



**GROSSE BESCHWERDE-
KAMMER**


**ENLARGED BOARD OF
APPEAL**


**GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS**

**Vorlagen des Präsidenten des
Europäischen Patentamts**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 29. Juli 1998 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Übersetzung)

1a. Bedeutet das Erfordernis "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, daß der Umfang des Prioritätsrechts, das eine frühere Anmeldung für eine spätere Anmeldung begründet, sich danach bestimmt und zugleich auch darauf beschränkt, was in der früheren Anmeldung zumindest implizit offenbart ist?

**Referrals by the President of
the European Patent Office**

On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:
(Language of the proceedings)

1.(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

**Questions soumises par le
Président de l'Office européen
des brevets**

Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 29 juillet 1998 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)b) CBE :
(Traduction)

1a) La condition énoncée à l'article 87(1) CBE relative à la "même invention" signifie-t-elle que l'étendue du droit de priorité issu d'une demande antérieure pour une demande ultérieure est déterminée par l'objet qui est au moins implicitement divulgué dans la demande antérieure et se limite en même temps à cet objet ?

1b. Oder kann in diesem Zusammenhang auch ein geringerer Grad an Übereinstimmung zwischen der früheren Anmeldung und dem in der späteren Anmeldung beanspruchten Gegenstand ausreichen, um ein Prioritätsrecht zu begründen?

2. Falls die Frage 1b bejaht wird: Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob sich der Anspruch in der späteren Anmeldung auf dieselbe Erfindung wie in der früheren Anmeldung bezieht?

3. Begründet die frühere Anmeldung insbesondere auch dann ein Prioritätsrecht, wenn der betreffende Anspruch der späteren Anmeldung Merkmale enthält, die in der früheren Anmeldung nicht – auch nicht implizit – offenbart waren, oder wenn Merkmale in der früheren Anmeldung weiter gefaßt waren und in der späteren Anmeldung genauer oder enger definiert sind? Wenn ja, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Priorität in diesen Fällen begründet ist?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/98** anhängig.

1.(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1.(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

1b) Ou bien un degré moindre de correspondance entre la demande antérieure et l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est-il suffisant à cet égard et justifie-t-il toujours le droit de priorité ?

2) En cas de réponse affirmative à la réponse 1 b), selon quels critères faut-il examiner si la revendication contenue dans la demande ultérieure a trait à la même invention que dans la demande antérieure ?

3) Plus précisément, lorsque des caractéristiques qui n'ont pas été divulguées, même implicitement, dans la demande antérieure, ont été ajoutées à la revendication concernée de la demande ultérieure ou lorsque des caractéristiques définies dans des termes plus généraux dans la demande antérieure l'ont été de façon plus précise ou plus étroite dans la demande ultérieure, un droit de priorité peut-il néanmoins découler de la demande antérieure et, le cas échéant, quels sont les critères à remplir pour justifier la priorité dans ce cas ?

La procédure est en instance sous le numéro **G 2/98**.