglichkeit der Teilanmeldung in erster Linie für uneinheitliche Erfindungen geschaffen wurde.

application theory, at least as interpreted in T 1158/01.

3.2.27 Under the invalid-application theory, a division or board examining a divisional application must examine the "validity" of all antecedent divisional applications (parents, grandparents, etc. as the case may be) as envisaged in T 1158/01, and based on the result of this examination, may come to the conclusion that the application in fact does not have a filing date. Now the fact that the non-pending application could be examined for its filing date can only mean that the filing date is some objectively existing "property" of the application, and **not** a legal consequence of a decision in the proceedings of the predecessor. It is not clear how this notion of the filing date may be reconciled with the principle that the filing date is accorded by the Receiving Section.

3.2.28 Apart from these conceptual problems, this board has difficulty in finding any plausible explanation why any department should examine an application for which no examination (or even search) fees have been paid at all, as the case may be. But the fact that this examination should be performed by the department charged with the subsequent divisional application appears even stranger. It must be kept in mind that the examination of the predecessor application for compliance with Article 76(1) EPC requires an examination of the subject-matter of the claims of the predecessor application relative to its predecessors. Therefore, a department wishing to establish whether the predecessor application was "valid" or not for the purposes of the *impeccable pedigree* principle must resort to the examination of some subject-matter which may be totally different from the subject-matter claimed in the application before it. Theoretically, the department may have to examine subject-matter falling into a completely different IPC class from that with which it is normally charged, bearing in mind that the primary legislative target of divisional applications is non-unitary inventions.

semble pas être le cas pour la théorie de la demande non valable, du moins telle qu'elle est interprétée dans la décision T 1158/01.

3.2.27 Conformément à la théorie de la demande non valable, une division ou une chambre examinant une demande divisionnaire doit examiner la "validité" de toutes les demandes divisionnaires antérieures (la demande précédente et toutes les demandes antérieures à celle-ci selon le cas), comme l'envisage la décision T 1158/01 et, sur la base du résultat de cet examen, peut parvenir à la conclusion que la demande n'a pas en réalité de date de dépôt. Or le fait qu'il soit possible d'examiner la date de dépôt de la demande qui n'est pas en instance ne peut que signifier que la date de dépôt est une "propriété" de la demande qui existe objectivement, et **non** une conséquence juridique d'une décision intervenue dans la procédure de la demande précédente. Il est difficile de voir comment concilier cette notion de date de dépôt avec le principe selon lequel la date de dépôt est accordée par la Section de dépôt.

3.2.28 Hormis ces problèmes conceptuels, la Chambre voit mal comment expliquer de façon plausible pourquoi une instance devrait examiner une demande pour laquelle aucune taxe d'examen (ou même de recherche) n'a été payée, selon le cas. Mais le fait que cet examen doive être effectué par l'instance qui traite la demande divisionnaire ultérieure apparaît encore plus étrange. Il faut garder à l'esprit que l'examen de la conformité de la demande précédente avec l'article 76(1) CBE exige un examen de l'objet des revendications de la demande précédente par rapport aux demandes qui l'ont précédée. En conséquence, une instance qui souhaiterait déterminer si la demande précédente était "valable" ou non, en application du principe du *pedigree irréprochable*, doit procéder à l'examen d'un objet qui peut être totalement différent de celui revendiqué dans la demande qui l'a précédé. En théorie, il se pourrait que l'instance doive examiner un objet relevant d'une classe de la CIB qui est complètement différente de celle dont elle s'occupe normalement, puisqu'il ne faut pas oublier que les demandes divisionnaires concernent principalement les inventions présentant un défaut d'unité.

3.2.29 Ein ähnlicher Widerspruch ergibt sich im Hinblick auf Beschwerden: unter den vorstehend beschriebenen Umständen müsste eine Beschwerde gegen die Feststellung der Ungültigkeit der Stammanmeldung im Verfahren der Teilanmeldung eingelegt werden, obwohl die zugrunde liegenden Fragen und Sachverhalte ein anderes Verfahren betreffen, nämlich das der Vorgängerin.

3.2.30 Das Konzept des rückwirkenden Verlusts eines Anmeldetags ist – ebenso wie das Konzept der "Ungültigkeit" – nicht nur unpraktikabel, sondern auch überflüssig. Der unstrittige Rechtszweck von Artikel 76 (1) EPÜ, nämlich zu verhindern, dass für einen über eine Folge von Anmeldungen "eingeschmuggelten" zusätzlichen Gegenstand Schutz gewährt wird, lässt sich auf einfache und direkte Weise erreichen. Die Offenbarung in der Teilanmeldung der jüngeren Generation muss daraufhin geprüft werden, ob sie in **allen** früheren Anmeldungen **in der ursprünglich eingereichten Fassung** enthalten war, d. h. in allen vorangegangenen Generationen. Dieser Grundsatz wurde im Wesentlichen in den Entscheidungen T 655/03, Nummer 3.3.1 der Entscheidungsgründe, T 643/02, Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe, und selbst T 555/00, Nummer 1.5 der Entscheidungsgründe, formuliert. Hierfür muss nur der Gegenstand geprüft werden, mit dem die zuständige Abteilung ohnehin befasst ist, und es ist keine Post-mortem-Analyse des Rechtsstands der früheren Anmeldungen erforderlich. So lässt sich auch eine gegenseitige Abhängigkeit der Anmeldungen vermeiden.

3.2.31 Aufgrund der vorstehenden Überlegungen kann sich die Kammer nicht der in T 1158/01 vertretenen Theorie anschließen. Das Verfahrenssystem des EPÜ lässt nämlich das Konzept rückwirkend "ungültiger" Patentanmeldungen oder Patente gar nicht zu. Ohne dieses Konzept bleibt die angenommene "Gültigkeit" einer Teilanmeldung jüngerer Generation von der "Gültigkeit" ihrer Vorgängerinnen unberührt. Da die Theorie des "*makellosen Stammbaums*" auf einer bestimmten Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ basiert, obliegt es den Kammern, Artikel 76 (1) EPÜ so auszulegen, dass er mit dem Verfahrenssystem des EPÜ in Einklang steht.

3.2.29 A similar antinomy arises in relation to appeals: under the circumstances described above, an appeal against the finding of invalidity of the parent must be filed in the procedure of the divisional application, even though the underlying questions and facts pertain to some other procedure, namely the procedure of the parent.

3.2.30 The concept of the retrospective loss of a filing date – just as the concept of "invalidity" – is not only impractical but also unnecessary. The undisputed legal purpose of Article 76(1) EPC, namely the prevention of granting protection for some added subject-matter that was "smuggled in" by means of the sequential applications may be also achieved in a simple and straightforward manner. The disclosure in the later-generation divisional – must be examined, and it must be determined whether this was disclosed in **all** earlier applications **as filed**: parents, grandparents, etc. as the case may be. Essentially this principle has been formulated in T 655/03, reasons 3.3.1; in T 643/02, reasons 2.1 and indeed in T 555/00, reasons 1.5. It is to be noted that this exercise only requires the examination of subject-matter which is in fact before the competent department, and further it does not require any *post mortem* analysis of the legal status of the earlier applications. In this manner, interdependence of the applications is also avoided.

3.2.31 Having regard to the above considerations this board is unable to subscribe to the theory advocated by T 1158/01. On the contrary, the procedural system of the EPC does not allow room for the concept of retrospectively "invalid" patent applications or patents. In the absence of such a concept, the presumed "validity" of a later-generation divisional application is unaffected by the "validity" of its parent, grandparent, etc. Since the "*impeccable pedigree*" theory is based on a certain construction of the provisions of Article 76(1), it is incumbent on the boards to interpret Article 76(1) in a manner which is consistent with the procedural system of the EPC.

3.2.29 Les recours donnent lieu à une contradiction similaire : dans les circonstances décrites ci-dessus, un recours contre une conclusion d'invalidité de la demande initiale doit être formé lors de la procédure relative à la demande divisionnaire, même si les questions et faits sous-jacents concernent une autre procédure, à savoir celle de la demande précédente.

3.2.30 Non seulement le concept de la perte rétroactive de la date de dépôt – tout comme le concept d'"invalidité" – ne peut pas être mis en pratique, mais il est aussi superflu. L'objectif juridique incontesté de l'article 76(1) CBE, c'est-à-dire empêcher la protection d'un élément ajouté qui a été "introduit subrepticement" par le biais de demandes en série, peut aussi être atteint de façon simple et directe. Il est nécessaire d'examiner l'exposé de la demande divisionnaire de la génération suivante, et de déterminer s'il a été divulgué dans **toutes** les demandes antérieures **telles qu'elles ont été déposées**, c'est-à-dire dans les demandes initiales, les demandes dont sont issues les demandes initiales, etc., selon le cas. Ce principe a été formulé, pour l'essentiel, dans les décisions T 655/03, point 3.3.1 des motifs, T 643/02, point 2.1 des motifs et même dans la décision T 555/00, point 1.5 des motifs. Il convient de noter que cet exercice exige uniquement l'examen de l'élément qui est traité par l'instance compétente et qu'il ne nécessite en outre aucune analyse post mortem de la situation juridique des demandes antérieures. On évite ainsi également une interdépendance des demandes.

3.2.31 Sur la base des considérations ci-dessus, la Chambre ne peut souscrire à la théorie défendue par la décision T 1158/01. Au contraire, le système procédural institué par la CBE ne laisse aucune place au concept de demandes de brevet ou de brevets qui seraient rétroactivement "non valables". Ce concept étant absent, la "validité" présumée d'une demande divisionnaire de la génération suivante n'est pas affectée par la "validité" de sa demande initiale, ou de la demande dont est issue la demande initiale, etc. Etant donné que la théorie du "*pedigree irréprochable*" se fonde sur une certaine interprétation des dispositions de l'article 76(1), c'est aux chambres qu'il appartient d'interpréter l'article 76(1) de façon cohérente avec le système procédural institué par la CBE.

3.2.32 Wie vorstehend ausgeführt, fasst die Kammer die Bedingung "kann ... für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht" als Voraussetzung für die Erteilung auf. Ist diese Bedingung erfüllt, so kann die Teilanmeldung zum Patent führen, und der "als Anmeldetag geltende Tag" (d. h. der Anmeldetag der Stammanmeldung) wird bestätigt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so ist die Teilanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ zurückzuweisen. Die Rechtswirkung der Zurückweisung ist dieselbe wie bei einer Zurückweisung wegen Nichterfüllung eines anderen materiellrechtlichen Erfordernisses und erstreckt sich nicht auf einen rückwirkenden Verlust des Anmeldetags.

3.2.33 Des Weiteren kann Artikel 76 (1) EPÜ nach dieser Auslegung auch bei der Bestimmung des maßgeblichen Tags im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ in Bezug auf spätere Anmeldungen eine Rolle spielen (Rechtswirkung d). Dieser Auslegung zufolge kann die Abteilung, die die spätere Anmeldung prüft, einen Gegenstand der früheren Anmeldung als Stand der Technik in Betracht ziehen oder ausschließen, ohne über die "Gültigkeit" der früheren Anmeldung befinden zu müssen, die den strittigen Gegenstand enthält. Es reicht aus, den als Anmeldetag geltenden Tag der früheren Anmeldung festzustellen, die den Gegenstand der späteren Anmeldung vorwegnimmt.

4. In den folgenden Absätzen wird aufgezeigt, dass für die vorliegende Beschwerde die Beantwortung der Frage entscheidend ist, ob man bei der Prüfung der Erfüllung von Artikel 76 (1) EPÜ eher der vorstehenden Auslegung dieses Artikels durch die Kammer zuneigt oder den Interpretationen in den Entscheidungen T 904/97 und T 1158/01 (*makelloser Stammbaum*) bzw. T 720/02, T 797/02 und T 90/03 (*Anspruchsverschachtelung*).

Dabei sollte im Übrigen nicht vergessen werden, dass die vorliegende Anmeldung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung unverändert bleibt. Es obliegt der Großen Beschwerdekammer, im Fall G 1/05 (Vorlageentscheidung T 39/03) zu entscheiden, ob eine Teilanmeldung die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ zum Zeitpunkt ihrer Einreichung erfüllen muss.

3.2.32 As explained above, this board considers that the condition "may be filed for subject-matter not extending beyond the content of the earlier application as filed" is to be understood as a precondition for grant. If this condition is fulfilled, the divisional application may proceed to grant and its deemed filing date (ie the filing date of the parent) is confirmed. If the condition is not fulfilled, the divisional application must be refused under Article 97(1) EPC in conjunction with Article 76(1) EPC. The legal effect of the refusal will be the same as that for refusal for non-compliance with any other substantive condition, with no retrospective loss of the filing date.

3.2.33 Further, with this interpretation the provision of Article 76(1) EPC may also play a role in determining the significant date for the purposes of Article 54(3) EPC in relation to later applications (legal effect (d)). This interpretation allows the department examining the later application to take into consideration or to exclude some subject-matter in the earlier application as prior art, without having to decide on the "validity" of the earlier application containing the disputed subject-matter. It is sufficient to examine the deemed filing date of that subject-matter of the earlier application which anticipates the subject-matter of the later application.

4. It will be demonstrated in the following paragraphs that the answer to the question whether, when examining for compliance with Article 76(1) EPC, this board's interpretation of the article as expounded above should be applied in preference to the constructions posited in decisions T 904/97 and T 1158/01 on the one hand (*impeccable pedigree*), and in decisions T 720/02, T 797/02 and T 90/03 on the other hand (*nested claims*), would decide the present appeal.

It should, incidentally, be borne in mind that the present application remains as filed. It is for the Enlarged Board of Appeal to decide in case G 1/05 (referring decision T 39/03) whether or not a divisional application has to meet the requirements of Article 76(1) EPC at its actual filing date.

3.2.32 Comme expliqué plus haut, la Chambre estime que la condition "ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée" doit être comprise comme une condition requise pour la délivrance. Si cette condition est remplie, la demande divisionnaire peut faire l'objet d'une procédure de délivrance d'un brevet et sa date de dépôt présumée (c'est-à-dire la date de dépôt de la demande initiale) est confirmée. Si la condition n'est pas remplie, il convient de rejeter la demande divisionnaire au titre de l'article 97(1) CBE ensemble l'article 76(1) CBE. Le rejet aura le même effet juridique qu'en cas de rejet pour non conformité avec une autre condition de fond, sans perte rétroactive de la date de dépôt.

3.2.33 Avec cette interprétation, la disposition prévue à l'article 76(1) CBE peut également jouer un rôle, vis-à-vis des demandes ultérieures, au moment d'établir la date déterminante au sens de l'article 54(3) CBE, (effet juridique d). Cette interprétation permet à l'instance qui examine la demande ultérieure de prendre en compte ou d'exclure un élément de la demande antérieure qu'elle considère comme faisant partie de l'état de la technique, sans devoir statuer sur la "validité" de la demande antérieure qui contient l'élément contesté. Il suffit d'examiner la date de dépôt présumée de cet élément de la demande antérieure qui antécédent l'objet de la demande ultérieure.

4. Les points développés ci-dessous montrent qu'il peut être statué sur le présent recours en fonction de la réponse à la question de savoir s'il convient, lors de l'examen de la conformité avec l'article 76(1) CBE, de se baser sur l'interprétation ci-dessus que fait la Chambre de l'article, plutôt que sur les interprétations énoncées dans les décisions T 904/97 et T 1158/01 d'une part (*pedigree irréprochable*) et dans les décisions T 720/02, T 797/02 et T 90/03 d'autre part (*revendications emboîtées*).

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la présente demande reste telle qu'elle a été déposée à l'origine. Il revient à la Grande Chambre de recours de décider, dans l'affaire G 1/05 (décision de saisine T 39/03), si une demande divisionnaire doit ou non satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE à sa date de dépôt effective.

5. Nach Auslegung der hier entscheidenden Kammer wäre es für die Erfüllung von Artikel 76 (1) EPÜ hinreichend, dass sich die Offenbarung der Anmeldung unmittelbar, eindeutig und einzeln aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt.

5.1 Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung A3 war unbestreitbar in A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, da A3 und A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung identisch sind.

5.2 Zur Frage, ob sich der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung A3 unmittelbar und eindeutig aus A1 und A0 ableiten lässt, ist festzustellen, dass Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung auf der Ausführungsform in Abbildung 14 basiert. Diese Ausführungsform beschreibt eine Schaltung zur Prüfung des Ausgangssignals von Source- und Gate-Leitungs-Treiberschaltungen (veröffentlichte Anmeldung, Absätze [0044] bis [0046]). Dieser Passus der Beschreibung ist identisch mit den entsprechenden Teilen von A1 und A0 (vgl. A1 in der veröffentlichten Fassung, S. 10, Zeilen 32 bis 50; A0 in der veröffentlichten Fassung, S. 9, Zeile 56 bis S. 10, Zeile 15).

5.3 Die Prüfungsabteilung erhob in diesem Zusammenhang den folgenden Einwand: Da in A1 in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Aktivmatrixtafel mit Dünnschichttransistoren (TFTs) beansprucht wurde, in der die TFTs der Gate- und der Source-Leitungs-Treiberschaltung komplementär sind und eine Gate-Länge haben, die kürzer als diejenige der TFTs der Bildelementenmatrix ist (vgl. A1 in der veröffentlichten Fassung, S. 3, Zeilen 46 bis 52), schloss der Fachmann aus A1, dass sich die Ausführungsform in Abbildung 14 von A1 auf eine solche Aktivmatrixtafel bezieht. Da in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung A3 die Gate-Länge der Transistoren nicht festgelegt ist, vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung A3 über den von A1 in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

5.4 Die Kammer ist von dieser Analyse nicht überzeugt, denn dem Fachmann ist bei der Lektüre von A1 klar, dass mit der in der Ausführungsform der Abbildung 14 beschriebenen Schaltung nur

5. On this board's interpretation it would suffice for compliance with Article 76(1) EPC that what is disclosed in the application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.

5.1 The subject-matter of the present application A3 was indisputably disclosed in A2 as filed since A3 and A2 as filed are identical.

5.2 As to the question whether the subject-matter of the present application A3 is directly and unambiguously derivable from A1 and A0, it is noted that claim 1 of the present application is based on the embodiment of Figure 14. This embodiment describes a circuit for testing each output from the source line and gate line drive circuits (application as published, paragraphs [0044] to [0046]). This passage of the description is identical to the corresponding parts of A1 and A0 (cf. A1 as published, page 10, lines 32 to 50; A0 as published, page 9, line 56 to page 10, line 15).

5.3 The examining division objected in this connection that since A1 as filed claimed an active matrix panel comprising thin film transistors (TFTs) in which the TFTs of the gate or source drive line circuits are complementary and have a gate length shorter than that of the TFTs of the picture element matrix (cf. A1 as published, page 3, lines 46 to 52), a skilled person reading A1 would deduce that the embodiment of Figure 14 of A1 related to such an active matrix panel. Since claim 1 of the present application A3 does not define the gate lengths of the transistors, the examining division was of the opinion that the subject-matter of the present application A3 extended beyond that of A1 as filed.

5.4 The board is not persuaded by this analysis, since it is clear to a skilled person reading A1 that the circuit described in the embodiment of Figure 14 checks only whether correct output

5. Selon l'interprétation de la Chambre, les conditions de l'article 76(1) CBE sont remplies dès l'instant où ce qui est divulgué dans la demande peut être déduit directement, sans ambiguïté et séparément de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telle que déposée.

5.1 L'objet de la présente demande A3 a été incontestablement divulgué dans la demande A2 telle qu'elle a été déposée puisque A3 est identique à A2 telle que déposée.

5.2 Quant à la question de savoir si l'objet de la présente demande A3 peut être déduit directement et sans ambiguïté des demandes A1 et A0, il est à noter que la revendication 1 de la présente demande est basée sur le mode d'exécution de la figure 14. Ce mode d'exécution décrit un circuit permettant de tester chaque sortie des circuits de commande de ligne de source et de ligne de grille (demande telle que publiée, paragraphes [0044] à [0046]). Ce passage de la description est identique aux parties correspondantes de A1 et A0 (cf. A1 telle que publiée, page 10, lignes 32 à 50; A0 telle que publiée, page 9, ligne 56 à page 10, ligne 15).

5.3 La division d'examen a objecté à cet égard que A1 telle que déposée revendiquait un panneau à matrice active comprenant des transistors à couches minces (TFT), dans lesquels les TFT des circuits de commande de ligne de grille ou de source sont complémentaires et ont une longueur de grille plus petite que celle des TFT de la matrice d'éléments d'image (cf. A1 telle que publiée, page 3, lignes 46 à 52), et que par conséquent un homme du métier lisant A1 déduirait que le mode d'exécution de la figure 14 de A1 portait sur un panneau à matrice active de ce type. Etant donné que la revendication 1 de la présente demande A3 ne définit pas les longueurs de grille des transistors, la division d'examen a estimé que l'objet de la présente demande A3 s'étendait au-delà de celui de la demande A1 telle que déposée.

5.4 Cette analyse ne convainc pas la Chambre car il est clair, pour un homme du métier lisant A1, que le circuit décrit dans la forme de réalisation de la figure 14 vérifie uniquement si des signaux de

geprüft wird, ob korrekte Ausgangssignale an den Source- und Gate-Leitungen vorliegen, und dass es demnach im Hinblick auf die Prüfung der Source- und Gate-Leitungen irrelevant ist, welcher Art die in den Treiberschaltungen und der Bildelementenmatrix verwendeten Transistoren sind (vgl. T 545/92, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe; T 211/95, Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

5.5 Somit gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass sich der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung A3 unmittelbar und eindeutig aus A0, A1 und A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt. Nach Maßgabe der Auslegung der Kammer, die vorstehend unter Nr. 3 ausgeführt wurde, wäre Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt, und der Fall wäre gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückzuverweisen.

6. Würde hingegen die Theorie des *makellosen Stammbaums* aus den Entscheidungen T 904/97 und T 555/00 angewandt (und zwar gemäß der – nach Ansicht dieser Kammer falschen – Interpretation von T 555/00 durch die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung und später in T 1158/01), so hätte dies zur Folge, dass die Beschwerde zurückzuweisen wäre.

Da die vorangehende Anmeldung A2 wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ zurückgewiesen und diese Entscheidung nicht angefochten wurde, müsste die vorliegende Anmeldung gleichfalls als "ungültig" gelten (vgl. T 904/97, Nr. 4.1.2 der Entscheidungsgründe, und T 1158/01, Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe).

7. Die Beschwerde müsste auch zurückgewiesen werden, wenn das in den Entscheidungen T 720/02 und T 797/02 entwickelte Erfordernis der *Anspruchsverschachtelung* als zwingende Konsequenz einer richtigen Auslegung des Artikels 76 (1) EPÜ erachtet würde.

Wie vorstehend unter Nummer 5.3 erwähnt, werden in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung A3 anders als in Anspruch 1 von A1 in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht die relativen Gate-Längen verschiedener Transistoren festgelegt. Damit ist der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung A3 nicht vom Anspruchsgegenstand von A1 umfasst bzw. verschachtelt (vgl. T 797/02, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

signals are present on the source and gate lines, and that it is accordingly irrelevant from the point of view of testing the source and gate lines what type of transistors are employed in the drive circuits and in the picture element matrix; cf. T 545/92, reasons 3.1; T 211/95, reasons 4.4.

5.5 Hence the board finds that the subject-matter of present application A3 is directly and unambiguously derivable from each of A0, A1, and A2 as filed. On this board's interpretation developed at point 3 above, Article 76(1) EPC would be complied with and the case would fall to be remitted to the department of first instance pursuant to Article 111(1) EPC.

6. On the other hand, applying the *impeccable pedigree* construction developed in T 904/97 and T 555/00 (on the – in this board's view, mistaken – interpretation of the latter by the examining division in the decision under appeal and subsequently by T 1158/01) would have the consequence that the appeal would have to be dismissed.

Since the predecessor (parent) application A2 was refused for non-compliance with Article 76(1) EPC and this decision was not appealed, the present application would likewise have to be considered "invalid"; cf. T 904/97, reasons 4.1.2 and T 1158/01, reasons 3.2.1.

7. The appeal would likewise have to be dismissed if the *nested claims* requirement developed in T 720/02 and T 797/02 were to be regarded as imposed by a proper construction of Article 76(1) EPC.

As mentioned at point 5.3 above, claim 1 of the present application A3 does not specify the relative gate lengths of different transistors, as is the case in claim 1 of A1 as filed. Therefore, the subject-matter of the present application A3 is not encompassed by (nested in) the subject-matter of the claims of A1; cf. T 797/02, reasons 2.2.

sortie corrects sont présents sur les lignes de source et de grille et qu'il importe donc peu, si l'on cherche à tester les lignes de source et de grille, de savoir quels types de transistors sont utilisés dans les circuits de commande et dans la matrice d'éléments d'image (cf. décision T 545/92, point 3.1 des motifs; décision T 211/95, point 4.4 des motifs).

5.5 La Chambre estime en conséquence que l'objet de la présente demande A3 peut être déduit directement et sans ambiguïté de chacune des demandes A0, A1 et A2 telles que déposées. Selon cette interprétation de la Chambre développée au point 3 ci-dessus, il serait satisfait aux exigences de l'article 76(1) CBE et l'affaire serait renvoyée devant l'instance du premier degré, conformément à l'article 111(1) CBE.

6. D'un autre côté, le recours devrait être rejeté si l'on appliquait la théorie du *pedigree irréprochable* telle que développée dans les décisions T 904/97 et T 555/00 (et ce conformément à l'interprétation – erronée, selon la présente Chambre – de la décision T 555/00 par la division d'examen dans la décision qui fait l'objet du recours, puis par la décision T 1158/01).

Etant donné que la demande précédente A2 a été rejetée pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, la présente demande devrait pareillement être considérée comme "non valable" (cf. décision T 904/97, point 4.1.2 des motifs et décision T 1158/01, point 3.2.1 des motifs).

7. De même, il faudrait rejeter le recours si l'exigence relative aux *revendications emboîtées*, telle que développée dans les décisions T 720/02 et T 797/02 devait être considérée comme étant imposée par une interprétation correcte de l'article 76(1) CBE.

Comme indiqué au point 5.3 ci-dessus, la revendication 1 de la présente demande A3 ne précise pas les longueurs de grille relatives des différents transistors, comme c'est le cas dans la revendication 1 de A1 telle que déposée. En conséquence, l'objet de la présente demande A3 n'est pas inclus (emboîté) dans celui des revendications de A1 (cf. décision T 797/02, point 2.2 des motifs).

8. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen ... die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

Unter den vorstehenden Nummern 5 bis 7 wurde gezeigt, dass die richtige Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ in Bezug auf Teilanmeldungen jüngerer Generation eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt, die für die vorliegende Beschwerde entscheidend ist. Da die hier entscheidende Kammer die *ratio decidendi* mehrerer jüngerer Entscheidungen anderer Beschwerdekammern nicht teilt, hält sie es für angebracht, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

1) Ist es bei einer Folge von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, eine **notwendige und hinreichende** Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Folge den Erfordernissen des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ genügt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar, eindeutig und einzeln aus dem Offenbarungsgesamt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt?

2) Falls diese Bedingung **nicht** hinreichend ist, wird mit diesem Satz dann zusätzlich verlangt,

a) dass der Anspruchsgegenstand dieser Teilanmeldung in den Anspruchsgegenständen der vorangehenden Teilanmeldungen verschachtelt sein muss

oder

b) dass sämtliche dieser Teilanmeldung vorangehenden Teilanmeldungen das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllen müssen?

8. Article 112(1)(a) EPC provides that: in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, a board of appeal shall, during proceedings on a case ... of its own motion ... refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

It has been shown at points 5 to 7 above that the proper interpretation of Article 76(1) EPC for later-generation divisional applications is an important point of law decisive for the present appeal. Since the board's views are not in line with the *ratio decidendi* of several recent decisions of other boards of appeal, it considers it appropriate to refer the question to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

(1) In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a **necessary and sufficient** condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?

(2) If the above condition is **not** sufficient, does said sentence impose the additional requirement

(a) that the subject-matter of the claims of said divisional be nested within the subject-matter of the claims of its divisional predecessors?

or

(b) that all the divisional predecessors of said divisional comply with Article 76(1) EPC?

8. L'article 112(1)a) CBE dispose qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, une chambre de recours saisit ... d'office, en cours d'instance, la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

Comme expliqué aux points 5 à 7 ci-dessus, l'interprétation correcte de l'article 76(1) CBE pour les demandes divisionnaires de génération suivante est une question de droit d'importance fondamentale, qui est déterminante aux fins du présent recours. Etant donné que l'opinion de la Chambre ne concorde pas avec le *ratio decidendi* de plusieurs décisions récentes d'autres chambres de recours, elle estime qu'il y a lieu de saisir la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

(1) Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue d'une division de la demande précédente, est-il **nécessaire et suffisant**, pour qu'une demande divisionnaire faisant partie de cette série satisfasse aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans ladite demande divisionnaire puisse être déduit directement, sans ambiguïté et séparément de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telle que déposée ?

(2) Si la condition ci-dessus n'est **pas** suffisante, la phrase précitée pose-t-elle comme exigence supplémentaire que

a) l'objet des revendications de cette demande divisionnaire soit emboîté dans l'objet des revendications des demandes divisionnaires précédentes

ou que

b) toutes les demandes divisionnaires précédant la demande divisionnaire en question répondent aux exigences de l'article 76(1) CBE ?