

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
31. Mai 2001  
G 2/98  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: W. Moser  
C. Andries  
G. Davies  
J.-C. Saisset  
R. Teschemacher  
E. Turrini

**Stichwort: Erfordernis für die  
Inanspruchnahme einer Priorität für  
"dieselbe Erfindung"**

**Artikel: 54 (2) und (3), 56, 60 (2), 83,  
84, 87 (1) und (4), 88 (2), (3) und (4),  
89, 93, 112 (1) b), 123 (2) und (3) EPÜ  
Artikel: 4 A (1), 4 C (4), 4 F, 4 H, 19  
Pariser Verbandsübereinkunft  
Artikel: 11b VerfOGBK**

**Schlagwort: "Auslegung des Begriffs  
"derselben Erfindung" in Artikel  
87 (1) EPÜ" – "Auslegung im Ein-  
klang mit der PVÜ und dem EPÜ" –  
"Auslegung in Übereinstimmung mit  
den Grundsätzen der Gleichbehand-  
lung und der Rechtssicherheit sowie  
in Einklang mit den Grundsätzen für  
die Beurteilung von Neuheit und  
erfinderischer Tätigkeit"**

*Leitsatz*

*Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die  
Inanspruchnahme einer Priorität  
genannte Erfordernis "derselben  
Erfindung" bedeutet, daß die Priorität  
einer früheren Anmeldung für einen  
Anspruch in einer europäischen  
Patentanmeldung gemäß Artikel 88  
EPÜ nur dann anzuerkennen ist,  
wenn der Fachmann den Gegenstand  
des Anspruchs unter Heranziehung  
des allgemeinen Fachwissens unmit-  
telbar und eindeutig der früheren  
Anmeldung als Ganzes entnehmen  
kann.*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
31 May 2001  
G 2/98  
(Language of the proceedings)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli  
Members: W. Moser  
C. Andries  
G. Davies  
J.-C. Saisset  
R. Teschemacher  
E. Turrini

**Headword: Requirement for claiming  
priority of the "same invention"**

**Article: 54(2), (3), 56, 60(2), 83, 84,  
87(1), (4), 88(2), (3), (4), 89, 93,  
112(1)(b), 123(2), (3) EPC  
Paris Convention Art. 4A(1), 4C(4), 4F,  
4H, 19  
RPEBA Art. 11b**

**Keyword: "Interpretation of the  
concept of "the same invention"  
referred to in Article 87(1) EPC" –  
"Consistency of the interpretation  
with the Paris Convention and the  
EPC" – "Conformity of the interpreta-  
tion with principles of equal treat-  
ment and legal certainty and with  
the requirement of consistency as  
regards assessment of novelty and  
inventive step"**

*Headnote*

*The requirement for claiming priority  
of "the same invention", referred to  
in Article 87(1) EPC, means that  
priority of a previous application in  
respect of a claim in a European  
patent application in accordance with  
Article 88 EPC is to be acknowledged  
only if the skilled person can derive  
the subject-matter of the claim  
directly and unambiguously, using  
common general knowledge, from  
the previous application as a whole.*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre  
de recours, en date  
du 31 mai 2001  
G 2/98  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : W. Moser  
C. Andries  
G. Davies  
J.-C. Saisset  
R. Teschemacher  
E. Turrini

**Référence : Condition requise pour  
qu'il puisse être revendiqué la prio-  
rité d'une demande portant sur la  
"même invention"**

**Article : 54(2), (3), 56, 60(2), 83, 84,  
87(1), (4), 88(2), (3), (4), 89, 93,  
112(1)(b), 123(2) et (3) CBE  
Convention de Paris, art. 4A(1), 4C(4),  
4F, 4H, 19  
RPGCR, art. 11ter**

**Mot-clé : "Interprétation de la notion  
de "même invention" mentionnée à  
l'article 87(1) CBE" – "Compatibilité  
de l'interprétation avec la Conven-  
tion de Paris et la CBE" – "Confor-  
mité de l'interprétation avec les prin-  
cipes de l'égalité de traitement et de  
la sécurité juridique, et avec l'exi-  
gence de cohérence dans l'apprécia-  
tion de la nouveauté et de l'activité  
inventive"**

*Sommaire*

*La condition requise à l'article 87(1)  
CBE pour qu'il puisse être revendiqué  
la priorité d'une demande portant sur  
"la même invention" signifie qu'il  
ne convient de reconnaître qu'une  
revendication figurant dans une  
demande de brevet européen béné-  
ficie de la priorité d'une demande  
antérieure conformément à l'article  
88 CBE que si l'homme du métier  
peut, en faisant appel à ses connais-  
sances générales, déduire directe-  
ment et sans ambiguïté l'objet de  
cette revendication de la demande  
antérieure considérée dans son  
ensemble.*

**Zusammenfassung des Verfahrens**

I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer am 29. Juli 1998 in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"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?"

1b. Oder kann in diesem Zusammenhang auch ein geringerer Grad an Übereinstimmung zwischen dem Gegenstand der früheren Anmeldung und demjenigen der späteren Anmeldung 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?"

II. In der Begründung seiner Vorlage verwies der Präsident auf divergierende Entscheidungen der Beschwerdekammern zur obengenannten Rechtsfrage und brachte im wesentlichen die nachstehenden Argumente vor.

i) Das EPA sei traditionell davon ausgegangen, daß der Umfang des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung sich danach bestimme und darauf beschränke, inwieweit der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand zumindest implizit in der ersten Anmeldung offenbart sei (vgl. Entscheidungen T 116/84 vom 28. November 1984 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 184/84 vom

**Summary of the proceedings**

I. On 29 July 1998, the President of the EPO, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"1a) 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?"

1b) 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 1b) 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?"

II. In the reasons for his referral, the President of the EPO pointed to conflicting decisions of the boards of appeal on the above point of law and in essence put forward the following arguments:

(i) Traditionally, the scope of the right to claim priority from a previous first application had been regarded by the EPO as determined by, and limited to, the extent to which the subject-matter claimed in the later application had been at least implicitly disclosed in the first application (cf. decisions T 116/84 of 28 November 1984 [not published in the OJ EPO], point 2 of the reasons; T 184/84 of 4 April 1986 [not published in the OJ EPO], points 2 and 3 of the reasons; T 85/87 of 21 July 1988 [not

**Rappel de la procédure**

I. Le 29 juillet 1998, le Président de l'OEB, usant du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"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) 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 question 1b), 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 ?"

II. Dans les motifs de sa demande de saisine, le Président de l'OEB a signalé que les chambres de recours avaient rendu des décisions contradictoires à propos de la question de droit posée ci-dessus, et a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

(i) Traditionnellement, l'OEB estimait que l'étendue du droit de revendiquer la priorité d'une première demande antérieure était déterminée et limitée par la mesure dans laquelle l'objet revendiqué dans la demande ultérieure avait été divulgué, au moins implicitement, dans la première demande (cf. décisions T 116/84, en date du 28 novembre 1984 [non publiée au JO OEB], point 2 des motifs ; T 184/84, en date du 4 avril 1986 [non publiée au JO OEB], points 2 et 3 des motifs ;

4. April 1986 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe; T 85/87 vom 21. Juli 1988 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe; T 295/87 "Polyetherketone/ICI" [ABl. EPA 1990, 470], Nrn. 6.2 und 6.4 der Entscheidungsgründe).

(ii) Diese Prinzipien seien nicht nur dort für anwendbar gehalten worden, wo die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber dem Offenbarungsgehalt der früheren Anmeldung erweitert worden seien, sondern auch dort, wo der Schutzzumfang der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung enger definiert worden sei als in der breiteren Offenbarung der früheren Anmeldung. Gemäß dieser Rechtsprechung habe das Kriterium einer zumindest impliziten Offenbarung, das beim Neuheitstest nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ und beim Offenbarungstest nach Artikel 123 (2) EPÜ angelegt werde, auch in den Fällen als anwendbar gegolten, in denen die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung gegenüber der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsanmeldung ein oder mehrere zusätzliche Merkmale enthielten oder in denen Merkmale genauer definiert seien als in der allgemeineren Offenbarung der Prioritätsanmeldung. Dabei habe man es als unerheblich angesehen, ob es sich bei den zuvor nicht offenbarten, hinzugefügten Merkmalen um wesentliche Bestandteile der beanspruchten Erfindung gehandelt habe oder nicht, es sei aber stets klar gewesen, daß die Priorität nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn wesentliche Merkmale der Erfindung in der Prioritätsanmeldung fehlten oder umgekehrt in der Prioritätsanmeldung enthaltene wesentliche Merkmale in der europäischen Patentanmeldung weggelassen würden.

(iii) Diesem Ansatz habe die Überlegung zugrunde gelegen, daß laut EPÜ das Recht eines Anmelders auf Patentschutz sowie dessen Grenzen entscheidend vom Offenbarungsgehalt einer an einem bestimmten Tag eingereichten Anmeldung abhängen. Nach Artikel 60 (2) EPÜ stehe das Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen Patentanmeldung den früheren Anmeldetag habe, und nicht demjenigen, der die Erfindung zuerst gemacht habe. Nach Artikel 54 (3) EPÜ gelte eine solche Anmeldung gegenüber einer späteren Anmeldung als Stand der Technik, selbst wenn der spätere

published in the OJ EPO], points 3 and 4 of the reasons; T 295/87 "Polyetherketones/ICI" [OJ EPO 1990, 470], points 6.2 and 6.4 of the reasons).

(ii) The above principles had been considered to apply not only where the claims of the later application had been broadened in relation to the disclosure of the previous filing, but also where in terms of scope of the protection the invention was more narrowly defined in the European patent application than in the broader disclosure of the previous application. According to this case law, the criterion of at least implicit disclosure used for the novelty test under Article 54(2) and (3) EPC and the disclosure test under Article 123(2) EPC were considered also to apply to cases where the claims of the European patent application contained one or more additional features over the disclosure of the invention in the priority application, or where features had been defined in a more specific way than the more general disclosure in the priority application. It was regarded as irrelevant in this context whether the previously undisclosed added features were essential elements of the claimed invention or not, although it had always been clear that priority could not be claimed if essential features of the invention were missing in the priority application, or if they were omitted in the European patent application as compared with the priority application.

(iii) This approach had been based on the consideration that, according to the EPC, the right to, and the limits of, patent protection obtainable by an applicant were decisively linked to the disclosure in an application filed at a certain date. Pursuant to Article 60(2) EPC, the right to the European patent belonged to the person whose application had the earliest date of filing, and not to the person having made the invention first. Pursuant to Article 54(3) EPC, such an application was considered state of the art against a later application even if the later applicant had in fact been the first inventor. According to Article

T 85/87, en date du 21 juillet 1988 [non publiée au JO OEB], points 3 et 4 des motifs ; T 295/87 "Polyéthercétones/ICI" [JO OEB 1990, 470], points 6.2 et 6.4 des motifs).

(ii) Il était considéré que les principes ci-dessus s'appliquaient non seulement dans le cas où les revendications figurant dans la demande ultérieure ont été élargies par rapport à l'exposé fait de l'invention dans la demande antérieure, mais également dans le cas où, pour ce qui est de l'étendue de la protection conférée, l'invention était définie dans la demande européenne de manière plus étroite que dans la demande antérieure. Dans cette jurisprudence, il était considéré que le critère de l'exposé au moins implicite appliqué pour le test de la nouveauté au regard de l'article 54(2) et (3) CBE et que le critère utilisé pour le test de l'étendue de l'exposé au regard de l'article 123(2) CBE valent également dans le cas où les revendications de la demande de brevet européen comportent une ou plusieurs caractéristiques additionnelles par rapport à l'exposé fait de l'invention dans la demande antérieure, ou dans le cas où les caractéristiques ont été définies de façon plus spécifique que dans l'exposé plus général fait dans la demande antérieure. L'on estimait qu'il importait peu à cet égard que les caractéristiques ajoutées, non divulguées dans la demande antérieure, constituent ou non des éléments essentiels de l'invention revendiquée, bien qu'il ait toujours été reconnu clairement que la priorité ne pouvait être revendiquée si des caractéristiques essentielles de l'invention ne se retrouvaient pas dans la demande antérieure, ou avaient été omises dans la demande de brevet européen comparée avec la demande antérieure.

(iii) Cette approche partait de l'idée selon laquelle, en vertu de la CBE, le droit à la protection par brevet qu'un demandeur peut obtenir et les limites de cette protection sont fonction de l'exposé qui a été fait de l'invention dans une demande déposée à une certaine date. Aux termes de l'article 60(2) CBE, le droit au brevet européen n'appartient pas au premier inventeur, mais à la personne qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne. En vertu de l'article 54(3) CBE, une telle demande était considérée comme faisant partie de l'état de la technique par rapport à une

Anmelder eigentlich der Ersterfinder gewesen sei. Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ sei der Patentschutz, der einem Anmelder gewährt werden könne, durch das bestimmt und auf das beschränkt, was in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, also am Anmeldetag, offenbart werde. Deshalb sollte aus traditioneller Sicht dasselbe auch für die Bestimmung des Umfangs eines durch eine erste Anmeldung begründeten Prioritätsrechts gelten. Diesen Grundsatz habe man in Artikel 88 (3) EPÜ verankert gesehen, dem zufolge bei Inanspruchnahme einer oder mehrerer Prioritäten das Prioritätsrecht nur die Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] umfasse, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten seien, deren Priorität in Anspruch genommen worden sei. Artikel 88 (4) EPÜ sei im selben Sinne verstanden worden.

iv) In der Entscheidung T 73/88 "Snack-Produkt/HOWARD" (ABI. EPA 1992, 557) sei hingegen die Priorität einer früher eingereichten älteren Anmeldung für einen Hauptanspruch anerkannt worden, obwohl dieser ein (zusätzliches) technisches Merkmal enthalten habe, das in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart gewesen sei. Es sei entschieden worden, daß das Merkmal nicht mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung und somit auch nicht mit ihrem Wesen und ihrer Art in Zusammenhang stehe. Sein Fehlen in der Offenbarung der Prioritätsunterlage habe demnach keinen Prioritätsverlust zur Folge, sofern sich der Anspruch ansonsten im wesentlichen auf dieselbe Erfindung beziehe, die auch in der Prioritätsunterlage offenbart sei. Ein technisches Merkmal, das für die Bestimmung des Schutzzumfangs wesentlich sei (d. h. das Schutzbegehren einschränke), sei nicht zwangsläufig auch für die Feststellung der Priorität wesentlich. Ob ein bestimmtes Merkmal für Prioritätszwecke wesentlich sei und deshalb in der Prioritätsunterlage konkret offenbart sein müsse, hänge davon ab, in welchem Zusammenhang es zum Wesen und zur Art der Erfindung stehe. Stelle beispielsweise ein technisches Merkmal eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage mehr allgemein offenbarten Merkmals dar, dann führe dies nicht zum Prioritätsverlust, sofern durch dieses besondere technische Merkmal das Wesen und die Art der beanspruchten Erfindung nicht verändert werde. Außerdem sei es für die Ermittlung der Priorität grundsätzlich unerheblich, aus welchem Grund das Merkmal in die Ansprüche

123(2) EPC, the patent protection available to an applicant was determined by, and limited to, the disclosure made in the application as filed, ie on the filing date. Therefore, according to the traditional view, the same should apply to the determination of the extent of a right to priority derivable from a previous first filing. This principle was considered to be reflected in Article 88(3) EPC, which provided that, in the case of one or more priorities, the right of priority covered only those elements which were included in the application or applications whose priority was claimed. It was also seen as being derivable from Article 88(4) EPC.

(iv) By way of contrast, in decision T 73/88 "Snackfood/HOWARD" (OJ EPO 1992, 557) the priority of a previous first filing for a main claim had been recognised, although the latter contained a technical feature (additional feature) which had not been disclosed in the priority application. It was held that the feature was not related to the function and effect, and hence to the character and nature, of the invention. Thus, its absence from the disclosure of the priority document did not cause loss of priority, provided that the claim was otherwise in substance in respect of the same invention as that disclosed in the priority document. A technical feature which was an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred (ie which limited the claimed protection) was not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority. Whether a particular feature was essential for the purpose of priority and, therefore, needed to be specifically disclosed in the priority document depended upon its relationship to the character and nature of the invention. In particular, if a technical feature was a more specific embodiment of a feature which was more generally disclosed in the priority document, there was no loss of priority, provided that the inclusion of such more specific technical feature did not change the character and nature of the claimed invention. Moreover, the precise reason why the feature had been added to the claims of the European patent application, eg to establish the novelty of the claimed subject-matter over the prior art, was in principle irrelevant to the determination

demande ultérieure, même si le dernier demandeur était en fait le premier inventeur. En vertu de l'article 123(2) CBE, la protection par brevet que pouvait obtenir un demandeur était fonction de l'exposé qui avait été fait de l'invention dans la demande telle que déposée (demande à la date du dépôt) et était limitée à cet exposé. Par conséquent, selon le point de vue traditionnel, il devait en aller de même pour la détermination de l'étendue du droit de priorité conféré par un premier dépôt antérieur. Il était considéré que ce principe trouvait son expression à l'article 88(3) CBE, qui prévoit que lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée, et que ce principe découlait également de l'article 88(4) CBE.

(iv) En revanche, dans la décision T 73/88 "Aliment à croquer/HOWARD" (JO OEB 1992, 557), il avait été reconnu qu'une revendication principale qui contenait une caractéristique technique (caractéristique additionnelle) qui n'avait pas été divulguée dans la demande antérieure bénéficiait néanmoins de la priorité d'une première demande antérieure, car il avait été estimé que cette caractéristique était sans rapport avec la fonction et l'effet de l'invention, et par conséquent avec le caractère et la nature de l'invention. Par conséquent, le fait qu'elle ne fût pas exposée dans la demande antérieure n'entraînait pas de perte de priorité du moment que, par ailleurs, la revendication se rapportait pour le fond à la même invention que celle qui avait été exposée dans la demande antérieure. Une caractéristique technique qui est d'une importance essentielle pour la détermination de l'étendue de la protection conférée (du fait qu'elle limite la protection revendiquée) n'était pas nécessairement une caractéristique essentielle pour la détermination de la priorité. Pour savoir si une caractéristique particulière était essentielle pour la détermination de la priorité et devait par conséquent avoir été exposée spécifiquement dans la demande antérieure, il convenait d'examiner son rapport avec le caractère et la nature de l'invention. En particulier, si une caractéristique technique constituait une réalisation plus spécifique d'une caractéristique qui avait été exposée de manière plus générale dans le document antérieur, il n'y avait pas de perte de priorité, à condition que l'introduction de cette caractéristique technique plus spécifi-

der europäischen Patentanmeldung aufgenommen worden sei, also ob es z. B. zur Begründung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik diene. Ein Ansatz, bei dem es nur darauf ankomme, ob das beanspruchte Merkmal in der Prioritätsunterlage deutlich (wenn auch implizit) offenbart worden sei, sei für die Bestimmung des Prioritätsrechts zu eng und zu wörtlich und entspreche nicht dem Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ.

Dieser Entscheidung seien dann andere gefolgt, die sie bestätigt hätten, zum Beispiel die Entscheidungen T 16/87 "Katalysator/PROCATALYSE" (ABl. EPA 1992, 212), T 582/91 vom 11. November 1992 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), T 255/91 "Priorität/AIR PRODUCTS AND CHEMICALS" (ABl. EPA 1993, 318), T 669/93 vom 13. Februar 1995 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), T 1056/93 vom 16. Januar 1996 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 364/95 vom 20. November 1996 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In der Sache T 16/87 habe die Patentinhaberin eingeräumt, daß das hinzugefügte Merkmal nur zur besseren Abgrenzung gegenüber einem älteren nationalen Recht aufgenommen worden sei. In den Entscheidungen T 582/91 und T 364/95 sowie in T 73/88 sei das hinzugefügte Merkmal lediglich als "freiwillige" Beschränkung des Schutzbereichs des Anspruchs und nicht als wesentlicher Bestandteil des Anspruchsgegenstands gewertet worden. Außerdem sei die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs davon abhängig gemacht worden, ob dem geänderten oder präzisierten Merkmal eine bestimmte Wirkung oder Funktion zugeschrieben werden könne.

v) In anderen Entscheidungen werde von den Beschwerdekammern nach wie vor der traditionelle Ansatz – der sogenannte "Neuheitstest" – angewandt. Der Begriff "Neuheitstest" diene als Schlagwort, um diesen Ansatz vom Konzept der Entscheidung T 73/88 zu unterscheiden. Diese Methode, die Wirksamkeit einer beanspruchten Priorität zu prüfen, entspreche jedoch nicht in jeder Hinsicht der Neuheitsprüfung, die durchgeführt werde, wenn die Prioritätsunterlage Stand der Technik für den betreffenden Anspruch sei. Es könne durchaus Fälle geben – etwa

of priority. An approach only considering whether or not the claimed feature had specifically (albeit implicitly) been disclosed in the priority application was too narrow and literal for determining a right to priority and did not conform to the requirement of Article 87(1) EPC.

This decision had subsequently been approved and followed by others, for instance in decisions T 16/87 "Catalyseur/PROCATALYSE" (OJ EPO 1992, 212), T 582/91 of 11 November 1992 (not published in the OJ EPO), T 255/91 "Priority/AIR PRODUCTS AND CHEMICALS" (OJ EPO 1993, 318), T 669/93 of 13 February 1995 (not published in the OJ EPO), T 1056/93 of 16 January 1996 (not published in the OJ EPO) and T 364/95 of 20 November 1996 (not published in the OJ EPO). In decision T 16/87, the patentee had acknowledged that the added feature had been included in the claim simply to delimit it better from a prior national right. In decisions T 582/91 and T 364/95, as well as in decision T 73/88, the added feature had simply been treated as a "voluntary" limitation of the scope of the claim which did not represent an essential element of the subject-matter of the claim. The validity of the priority was also made dependent on the examination as to whether a particular effect or function could be attributed to the modified or specified feature.

(v) In other decisions, the boards of appeal continued to apply the traditional approach: the so-called "novelty test". The term "novelty test" was a key-word serving to distinguish this approach from the approach in decision T 73/88. However, this method of examining the validity of a claimed priority did not correspond in every respect to the examination as to novelty, if the priority document were state of the art against the claim under consideration. In fact, there could be cases, eg where the claim had been broadened in the later application as compared

que ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée. En outre, peu importait en principe, pour la détermination de la priorité, la raison exacte pour laquelle cette caractéristique avait été ajoutée dans les revendications de la demande de brevet européen, p.ex. pour permettre d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Les auteurs de la décision considéraient que la démarche consistant, pour la détermination du droit de priorité, à examiner si la caractéristique revendiquée avait ou non fait l'objet d'un exposé spécifique (même implicite) dans la demande antérieure était une approche trop étroite et trop littérale qui ne correspondait pas à ce qui est exigé à l'article 87(1) CBE.

La décision précitée a par la suite été confirmée et suivie à plusieurs reprises, par exemple dans les décisions T 16/87 "Catalyseur/PROCATALYSE" (JO OEB 1992, 212), T 582/91 en date du 11 novembre 1992 (non publiée au JO OEB), T 255/91 "Priorité/AIR PRODUCTS AND CHEMICALS" (JO OEB 1993, 318), T 669/93 en date du 13 février 1995 (non publiée au JO OEB), T 1056/93 en date du 16 janvier 1996 (non publiée au JO OEB) et T 364/95 en date du 20 novembre 1996 (non publiée au JO OEB). Dans la décision T 16/87, le titulaire du brevet a reconnu que la caractéristique supplémentaire n'avait été introduite dans la revendication que pour permettre de mieux délimiter cette revendication par rapport à un droit national antérieur. Dans les décisions T 582/91 et T 364/95 ainsi que dans la décision T 73/88, la caractéristique ajoutée avait été considérée comme une simple limitation "volontaire" de la portée de la revendication, qui ne constituait pas un élément essentiel de l'objet de la revendication, et il avait également été estimé que pour l'appréciation de la validité de la priorité, il convenait d'examiner si un effet ou une fonction particulière pouvait être attribué à la caractéristique qui avait été modifiée ou précisée.

(v) Dans d'autres décisions, les chambres de recours ont continué à appliquer l'approche traditionnelle, à savoir la méthode dite du "test de la nouveauté". Cette expression était un mot-clé utilisé pour distinguer cette approche de l'approche adoptée dans la décision T 73/88. Toutefois, cette méthode d'examen de la validité de la priorité revendiquée ne correspondait pas à tous égards à l'examen de la nouveauté si le document antérieur constituait l'état de la technique par rapport à la revendication considérée. En fait, il pouvait y avoir des cas, p.ex. lorsque la revendication

wenn der Anspruch in der späteren Anmeldung breiter gefaßt sei als die spezifischere Offenbarung der Prioritätsanmeldung –, in denen der Anspruch gegenüber der spezifischeren Offenbarung der Prioritätsunterlage zwar nicht neu sei, eine Priorität für den breiter gefaßten Anspruch in der späteren Anmeldung aber dennoch nicht wirksam beansprucht werden könne (vgl. z. B. die Entscheidung T 77/97 vom 3. Juli 1997 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nrn. 6.4 und 6.5 der Entscheidungsgründe).

Unter dem Begriff "Neuheitstest" sei daher eigentlich ein "Offenbarungstest" zu verstehen: Damit man prüfen könne, ob die beanspruchte Priorität wirksam sei, müsse nämlich der explizite und implizite Offenbarunggehalt der Prioritätsanmeldung ermittelt werden.

vi) Die Stellungnahme G 3/93 "Prioritätsintervall" der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1995, 18) lasse darauf schließen, daß für die Große Beschwerdekammer eine beanspruchte Kombination der Merkmale A+B+C eine andere Erfindung darstelle als eine Kombination, die nur die Merkmale A+B enthalte, unabhängig davon, welcher Art das hinzugefügte Merkmal sei.

vii) In der Entscheidung T 77/97 sei festgestellt worden, daß der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ im Einklang mit Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ ausgelegt werden müsse, insbesondere mit dem Erfordernis des Artikels 88 (4) EPÜ, wonach die Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments], für die die Priorität in Anspruch genommen werde, in (der Gesamtheit) der Prioritätsunterlage deutlich offenbart sein müßten. Daher müßten bei einem abhängigen Anspruch, der durch zusätzliche, im dazugehörigen unabhängigen Anspruch nicht enthaltene Anspruchsmerkmale gekennzeichnet sei, auch diese zusätzlichen Anspruchsmerkmale deutlich offenbart sein. Es reiche nicht aus, daß der Anspruch im Sinne des Artikels 83 EPÜ durch die Offenbarung der Prioritätsunterlage gestützt werde. Erst recht reiche es nicht aus, daß die allgemeinere Offenbarung der Prioritätsunterlage den spezifischen abhängigen Anspruch mit umfasse. Maßgebend für die Anerkennung des Prioritätsanspruchs sei vielmehr das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung in der Prioritätsunterlage. Die Regeln zur Feststellung

to the more specific disclosure of the priority application, where the claim would not be novel with respect to the more specific disclosure of the priority document, but nonetheless priority could not be validly claimed for the broader claim in the later application (cf. for example decision T 77/97 of 3 July 1997 [not published in the OJ EPO], points 6.4 and 6.5 of the reasons).

Thus, what was meant in reality by the term "novelty test" was a "disclosure test", ie for the examination of the validity of the claimed priority the explicit and implicit disclosure of the priority application had to be determined.

(vi) From opinion G 3/93 "Priority Interval" of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1995, 18), it could be deduced that the Enlarged Board of Appeal regarded a claimed combination consisting of the features A+B+C as being an invention different from a combination only containing the elements A+B, irrespective of the nature of the added element.

(vii) In decision T 77/97, it had been stated that the term "same invention" in Article 87(1) EPC had to be interpreted in conformity with Article 88(2) to (4) EPC, and in particular with the requirement of Article 88(4) EPC that the elements for which priority was claimed had to be specifically disclosed in the priority application (as a whole). Therefore, in the case of a dependent claim characterised by additional elements which were not present in the respective independent claim, these additional elements had also to be specifically disclosed. It was not sufficient that the claim was supported by the disclosure in the priority document within the meaning of Article 83 EPC. It was even less sufficient that the specific dependent claim was embraced by the more general disclosure in the priority document. Rather, the relevant criterion to be applied in determining the validity of a claimed priority was the criterion of at least implicit disclosure in the priority document. The rules to establish such implicit disclosure were the same in all cases in which implicit disclosure had to be determined, and the result had to be the same

avait été élargie dans la demande ultérieure par rapport à l'exposé plus spécifique figurant dans la demande antérieure, dans lesquels, bien que la revendication ne fût pas nouvelle par rapport à l'exposé plus spécifique figurant dans la demande antérieure, la priorité de la demande antérieure ne pouvait néanmoins pas être valablement revendiquée pour la revendication plus large figurant dans la demande ultérieure (cf. par exemple la décision T 77/97 du 3 juillet 1997 [non publiée au JO OEB], points 6.4 et 6.5 des motifs).

Ainsi, ce que l'on entendait par l'expression "test de la nouveauté" était en réalité synonyme d'un "test de l'exposé", c'est-à-dire que pour l'examen de la validité de la priorité revendiquée, il convenait de déterminer quel était l'exposé explicite et implicite qui figurait dans la demande antérieure.

(vi) Il ressort de l'avis G 3/93 "Délai de priorité" rendu par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1995, 18) que la Grande Chambre considère qu'une combinaison revendiquée comprenant les caractéristiques A+B+C est une invention différente d'une combinaison ne comprenant que les éléments A+B, quelle que soit la nature de l'élément ajouté.

(vii) Dans la décision T 77/97, il était dit que l'expression "même invention" utilisée à l'article 87(1) CBE devait être interprétée conformément à l'article 88(2), (3) et (4) CBE, et notamment conformément à l'article 88(4) CBE, qui prévoit que les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée doivent avoir été révélés spécifiquement dans (l'ensemble des pièces de) la demande antérieure. Par conséquent, dans le cas d'une revendication dépendante comportant des éléments supplémentaires qui n'étaient pas présents dans la revendication indépendante correspondante, ces éléments supplémentaires devaient eux aussi avoir été révélés spécifiquement. Il ne suffisait pas que la revendication se fonde sur l'exposé de l'invention au sens de l'article 83 CBE qui avait été fait dans la demande antérieure, et à plus forte raison, il ne pouvait suffire que l'objet de la revendication dépendante spécifique soit englobé dans l'exposé plus général qui figurait dans la demande antérieure. Le critère à appliquer pour la détermination de la validité de la priorité revendiquée était plutôt celui de l'existence ou non d'un exposé au moins impli-

einer solchen impliziten Offenbarung seien in allen Fällen, in denen es eine implizite Offenbarung zu bestimmen gelte, dieselben und müßten unabhängig von der Art des betreffenden Dokuments zum selben Ergebnis führen.

III. Um die Bedeutung der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage zu unterstreichen, machte der Präsident des EPA im wesentlichen folgendes geltend.

i) Die Antwort auf die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage habe große Tragweite nicht nur für den Anmelder, der die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen in Anspruch nehmen wolle, sondern auch für Dritte, die von dem der europäischen Patentanmeldung zuerkannten Prioritätstag tangiert würden. Dies gelte insbesondere für die Anmelder möglicherweise kollidierender Anmeldungen.

ii) Das in der Entscheidung T 73/88 genannte Argument, daß ein Patentinhaber sein Prioritätsrecht nicht verlieren solle, nur weil er den Schutzbereich gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage eingeschränkt habe (vgl. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe), sei einleuchtend. Die Anwendung dieses Ansatzes könnte aber auch von Nachteil für den Anmelder sein, wenn er im Falle zweier nationaler Voranmeldungen die Prioritätsfrist der späteren nutze, die genau das als spezifische Offenbarung enthalte, was er dann in seiner europäischen Anmeldung beanspruche. Die Definition des Begriffs derselben Erfindung sei nämlich auch für die Prüfung der Frage von Bedeutung, welche von zwei oder mehr früheren Anmeldungen die erste Anmeldung für dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ darstelle.

iii) Artikel 54 (3) EPÜ basiere auf dem Grundsatz, daß dann, wenn zwei Anmeldungen denselben Gegenstand betreffen, das Recht auf das Patent derjenigen Anmeldung zustehe, die diesen Gegenstand als erste offenbart habe. Ob eine europäische Patentanmeldung als Stand der Technik gelte, der der Patentierbarkeit einer anderen Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegenstehe, sei also ausschließlich unter Neuheitskriterien zu entscheiden. Wenn nun laut Artikel 89 EPÜ eine wirksam in Anspruch genommene Priorität auch in bezug auf Artikel 54 (3) EPÜ berücksichtigt werden

irrespective of the nature of the document concerned.

III. In order to emphasise the importance of the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO essentially put forward the following arguments.

(i) The answer to the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal would have an enormous impact not only on the applicant wishing to avail himself of the priority of one or more previous applications, but also on third parties affected by the priority date accorded to the European patent application. This applied in particular to the applicants of possibly conflicting applications.

(ii) The reason given in decision T 73/88 that a patentee should not forfeit his claim to priority as a result of a mere reduction in the scope of protection, as compared to the disclosure in the priority document (cf. point 2.4 of the reasons), was plausible. However, the application of that approach could also turn out to be to the detriment of an applicant who, in relation to two previous national filings, uses the priority period as of the later national filing containing exactly the specific disclosure which he then claims in his European filing. This was because the definition of the concept of the same invention was also of importance for the examination as to which one of two or more previous applications constituted the first application for the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC.

(iii) Article 54(3) EPC was based on the principle that, when two applications concerned the same subject-matter, the right to the patent should belong to the application which had first disclosed such subject-matter. Whether a European patent application constituted state of the art, detrimental to the patentability of another application under Article 54(3) EPC, was therefore to be decided exclusively under novelty criteria. Consequently, if Article 89 EPC provided that, also as regarded Article 54(3) EPC, a validly claimed priority had to be taken into account, this evidently only fitted in with Article 54(3) EPC

cite dans la demande antérieure. Les règles à appliquer pour la constatation de l'existence de cet exposé implicite étaient identiques dans tous les cas, et le résultat devait être le même quelle que soit la nature du document concerné.

III. Pour souligner l'importance de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

(i) La réponse qui sera donnée à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours aura une importance considérable, non seulement pour le demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures, mais aussi pour les tiers qui sont affectés par la date de priorité qui est attribuée à la demande de brevet européen, et notamment pour les demandeurs qui ont déposé des demandes qui risquent d'être interférentes.

(ii) Non sans raison la chambre compétente a fait valoir dans la décision T 73/88 que le titulaire d'un brevet ne doit pas être privé de son droit de priorité du seul fait que la protection conférée par le brevet est limitée par rapport à ce qui a été exposé dans la demande antérieure (cf. point 2.4 des motifs). Néanmoins, cette approche peut également défavoriser le demandeur qui, dans le cas où il existe deux demandes nationales antérieures, se prévaut du délai de priorité de la demande nationale la plus récente, dont le contenu spécifique est strictement identique à ce qu'il revendique ensuite dans sa demande européenne. En effet, la définition de la notion de "même invention" revêt également de l'importance lorsqu'il s'agit d'examiner laquelle de ces demandes antérieures doit être considérée comme la première demande portant sur la "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE.

(iii) Dans l'article 54(3) CBE, il est considéré que lorsque deux demandes ont le même objet, le droit au brevet revient à celui qui a déposé la demande qui a la première exposé l'objet en question. Par conséquent, c'était uniquement le critère de la nouveauté qu'il convenait d'appliquer pour trancher la question de savoir si une demande de brevet européen constituait ou non un état de la technique pouvant faire obstacle à la brevetabilité d'une autre demande en vertu de l'article 54(3) CBE. Par conséquent, si l'article 89 CBE prévoit, même pour ce qui concerne l'article 54(3) CBE, qu'une prio-

müsse, so sei dies eindeutig nur insofern und insoweit mit Artikel 54 (3) EPÜ in Einklang zu bringen, als der Gegenstand tatsächlich bereits in der Prioritätsunterlage offenbart worden sei.

iv) Wenn es zu ermitteln gelte, welche von zwei europäischen Patentanmeldungen den früheren Stichtag habe, komme es in vielen Fällen entscheidend darauf an, ob die Priorität materiellrechtlich gesehen wirksam in Anspruch genommen worden sei. Der Ansatz in T 73/88 mache dies von der Frage abhängig, ob das hinzugefügte Merkmal wesentlich sei. Eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" gemäß diesem Ansatz könne jedoch zu einem ungerechtfertigten Ergebnis führen. So könnte es dazu kommen, daß auf eine europäische Patentanmeldung A ein europäisches Patent erteilt und eine später eingereichte europäische Patentanmeldung B, die denselben Gegenstand beanspruche, zurückgewiesen werde, obwohl die Voranmeldung, deren Priorität die spätere europäische Patentanmeldung B beanspruche, eigentlich die erste Anmeldung gewesen sei, die den beanspruchten Gegenstand offenbart habe.

v) Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz sei die durch die jeweilige Erfindung gelöste Aufgabe objektiv zu definieren, indem man feststelle, welchen Beitrag die Erfindung zum Stand der Technik leiste. Daher könne die durch die Erfindung objektiv gelöste Aufgabe nicht irgendwann ein für allemal ermittelt werden. Vielmehr könne es durchaus sein, daß sie im Zuge der Bearbeitung der Anmeldung und auch noch danach, wann immer ein nachträglich entdeckter, neuer Stand der Technik zu berücksichtigen sei, erheblich umformuliert werden müsse. Was einmal ein unwesentlicher Nebeneffekt der beanspruchten Erfindung zu sein schien, erweise sich vielleicht später als (eigentlicher) Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik. Selbst ohne neuen Stand der Technik könnten sich die Definition der objektiv gelösten Aufgabe und das Urteil darüber, ob bestimmte Merkmale wesentlich seien, im Laufe des Verfahrens drastisch ändern. Somit könne – ebenso wie die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit – auch die Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Priorität während der gesamten Lebensdauer eines Patents insbesondere auf der Basis eines neuen Stands der Technik angefochten werden, solange die Verfahren dies zuließen.

because, and to the extent that, the subject-matter had actually already been disclosed in the priority application.

(iv) In determining which of two European patent applications had the earlier relevant date, it was in many cases of decisive importance whether or not the priority claimed had been validly claimed from the substantive point of view. The approach in decision T 73/88 made this dependent on the essentiality of the added feature. However, an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" in accordance with that approach could lead to an unwarranted result. A European patent could be granted on the basis of a European patent application A, and a later-filed European patent application B claiming the same subject-matter could be refused. This could occur in spite of the fact that the previous patent application whose priority was claimed by the later-filed European patent application B had actually been the first application disclosing the claimed subject-matter.

(v) According to the problem-solution approach, the problem solved by the invention under consideration was to be defined on an objective basis by determining the contribution the invention makes to the state of the art. Hence, the problem objectively solved by the invention could not be determined once and for all at any given point in time. On the contrary, it was possible that it had to be considerably redefined in the course of the prosecution of the application and even later, with every new piece of prior art later discovered having to be taken into account. Therefore, what appeared to be a negligible "side"-effect of the claimed invention at a certain point in time, could turn out later to be the (real) contribution which the invention makes to the state of the art. But even in the absence of any new prior art, the definition of the problem objectively solved and of the essential nature of features could drastically change in the course of proceedings. Thus, like novelty and inventive step, the validity of the claimed priority could also be challenged over the whole lifetime of the patent, in particular on the basis of new prior art, as long as procedures so allowed.

rité valablement revendiquée doit être prise en compte, ceci ne cadrerait à l'évidence avec l'article 54(3) CBE que parce que et dans la mesure où l'objet de la demande ultérieure avait effectivement déjà été exposé dans la demande antérieure.

(iv) Lorsqu'il s'agit de déterminer laquelle de deux demandes européennes peut revendiquer la date de priorité la plus ancienne, il est souvent capital de savoir si la priorité a été ou non valablement revendiquée du point de vue du droit matériel, ce qui, dans l'approche adoptée dans la décision T 73/88, dépendait de la question de savoir si la caractéristique ajoutée était ou non une caractéristique essentielle. Toutefois, une interprétation large voire extensive de la notion de "même invention" selon cette approche pourrait aboutir à un résultat regrettable. Il pourrait être délivré un brevet européen sur la base d'une demande de brevet européen A, alors qu'une demande européenne B déposée ultérieurement qui revendiquerait les mêmes éléments serait rejetée, et ceci même si la demande antérieure dont la priorité était revendiquée par la demande de brevet européen B déposée ultérieurement était en fait la première demande à avoir exposé l'objet revendiqué.

(v) Dans l'approche problème-solution, le problème résolu par l'invention considérée doit être défini objectivement, par détermination de la contribution apportée par l'invention par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, le problème résolu objectivement par l'invention ne peut à tout moment être déterminé une fois pour toutes. Au contraire, il se peut qu'il doive faire l'objet d'une vaste redéfinition au cours du traitement de la demande et même plus tard, chaque antériorité nouvelle découverte par la suite devant être prise en compte. Dès lors, ce qui, à un certain moment, apparaissait comme un effet "secondaire" négligeable de l'invention revendiquée, pouvait très bien se révéler plus tard comme étant la contribution (réelle) de l'invention à l'état de la technique. Mais même en l'absence de toute nouvelle antériorité, la définition du problème objectivement résolu et de ce qui constitue la nature essentielle des caractéristiques peut changer radicalement au cours de la procédure. Ainsi, à l'instar de la nouveauté et de l'activité inventive, la validité de la priorité revendiquée pourrait également être contestée pendant toute la durée de vie du brevet, notamment sur la base de nouvelles antériorités, aussi longtemps que la procédure le permet.



Als besonders akut sei dieses Problem in sehr fortschrittsträchtigen technischen Bereichen wie der Biotechnologie anzusehen, wo oftmals viele Forscher auf dieselben Ziele hinarbeiteten und jegliche Verbesserung sofort zum Patent angemeldet werde.

vi) Bei der Auslegung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), insbesondere des Artikels 4 A (1), gehe man im allgemeinen davon aus, daß die spätere Anmeldung denselben Gegenstand betreffen müsse wie die erste Anmeldung, die das Prioritätsrecht begründe.

IV. Von Dritten wurden gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer mehrere Stellungnahmen eingereicht. In bezug auf das in Artikel 87 (1) EPÜ verankerte Erfordernis "derselben Erfindung" lassen diese Stellungnahmen zwei unterschiedliche Auffassungen erkennen. Auf der einen Seite wird vorgebracht, daß für einen Anspruch einer europäischen Patentanmeldung, der ein in der Prioritätsanmeldung nicht offenbartes Merkmal enthält, ein Prioritätsrecht anerkannt werden kann, wenn das Merkmal nicht mit der Funktion und der Wirkung der beanspruchten Erfindung in Zusammenhang steht und keinen zusätzlichen technischen Beitrag zur Erfindung leistet. Auf der anderen Seite wird argumentiert, daß für einen solchen Anspruch auf der Grundlage des Artikels 4 F PVÜ ein Prioritätsrecht anerkannt werden kann, wenn zwischen der Erfindung, wie sie in dem Anspruch definiert ist, und dem in der Prioritätsanmeldung offenbarten Gegenstand Einheitlichkeit der Erfindung gegeben ist.

#### Begründung der Stellungnahme

1. In der Entscheidung T 73/88 (vgl. vorstehend Nr. II iv)) wurde die Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung für einen Anspruch anerkannt, obwohl dieser ein in der Prioritätsanmeldung nicht offenbartes zusätzliches Merkmal enthielt. In einigen Entscheidungen, die nach Erlass der Entscheidung T 73/88 und ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des EPA ergangen sind, insbesondere in T 311/93 vom 16. Januar 1997 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 77/97 (vgl. vorstehend Nr. II v)), haben die Beschwerdekammern jedoch bei der Prüfung, ob eine Priorität wirksam beansprucht wurde, weiterhin das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung ange-

The problem had to be regarded as particularly acute in fast-advancing technical fields such as biotechnology, where often many were directing their research at the same objectives and any improvement was immediately the subject of a patent application.

(vi) For the interpretation of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention), in particular Article 4A(1) thereof, it was generally held that the subsequent filing had to concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority was based.

IV. Several statements by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal were filed. As regards the requirement of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, two distinct views follow from these statements. On the one hand, it is suggested that, in spite of the fact that a claim of a European patent application contains a feature which has not been disclosed in the priority application, a right of priority can be acknowledged in respect of the claim, if that feature is not related to the function and effect of the claimed invention and does not provide an additional technical contribution to the invention. On the other hand, it is argued that, based on Article 4F of the Paris Convention, a right of priority can be acknowledged in respect of such a claim, if there exists unity of invention between the invention as defined in that claim and subject-matter disclosed in the priority application.

#### Reasons for the Opinion

1. In decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), the priority of a previous first filing for a claim was recognised, although the claim contained an additional feature which was not disclosed in the priority application. However, in some decisions handed down after decision T 73/88 had been issued and after its subsequent publication in the Official Journal of the EPO, in particular, in decisions T 311/93 of 16 January 1997 (not published in the OJ EPO) and T 77/97 (cf. point II.(v) supra), the boards of appeal in examining the validity of a claimed priority continued to apply the criterion of at least implicit disclosure used for the disclosure test under Article 123(2) EPC. It follows

Ces problèmes se posent avec une acuité particulière dans les domaines techniques en rapide évolution, tels le domaine de la biotechnologie, dans lequel de nombreux chercheurs travaillent en vue d'atteindre les mêmes objectifs, chaque perfectionnement faisant immédiatement l'objet d'une demande de brevet.

(vi) Aux fins de l'interprétation de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), et notamment de son article 4A(1), il est généralement considéré que le dépôt ultérieur doit porter sur le même objet que le premier dépôt sur lequel se fonde la revendication du droit de priorité.

IV. Plusieurs déclarations de tiers ont été adressées à la Grande Chambre en application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. En ce qui concerne la condition relative à la "même invention" dont il est question à l'article 87(1) CBE, ces déclarations sont l'expression de deux points de vue différents ; selon les uns, même si une revendication d'une demande de brevet européen comporte une caractéristique qui n'a pas été exposée dans la demande antérieure, il peut être reconnu que cette revendication peut bénéficier du droit de priorité si ladite caractéristique n'est pas en rapport avec la fonction et avec l'effet de l'invention revendiquée et n'apporte aucune contribution technique supplémentaire par rapport à l'invention. Selon les autres, il est considéré que, sur la base de l'article 4F de la Convention de Paris, une telle revendication peut bénéficier du droit de priorité s'il y a unité d'invention entre l'invention telle que définie dans cette revendication et l'objet exposé dans la demande antérieure.

#### Motifs de l'avis

1. Dans la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) ci-dessus), il a été reconnu qu'une revendication pouvait bénéficier de la priorité d'une première demande antérieure, bien que cette revendication contînt une caractéristique supplémentaire qui n'avait pas été divulguée dans la demande antérieure. Néanmoins, dans certaines décisions rendues après la décision T 73/88 et après la publication de cette décision dans le Journal officiel de l'OEB, notamment dans les décisions T 311/93 du 16 janvier 1997 (non publiée au JO OEB) et T 77/97 (cf. point II.(v) ci-dessus), les chambres de recours ont continué à appliquer pour l'examen de la validité d'une priorité revendiquée le critère

wandt, das für den Offenbarungstest nach Artikel 123 (2) EPÜ verwendet wird. Das bedeutet, daß es zu der Rechtsfrage, die der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer vorgelegt hat, – wie in Artikel 112 (1) b) EPÜ vorgesehen – voneinander abweichende Entscheidungen gibt. Die Vorlage ist somit zulässig.

2. Zur Beantwortung der Vorlagefrage 1a, ob der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ bedeutet, 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, muß zunächst geprüft werden, ob eine enge Auslegung dieses Begriffs, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt, mit den einschlägigen Vorschriften der PVÜ und des EPÜ in Einklang steht. Aus einer solchen engen Auslegung ergibt sich das Erfordernis, daß der Gegenstand eines Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, d. h. die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch, zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muß, deren Priorität beansprucht wird.

3. Das EPÜ stellt laut seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 PVÜ dar. Es liegt somit auf der Hand, daß die Artikel 87 bis 89 EPÜ, die eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts bilden, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. Entscheidung J 15/80, ABI. EPA 1981, 213), den in der PVÜ festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen sollen (vgl. Entscheidung T 301/87 "Alpha-Interferone/BIOGEN", ABI. EPA 1990, 335, Nr. 7.5 der Entscheidungsgründe).

4. Nach Artikel 4 H PVÜ kann die Priorität nicht deshalb verweigert werden, weil bestimmte Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] der Erfindung, für welche die Priorität beansprucht wird, nicht in den Patentansprüchen der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen wird, sofern nur die Gesamtheit der Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart. Daraus folgt, daß die Priorität für einen Anspruch, d. h. ein "Merkmal der Erfindung" im Sinne des Artikels 4 H PVÜ, anzuerkennen ist, wenn

that, as required by Article 112(1)(b) EPC, there are different decisions on the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO. The referral is thus admissible.

2. In order to answer question 1a) of the referral as to whether the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC means that the extent of the right of 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, it has to be examined in the first place whether a narrow or strict interpretation of this concept, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC, is consistent with the relevant provisions of both the Paris Convention and the EPC. Such a narrow or strict interpretation gives rise to the requirement that the subject-matter of a claim defining the invention in the European patent application, ie the specific combination of features present in the claim, must at least implicitly be disclosed in the application whose priority is claimed.

3. The EPC constitutes, according to its preamble, a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention. Articles 87 to 89 EPC, which provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (cf. decision J 15/80; OJ EPO 1981, 213), are thus clearly intended not to contravene the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. decision T 301/87 "Alpha-interferons/BIOGEN"; OJ EPO 1990, 335; point 7.5 of the reasons).

4. Pursuant to Article 4H of the Paris Convention, priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application whose priority is claimed, provided that the application as a whole specifically discloses such elements. It follows that priority for a claim, ie an "element of the invention" within the meaning of Article 4H of the Paris Convention, is to be acknowledged, if the subject-matter of the claim is specifically

de l'exposé au moins implicite qui est appliqué pour le test de l'étendue de l'exposé au regard de l'article 123(2) CBE, si bien que, comme l'exige l'article 112(1)(b) CBE, des décisions divergentes ont été rendues sur la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB. La demande de saisine est donc recevable.

2. Pour répondre à la question 1a) soulevée dans la demande de saisine, à savoir si la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE "signifie que l'étendue du droit de priorité issu d'une demande antérieure dont peut bénéficier une demande ultérieure est déterminée par l'objet qui est au moins implicitement exposé dans la demande antérieure et se limite en même temps à cet objet", il convient d'examiner tout d'abord si l'interprétation étroite ou stricte de cette notion, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" qui figure à l'article 87(4) CBE, est compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE. Dans cette interprétation étroite ou stricte, il est exigé que l'objet d'une revendication définissant l'invention dans la demande de brevet européen, à savoir la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication, soit exposé au moins de façon implicite dans la demande dont la priorité est revendiquée.

3. Aux termes de son préambule, la CBE constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Il est clair par conséquent que dans les articles 87, 88 et 89 CBE, qui constituent une réglementation complète et autonome du droit de revendication d'une priorité pour une demande de brevet européen (cf. décision J 15/80, JO OEB 1981, 213), le législateur n'avait pas l'intention de contrevenir aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité dans la Convention de Paris (cf. décision T 301/87 "Interférons alpha/BIOGEN", JO OEB 1990, 335 ; point 7.5 des motifs).

4. L'article 4H de la Convention de Paris prévoit que "la priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande" dont la priorité est revendiquée, "pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments". Il s'ensuit qu'il convient de reconnaître qu'une revendication, à savoir un "élément de l'invention" au sens de l'article 4H de la Convention de Paris, peut bénéficier du droit de

der Gegenstand des Anspruchs – implizit oder explizit – in den die Offenbarung betreffenden Anmeldeunterlagen deutlich offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs, einer in der Beschreibung der Prioritätsanmeldung genannten Ausführungsart oder eines dort aufgeführten Beispiels, und daß in Ermangelung einer solchen Offenbarung die Priorität für den Anspruch verweigert werden kann.

Artikel 4 F PVÜ bestimmt im ersten Absatz u. a., daß eine Priorität nicht deswegen verweigert werden darf, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Aus dem zweiten Absatz dieser Bestimmung ergibt sich, daß hinsichtlich dieser Merkmale die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen läßt. Die Merkmale wären dann in der Anmeldung enthalten, deren Priorität für eine weitere Anmeldung beansprucht wird. Da nach Artikel 4 H PVÜ eine Erfindung, für die eine Priorität beansprucht wird, nicht in einem Patentanspruch der Anmeldung definiert sein muß, deren Priorität beansprucht wird (s. o.), stellt ein "Merkmal" im Sinne des Artikels 4 F PVÜ einen Gegenstand dar, der implizit oder explizit in den die Offenbarung betreffenden Anmeldeunterlagen deutlich offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs oder in Form einer Ausführungsart oder eines Beispiels in der Beschreibung der Anmeldung, die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht. Dies entspricht dem Zweck des Artikels 4 F PVÜ. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten wurde in die PVÜ eingeführt, damit für Verbesserungen der ursprünglichen Erfindung nicht Zusatzpatente angemeldet werden mußten. Hieran wird deutlich, daß "Merkmal" nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals, sondern einer Ausführungsart verstanden wurde (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, S. 45 f.).

Da nach Artikel 4 H PVÜ die Priorität für einen Anspruch verweigert werden kann, wenn sein Gegenstand nicht in der Anmeldung offenbart ist, deren Priorität beansprucht wird (s. o.), muß zudem die im ersten Absatz des Artikels 4 F PVÜ gefor-

disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the form of an embodiment or example specified in the description of the application whose priority is claimed, and that priority for the claim can be refused, if there is no such disclosure.

Article 4F of the Paris Convention, first paragraph, provides inter alia that priority may not be refused on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that there is unity of invention within the meaning of the law of the country. From the second paragraph of this provision it follows that, with respect to these elements, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions. These elements would then be contained in the application whose priority is claimed in respect of a further application. Since, according to Article 4H of the Paris Convention, an invention for which priority is claimed need not be defined in a claim of the application whose priority is claimed (cf. supra), an "element" within the meaning of Article 4F of the Paris Convention represents subject-matter specifically disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the form of an embodiment or example specified in the description of the application claiming one or more priorities. This is in line with the purpose of Article 4F of the Paris Convention. The possibility of claiming multiple priorities was introduced into the Paris Convention in order to avoid improvements of the original invention having to be prosecuted in applications for patents of addition. This makes it clear that "element" was not understood as a feature but as an embodiment (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, p. 45 f.).

Furthermore, since priority for a claim can be refused under Article 4H of the Paris Convention, if the subject-matter of the claim is not disclosed in the application whose priority is claimed (cf. supra), unity of invention as required under Article 4F

priorité si l'objet de cette revendication est exposé de façon précise, explicitement ou implicitement, dans les pièces de la demande exposant l'invention, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée, et qu'il y a lieu de refuser de faire bénéficier la revendication de ce droit de priorité, si ce n'est pas le cas.

L'article 4F de la Convention de Paris, premier paragraphe, prévoit notamment que la priorité ne peut être refusée "pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays". Il ressort du deuxième paragraphe du même article que, en ce qui concerne ces éléments, "le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires". Les éléments en question seraient alors contenus dans la demande dont la priorité est revendiquée pour une autre demande. Comme en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris, l'invention pour laquelle est revendiquée la priorité ne doit pas nécessairement être définie dans une revendication de la demande dont la priorité est revendiquée (cf. ci-dessus), un "élément" au sens de l'article 4F de la Convention de Paris est un objet qui a été exposé de façon précise, explicitement ou implicitement, dans les pièces de la demande exposant l'invention, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description de la demande qui revendique une ou plusieurs priorités. Ceci est conforme à l'esprit de l'article 4F de la Convention de Paris. La possibilité de revendiquer des priorités multiples a été introduite dans la Convention de Paris afin d'éviter que le demandeur ait à déposer des demandes de brevets d'addition pour faire protéger des perfectionnements de l'invention initiale. Ceci montre clairement que le terme "élément" ne devait pas désigner une caractéristique, mais un mode de réalisation (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Berne 1911, p. 45 s.).

En outre, puisqu'il est possible de refuser de faire bénéficier une revendication du droit de priorité en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris si l'objet de la revendication n'est pas exposé dans la demande dont la priorité est revendiquée

derte Erfindungseinheit zwischen zwei oder mehr Erfindungen bestehen, die in der eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen den Anmeldung offenbart sind, und nicht – wie in einigen Stellungnahmen Dritter gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer geltend gemacht (vgl. vorstehend Nr. IV) – zwischen einer Erfindung, die in der eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch nehmenden Anmeldung offenbart ist, und einer Erfindung, die in einer beanspruchten Prioritätsanmeldung offenbart ist.

5. So steht denn eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2), voll und ganz mit den Artikeln 4 F und 4 H PVÜ in Einklang, die materiellrechtliche Bestimmungen darstellen. Außerdem verstößt das Erfordernis "desselben Gegenstands" nicht gegen Artikel 4 A (1) PVÜ, auch wenn dort der Gegenstand der späteren Anmeldung nicht erwähnt wird. Es wird jedoch allgemein davon ausgegangen, daß sich die spätere Anmeldung auf denselben Gegenstand beziehen muß wie die erste, prioritätsbegründende Anmeldung (vgl. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, S. 149). Dies ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts: Schutz vor neuheits-schädlichen Offenbarungen in einem Zeitraum von 12 Monaten ab dem Anmeldetag der Erstanmeldung ist nur erforderlich, wenn später eine Nachanmeldung eingereicht wird, die sich auf dieselbe Erfindung bezieht. Eine enge Auslegung ist schließlich auch mit Artikel 4 C (4) PVÜ vereinbar, dem zufolge als erste Anmeldung auch eine jüngere Anmeldung angesehen wird, die **denselben Gegenstand** betrifft wie eine erste ältere Anmeldung, sofern diese erste ältere Anmeldung zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Anmeldung bestimmte Voraussetzungen erfüllt; es gibt keinen Grund, warum der Begriff "derselben Erfindung" in dieser Fallkonstellation anders ausgelegt werden sollte.

6. In Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ geht es um materiellrechtliche Aspekte der Inanspruchnahme einer Priorität. Diese Feststellung steht nicht im Widerspruch zu den Ausführungen unter Nummer 6 der Stellungnahme

of the Paris Convention, first paragraph, must exist between two or more inventions disclosed in the application claiming one or more priorities, and not, as submitted in some statements by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (cf. point IV supra), between an invention disclosed in the application claiming one or more priorities and an invention disclosed in an application whose priority is claimed.

5. In fact, a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is perfectly consistent with Articles 4F and 4H of the Paris Convention, which are provisions representing substantive law. Furthermore, the requirement of "the same subject-matter" does not contravene Article 4A(1) of the Paris Convention although this provision makes no mention of the subject-matter of the subsequent application. It is, however, generally held that the subsequent filing must concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority is based (cf. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, p. 149). This follows from the very aim and object of the right of priority: the protection from novelty destroying disclosures during a period of twelve months from the date of filing of the first application is necessary only in case of the filing of a subsequent application relating to the same invention. Finally, such a narrow or strict interpretation is also consistent with Article 4C(4) of the Paris Convention, which provides that a subsequent application concerning the **same subject** as a previous first application shall be considered the first application if, at the time of filing the subsequent application, the previous first application satisfies certain requirements; there is no reason why in this particular situation the concept of "the same invention" should be interpreted differently.

6. Paragraphs 2 to 4 of Article 88 EPC are concerned with substantive aspects of claiming priority. This finding is not at variance with opinion G 3/93 (cf. point II. (vi) supra), point 6 of the reasons, from which it can be

(cf. ci-dessus), l'unité d'invention exigée en vertu du premier paragraphe de l'article 4F de la Convention de Paris est une unité qui doit exister entre deux ou plusieurs inventions exposées dans la demande revendiquant une ou plusieurs priorités, et non pas, comme il est affirmé dans certaines déclarations de tiers adressées à la Grande Chambre en application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (cf. point IV supra), entre une invention exposée dans la demande revendiquant une ou plusieurs priorités et une invention exposée dans une demande dont la priorité est revendiquée.

5. En fait, une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" qui figure à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 ci-dessus), est parfaitement compatible avec les articles 4F et 4H de la Convention de Paris, qui constituent des dispositions du droit matériel. En outre, la condition relative au "même objet" n'est pas contraire à l'article 4A(1) de la Convention de Paris, bien que cette disposition ne mentionne pas l'objet de la demande ultérieure. On estime toutefois généralement que le dépôt ultérieur doit avoir le même objet que le premier dépôt sur lequel se fonde le droit de priorité (cf. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1975, p. 149). Ceci découle de la finalité et de l'objectif mêmes du droit de priorité : la protection contre les divulgations destructrices de nouveauté pendant une période de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande n'est nécessaire que dans le cas du dépôt d'une demande ultérieure relative à la même invention. Enfin, une interprétation aussi étroite est également compatible avec l'article 4C(4) de la Convention de Paris, selon lequel "doit être considérée comme première demande" "une demande ultérieure ayant le **même objet** qu'une première demande antérieure", "à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure", satisfasse à certaines conditions ; il n'y a aucune raison d'interpréter différemment la notion de "même invention" dans ce cas de figure.

6. Les paragraphes 2 à 4 de l'article 88 CBE régissent des aspects de fond de la revendication d'une priorité, ainsi qu'il a été constaté dans l'avis G 3/93 (cf. point II.(vi) ci-dessus), point 6 des motifs, duquel il ressort

G 3/93 (vgl. vorstehend Nr. II vi)), die dahingehend verstanden werden können, daß Artikel 88 EPÜ sich zwar hauptsächlich mit den verfahrensrechtlichen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbeanspruchung befaßt, aber auch materiellrechtliche Aspekte der Prioritätsbeanspruchung behandelt, für die die in Artikel 87 (1) EPÜ festgelegten Grundsätze gelten.

6.1 Artikel 88 (2) Satz 1 und (3) EPÜ entspricht im wesentlichen Artikel 4 F PVÜ, und Artikel 88 (4) EPÜ entspricht fast wörtlich Artikel 4 H PVÜ.

6.2 Nach Artikel 88 (4) EPÜ kann die Priorität auch dann gewährt werden, wenn bestimmte Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten sind, sofern die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart. Nach Artikel 88 (3) EPÜ umfaßt das Prioritätsrecht, wenn eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen werden, nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist. Da nach Artikel 84 EPÜ die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, und damit auch den Gegenstand bestimmen, für den eine Priorität beansprucht werden kann, sind die Begriffe "Merkmale der Erfindung" in Artikel 88 (4) EPÜ und "Merkmale der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 88 (3) EPÜ als synonym zu betrachten. Sowohl ein "Merkmal der Erfindung" als auch ein "Merkmal der europäischen Patentanmeldung" bilden letztlich den Gegenstand, der in einem Anspruch einer europäischen Patentanmeldung angegeben wird.

6.3 Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ besagt, daß "für einen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden [können]". Um zu verstehen, welche gesetzgeberische Absicht dieser Bestimmung zugrunde lag, muß man die Materialien zum EPÜ konsultieren, insbesondere die Dokumente M/19, M/22, M/23, M 48/I und M/PR/I.

6.4 Diese Bestimmung geht auf die Vorschläge dreier Nichtregierungsorganisationen zurück: der UNICE (vgl. M/19, Nr. 8), des CIFE (vgl. M/22,

deduced that, although Article 88 EPC is mainly concerned with procedural and formal aspects of claiming priority, it is also concerned with substantive aspects of claiming priority which must be dealt with in conformity with the basic principles laid down in Article 87(1) EPC.

6.1 In substance, Article 88(2), first sentence, and (3) EPC correspond to Article 4F of the Paris Convention, and Article 88(4) EPC corresponds almost literally to Article 4H of the Paris Convention.

6.2 Pursuant to Article 88(4) EPC, priority may be granted, even if certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements. Article 88(3) EPC provides that, if one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed. Since, pursuant to Article 84 EPC, the claims of the European patent application define the matter for which protection is sought and, hence, determine the matter for which priority may be claimed, the term "elements of the invention", referred to in Article 88(4) EPC, and the term "elements of the European patent application", referred to in Article 88(3) EPC, are to be considered synonymous. Both an "element of the invention" and an "element of the European patent application" actually constitute subject-matter as defined in a claim of the European patent application.

6.3 Article 88(2), second sentence, EPC provides that, where appropriate, "multiple priorities may be claimed for any one claim". In order to understand the legislative intent underlying this provision, it is necessary to consult the historical documentation related to the EPC, in particular, documents M/19, M/22, M/23, M 48/I and M/PR/I.

6.4 This provision goes back to proposals made by three non-governmental organisations: UNICE (cf. M/19, point 8), CIFE (cf. M/22,

que, bien que "l'article 88 CBE se rapporte principalement aux aspects procéduraux et formels de la revendication de priorité", il a également trait aux questions de fond relatives à la revendication de priorité, lesquelles doivent "être traitées conformément aux principes de base posés à l'article 87(1) CBE".

6.1 Sur le fond, l'article 88(2), première phrase et l'article 88(3) CBE correspondent à l'article 4F de la Convention de Paris, et l'article 88(4) CBE correspond presque mot pour mot à l'article 4H de la Convention de Paris.

6.2 L'article 88(4) CBE dispose que la priorité peut être accordée même "si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure", à condition que "l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments". Aux termes de l'article 88(3) CBE, "lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée". Etant donné que, selon l'article 84 CBE, "les revendications définissent l'objet de la protection demandée" et, par conséquent, déterminent l'objet pour lequel la priorité peut être revendiquée, l'expression "éléments de l'invention" utilisée à l'article 88(4) CBE et l'expression "éléments de la demande de brevet européen" utilisée à l'article 88(3) CBE doivent être considérées comme synonymes. Les "éléments de l'invention" et les "éléments de la demande de brevet européen" constituent en réalité l'objet de l'invention tel qu'il est défini dans une revendication de la demande de brevet européen.

6.3 L'article 88(2) CBE, deuxième phrase, prévoit que, "le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication". Afin de comprendre quelle était l'intention des auteurs de cette disposition, il convient de consulter les documents préparatoires à la CBE, notamment les documents M/19, M/22, M/23, M 48/I et M/PR/I.

6.4 Des propositions avancées par trois Organisations non gouvernementales : l'UNICE (Union des confédérations de l'industrie et des

Nr. 4) und des FEMIP (vgl. M/23, Nr. 23). Die Vorschläge wurden anschließend in einem Memorandum der FICPI, einer weiteren Nichtregierungsorganisation, analysiert (vgl. M 48/I, Memorandum C). Auf der Grundlage dieses Memorandums wurde die Bestimmung, daß für einen Anspruch mehrere Prioritäten beansprucht werden können (Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ), schließlich angenommen, nachdem die Delegation der Bundesrepublik Deutschland ihre Bedenken gegen die Änderung zurückgestellt hatte (vgl. M/PR/I, Nr. 317). Man kann also davon ausgehen, daß das Memorandum die Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ zugrunde liegende Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck bringt.

6.5 Dem Memorandum zufolge muß bei der Beurteilung der Frage, ob die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch einer Anmeldung berechtigt ist, zwischen folgenden Fällen unterschieden werden:

- i) "UND"-Anspruch
- ii) "ODER"-Anspruch

6.6 Was den "UND"-Anspruch betrifft (vgl. vorstehend Nr. 6.5 i)), so heißt es in dem Memorandum, daß "beim Vorliegen eines ersten Prioritätsbelegs mit der Offenbarung eines Anspruchsmerkmals A und eines zweiten Prioritätsbelegs, der das Anspruchsmerkmal B in Anwendung zusammen mit A offenbart, einem auf A und B gerichteten Anspruch eine Teilpriorität aus dem ersten Prioritätsdatum nicht zukommen kann, weil die Erfindung A+B nur zum Zeitpunkt des zweiten Prioritätsbelegs offenbart wurde." Daraus ergibt sich eindeutig, daß für einen "UND"-Anspruch nach dem Willen des Gesetzgebers nicht mehrere Prioritäten beansprucht werden können. Die Anwendung der sogenannten "Schirm"-Theorie (der zufolge dem Merkmal A in dem auf A+B gerichteten Anspruch eine Teilpriorität aus dem ersten Prioritätstag zustünde, so daß das Merkmal A unter keinen Umständen Stand der Technik für die beanspruchte Erfindung A+B werden könnte) kommt somit nicht in Betracht. Abgesehen davon wäre die Anwendung der "Schirm"-Theorie ganz offenkundig nicht mit Artikel 88 (4) EPÜ in Einklang zu bringen.

6.7 In bezug auf den "ODER"-Anspruch (vgl. vorstehend Nr. 6.5 ii)) ist dem Memorandum folgendes zu

point 4) and FEMIP (cf. M/23, point 23). These proposals were subsequently analysed in a memorandum drawn up by FICPI, ie another non-governmental organisation (cf. M 48/I, Section C). Based on this memorandum, the provision that multiple priorities may be claimed for any one claim (Art. 88(2), second sentence, EPC) was finally adopted after the delegation of the Federal Republic of Germany had withdrawn its reservation regarding such an amendment (cf. M/PR/I, point 317). Thus, the memorandum can be said to express the legislative intent underlying Article 88(2), second sentence, EPC.

6.5 According to the memorandum, in evaluating whether there is any justification for claiming multiple priorities for one and the same claim of an application, a distinction has to be made between the following situations:

- (i) "AND"-claim
- (ii) "OR"-claim

6.6 As regards the "AND"-claim (point 6.5(i) supra), it is held in the memorandum that where a first priority document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use together with feature A, "then a claim directed to A+B cannot enjoy a partial priority from the first priority date, because the invention A+B was disclosed only at the date of the second priority document". From this it clearly follows that, according to the legislator, multiple priorities cannot be claimed for an "AND"-claim. Hence, the application of the so-called "umbrella"-theory (according to which the feature A in the claim directed to A+B would enjoy a partial priority from the first priority date, with the result that the feature A could under no circumstances become state of the art in relation to the claimed invention A+B) is to be disregarded. Besides, the application of the "umbrella"-theory would manifestly be at variance with Article 88(4) EPC.

6.7 As regards the "OR"-claim (point 6.5(ii) supra), it is held in the memorandum that where a first priority

employeurs d'Europe) (cf. M/19, point 8), le CIFE (Conseil des fédérations industrielles d'Europe) (cf. M/22, point 4) et la FEMIP (Fédération européenne des Mandataires de l'industrie en propriété industrielle) (cf. M/23, point 23) sont à l'origine de cette disposition de la CBE. Ces propositions ont été analysées par la suite dans un mémorandum de la FICPI (Fédération internationale des conseils en propriété industrielle), autre Organisation non gouvernementale (cf. M 48/I, partie C). La disposition prévoyant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une revendication (art. 88(2) CBE, deuxième phrase) a été finalement adoptée sur la base de ce mémorandum après que la délégation de la République fédérale d'Allemagne eut retiré sa réserve vis-à-vis d'une telle modification (cf. M/PR/I, point 317). Ainsi, on peut considérer que ce mémorandum traduit l'intention des auteurs de l'article 88(2) CBE, deuxième phrase.

6.5 D'après le mémorandum, "lorsque l'on examine s'il existe une justification pour revendiquer des priorités multiples pour une seule et même revendication de la demande, il faut distinguer les situations suivantes" :  
(i) revendication du type "ET"  
(ii) revendication du type "OU".

6.6 En ce qui concerne les revendications du type "ET" (point 6.5(i) supra), il est dit dans le mémorandum que "lorsqu'un premier document de priorité contient une caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour son utilisation simultanée avec A, une revendication A+B ne peut bénéficier de la priorité partielle de la première date de priorité parce que l'invention A+B n'a été décrite qu'à la date du second document de priorité". Il découle clairement de ce passage que, dans l'esprit du législateur, il ne peut être revendiqué de priorités multiples pour une revendication du type "ET". L'on doit dès lors renoncer à appliquer la théorie dite du "parapluie", qui veut que la caractéristique A figurant dans la revendication portant sur A+B bénéficie d'une priorité partielle à compter de la première date de priorité, si bien que la caractéristique A ne pourrait en aucune façon apparaître comme l'état de la technique par rapport à l'invention A+B revendiquée. En outre, l'application de la théorie dite du "parapluie" serait manifestement contraire à l'article 88(4) CBE.

6.7 En ce qui concerne les revendications de type "OU" (point 6.5(ii) supra), il est dit dans le mémoran-

entnehmen: Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbart und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als eine Alternative zu A, so kann ein Anspruch, der auf A oder B gerichtet ist, die erste Priorität für den Teil A des Anspruchs und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner wird ausgeführt, daß beide Prioritäten auch für einen auf C gerichteten Anspruch beansprucht werden können, wenn das Anspruchsmerkmal C in Form eines generischen Begriffs bzw. einer Formel oder anderweitig sowohl A als auch B umfaßt. Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird.

6.8 Somit scheint eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2), vollkommen mit Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ in Einklang zu stehen. Eine solche enge Auslegung steht auch in Einklang mit Artikel 87 (4) EPÜ, der Artikel 4 C (4) PVÜ entspricht und besagt, daß als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, auch eine jüngere Anmeldung angesehen wird, die **denselben Gegenstand** betrifft wie eine erste ältere Anmeldung, sofern diese erste ältere Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der jüngeren Anmeldung bestimmte Voraussetzungen erfüllt; es gibt keinen Grund, warum der Begriff "derselben Erfindung" in dieser Fallkonstellation anders ausgelegt werden sollte (vgl. vorstehend Nr. 5).

7. Was die EPÜ-Vertragsstaaten betrifft, so ist der Begriff "derselben Erfindung" in den Patentgesetzen einiger Vertragsstaaten als materiell-rechtliches Erfordernis für die Inanspruchnahme einer Priorität ausdrücklich genannt, aus den Patentgesetzen einiger anderer läßt er sich implizit herleiten. Dieser Begriff erfährt in den Vertragsstaaten zum Teil eine enge (vgl. vorstehend Nr. 2), zum Teil aber auch weite Auslegung, die mehr oder weniger den Ausführungen in der Entscheidung T 73/88 entspricht (vgl. vorstehend Nr. II iv)). Es können also weder aus den materiell-rechtlichen Erfordernissen für die Inanspruchnahme einer Priorität, wie

document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use as an alternative to feature A, then a claim directed to A or B can enjoy the first priority for part A of the claim and the second priority for part B of the claim. It is further suggested that these two priorities may also be claimed for a claim directed to C, if the feature C, either in the form of a generic term or formula, or otherwise, encompasses feature A as well as feature B. The use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed in accordance with Article 88(2), second sentence, EPC is perfectly acceptable under Articles 87(1) and 88(3) EPC, provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters.

6.8 It seems, therefore, that a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is perfectly consistent with paragraphs 2 to 4 of Article 88 EPC. Such a narrow or strict interpretation is also consistent with Article 87(4) EPC, which corresponds to Article 4C(4) of the Paris Convention and which provides that a subsequent application for the **same subject-matter** as a previous first application shall be considered the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous first application satisfies certain requirements; there is no reason why in this particular situation the concept of "the same invention" should be interpreted differently (cf. point 5 supra).

7. As regards the Contracting States of the EPC, the concept of "the same invention" as a substantive requirement for claiming priority is expressly mentioned in the Patents Acts of a few Contracting States and is moreover considered to be implicitly derivable from the Patents Acts of some other Contracting States. The interpretation of this concept in these Contracting States varies between a narrow or strict interpretation (cf. point 2 supra) and an extensive or broad interpretation, more or less along the lines as set out in decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra). Thus, no unequivocal conclusions regarding the point at issue, namely the

dum que "si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée en alternative avec A", alors une revendication pour A ou B peut bénéficier de "la première priorité pour la partie A de la revendication et de la seconde priorité pour la partie B". Il est en outre suggéré que ces deux priorités peuvent également être revendiquées pour une revendication portant sur C, si la caractéristique C, soit sous forme de terme ou de formule générique, soit d'une quelconque autre façon, englobe à la fois la caractéristique A et la caractéristique B. L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis.

6.8 Il semble dès lors qu'une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" qui figure à l'article 87(1) CBE, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" mentionnée à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 ci-dessus), est parfaitement en accord avec les paragraphes 2 à 4 de l'article 88 CBE. Cette interprétation étroite ou stricte est également compatible avec l'article 87(4) CBE, correspondant à l'article 4C(4) de la Convention de Paris, qui prévoit qu'"une demande ultérieure ayant le **même objet** qu'une première demande antérieure" est "considérée comme première demande pour la détermination de la priorité, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure", satisfasse à certaines conditions; il n'y a aucune raison en pareil cas d'interpréter différemment la notion de "même invention" (cf. point 5 supra).

7. En ce qui concerne les Etats parties à la CBE, la notion de "même invention" présentée comme condition de fond pour la revendication d'une priorité est expressément mentionnée dans les lois sur les brevets de certains de ces Etats, et il est considéré en outre qu'elle dérive implicitement des lois sur les brevets de certains autres de ces Etats. L'interprétation de cette notion dans ces Etats contractants peut aller d'une interprétation étroite ou stricte (cf. point 2 supra) à une interprétation large, voire extensive, plus ou moins dans la ligne de la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) ci-dessus). Par conséquent, ni les conditions de fond pour

sie in den verschiedenen Patentgesetzen der Vertragsstaaten verankert sind, noch aus deren Auslegung durch die zuständigen nationalen Stellen eindeutige Schlüsse in bezug auf die vorliegende Frage gezogen werden, in welchem Umfang der Gegenstand einer Erfindung in der Prioritätsunterlage offenbart sein muß, um ein Prioritätsrecht zu begründen.

8. Bei der Festlegung der Kriterien, anhand deren zu beurteilen ist, ob sich ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung bezieht wie die Prioritätsanmeldung, sind insbesondere die nachstehenden Aspekte des Problems zu berücksichtigen.

8.1 Nach Artikel 89 EPÜ hat das Prioritätsrecht die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 (2) und (3) EPÜ gilt. Soll festgestellt werden, welche von zwei möglicherweise kollidierenden europäischen Patentanmeldungen (oder europäischen Patenten), für die Prioritäten beansprucht werden, den früheren Stichtag für die Zwecke des Artikels 54 (3) EPÜ aufweist, so müssen die Kriterien für die Beurteilung des Begriffs "derselben Erfindung" nach Artikel 87 (1) EPÜ – entsprechend dem Prinzip der Gleichbehandlung von Anmelder und Dritten – bei beiden Anmeldungen genau dieselben sein. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Beispiele zu betrachten, die in der Vorlage des Präsidenten des EPA enthalten sind und zwei mögliche Fallkonstellationen veranschaulichen:

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, Prio. GB1	EP2, Prio. GB2
	Anmelder X	Anmelder Y	Anmelder X	Anmelder Y
Bsp. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Bsp. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

Wird der europäischen Patentanmeldung EP1 die Priorität der britischen Patentanmeldung GB1 zuerkannt, weil B' eine unwesentliche Abwandlung von B ist (Bsp. 1) oder weil mit C zur Kombination A+B ein unwesentliches Merkmal hinzukam (Bsp. 2), so erhält EP1 den früheren Stichtag und gilt gegenüber der europäischen Patentanmeldung EP2 nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik.

question to what extent the subject-matter of an invention must be disclosed in the priority document in order to justify a right of priority, can be drawn from the substantive requirements for claiming priority as set out in the various Patents Acts of the Contracting States and their interpretation by the respective national deciding bodies.

8. With a view to establishing the criteria to be applied in assessing whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Article 87(1) EPC, the following aspects of the problem have to be considered, in particular.

8.1 According to Article 89 EPC, the right of priority has the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54(2) and (3) EPC. When determining which of two possibly conflicting European patent applications (or European patents), in respect of which priorities are claimed, has the earlier relevant date for the purposes of Article 54(3) EPC, the criteria to be applied in assessing the concept of "the same invention" pursuant to Article 87(1) EPC must be, in conformity with the principle of equal treatment of the applicant and third parties, strictly the same with respect to the two applications. In this context, the following examples mentioned in the referral of the President of the EPO and representing two possible situations are to be considered:

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, prio. GB1	EP2, prio. GB2
	applicant X	applicant Y	applicant X	applicant Y
Ex. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Ex. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

If the priority of the British patent application GB1 is acknowledged for the European patent application EP1 because B' is an inessential modification of B (Ex. 1) or because the addition of C to the combination A+B added an inessential feature (Ex. 2), EP1 is accorded the earlier relevant date and constitutes state of the art against the European patent application EP2 under Article 54(3) EPC.

la revendication d'une priorité qui sont requises dans les lois sur les brevets des Etats contractants, ni leur interprétation par les instances nationales compétentes ne permettent de donner une réponse sans équivoque à la question qui se pose en l'occurrence, qui est de savoir dans quelle mesure l'objet d'une invention doit être exposé dans le document antérieur afin de pouvoir bénéficier d'un droit de priorité.

8. Pour la fixation des critères applicables lorsqu'il s'agit de déterminer si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure, il convient de prendre en considération les aspects suivants du problème :

8.1 Aux termes de l'article 89 CBE, "par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3" CBE. Lorsque l'on a affaire à deux demandes de brevet européen (ou à deux brevets européens) susceptibles d'interférer pour lequel (le) on revendique des priorités, et qu'il s'agit de déterminer lequel (laquelle) des deux doit se voir reconnaître la date de dépôt la plus ancienne aux fins de l'application de l'article 54(3) CBE, les critères applicables pour apprécier s'il s'agit de la notion de "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE doivent être strictement identiques pour les deux demandes, comme le veut le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les exemples suivants représentant deux cas de figure possibles mentionnés dans la demande de saisine présentée par le Président de l'OEB :

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, prio. GB1	EP2, prio. GB2
	demandeur X	demandeur Y	demandeur X	demandeur Y
Ex. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Ex. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

Si la priorité de la demande de brevet britannique GB1 est reconnue pour la demande de brevet européen EP1 parce que B' constitue une modification de B ne présentant pas un caractère essentiel (ex. 1) ou parce que l'ajout de C à la combinaison A+B revient à ajouter une caractéristique ne présentant pas un caractère essentiel (ex. 2), EP1 se voit attribuer la date de dépôt de la demande antérieure.



Daraus ergibt sich eindeutig, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", etwa wie in T 73/88 beschrieben (vgl. vorstehend Nr. II iv)), Nachteile für den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung haben kann, der wie der obige Anmelder Y die Priorität einer ersten Anmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ in Anspruch nimmt und den beanspruchten Gegenstand tatsächlich als erster offenbart hat. Ähnliche Probleme entstehen, wenn es um die Neuheit nach Artikel 54 (2) EPÜ geht.

Darüber hinaus schreibt Artikel 54 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 89 EPÜ vor, daß auch der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung EP1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung EP2 liegt und die erst an oder nach dem Prioritätstag von EP2 nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht worden ist, als für EP2 maßgeblicher Stand der Technik gilt. Aus Artikel 56 Satz 2 EPÜ ergibt sich, daß der Inhalt von EP1 in der ursprünglich eingereichten Fassung nur in Betracht zu ziehen ist, wenn es um die Neuheit des Gegenstands von EP2 geht. Dies entspricht voll und ganz dem eigentlichen Sinn und Zweck des Artikels 54 (3) EPÜ, dem das Prinzip zugrunde liegt, daß im Falle zweier europäischer Patentanmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent derjenigen Anmeldung zustehen soll, die den Gegenstand tatsächlich zuerst offenbart hat. Wie die obigen Beispiele 1 und 2 jedoch zeigen, könnte eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" (s. o.) diesem Grundsatz zuwiderlaufen.

8.2 Die Probleme einer weiten Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" (vgl. vorstehend Nr. 8.1) lassen sich auch folgendermaßen aufzeigen: Ein Anmelder reicht eine auf A+B gerichtete nationale Anmeldung sowie zwei Monate später eine auf A+B+C gerichtete nationale Anmeldung ein. Elf Monate nach dem Anmeldetag der auf A+B+C gerichteten nationalen Anmeldung reicht er dann eine auf A+B+C gerichtete europäische Patentanmeldung ein und nimmt die Priorität der nationalen Anmeldung in Anspruch. Würde dann beispielsweise das Merkmal "C" als unwesentlich betrachtet, so könnte die Priorität der auf A+B+C gerichteten nationalen

From this it clearly follows that an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention", for example along the lines as set out in decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), can be to the detriment of an applicant for a European patent application who, like the above-mentioned applicant Y, avails himself of the priority of a first application within the meaning of Article 87(1) EPC, actually disclosing the claimed subject-matter first. Corresponding problems arise when novelty under Article 54(2) EPC is considered.

Furthermore, Article 54(3) EPC, in conjunction with Article 89 EPC, provides that the content of a European patent application EP1 as filed, of which the date of filing is prior to the date of priority of a European patent application EP2 and which is published under Article 93 EPC on or after the date of priority of EP2, shall be considered to be comprised in the state of the art relevant to EP2. From Article 56, second sentence, EPC it follows that the content of EP1 as filed is to be considered only when assessing novelty of the subject-matter of EP2. This is perfectly in keeping with the very aim and object of Article 54(3) EPC, a provision which is based on the principle that when two European patent applications relate to the same subject-matter the right to the patent should be associated with the application which did actually disclose the subject-matter first. When looking at examples 1 and 2 (cf. supra), it becomes, however, evident that an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. supra) could be at variance with that principle.

8.2 Moreover, the problems with an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. point 8.1 supra) may be illustrated as follows: an applicant files a national application relating to A+B and, two months later, a national application relating to A+B+C. Subsequently, the applicant files a European patent application relating to A+B+C eleven months after the filing date of the national application relating to A+B+C and takes advantage of the priority of that national application. If, for example, the feature "C" were then to be considered inessential, the priority of the national application relating to A+B+C could not be acknowledged when applying an

riure et constitue un état de la technique opposable à la demande européenne EP2 au titre de l'article 54(3) CBE. Il s'ensuit à l'évidence qu'une interprétation large voire extensive de la notion de "même invention", dans la ligne par exemple de la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), peut défavoriser le demandeur d'un brevet européen qui, à l'instar du demandeur Y susmentionné, se prévaut lui-même de la priorité d'une première demande au sens de l'article 87(1) CBE, qui est en réalité la première à avoir exposé l'objet revendiqué. Des problèmes correspondants se posent dans l'appréciation de la nouveauté au titre de l'article 54(2) CBE.

De surcroît, l'article 54(3) CBE, considéré en liaison avec l'article 89 CBE, prévoit que le contenu d'une demande de brevet européen EP1 telle qu'elle a été déposée, qui a une date de dépôt antérieure à la date de priorité d'une demande de brevet européen EP2 et qui a été publiée, en vertu de l'article 93 CBE, à la date de priorité de EP2 ou à une date postérieure, est considéré comme compris dans l'état de la technique pertinent pour EP2. Il découle de l'article 56 CBE, deuxième phrase, que le contenu de la demande EP1 telle que déposée ne doit être pris en considération que pour l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la demande EP2, ce qui est parfaitement en accord avec l'esprit et la finalité de l'article 54(3) CBE, qui part du principe que lorsque deux demandes de brevet européen se rapportent au même objet, le droit au brevet doit être attribué à la demande qui est effectivement la première à avoir exposé cet objet. Toutefois, si l'on considère les exemples 1 et 2 cités ci-dessus, il apparaît qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" (cf. supra) pourrait aller à l'encontre de ce principe.

8.2 En outre, les problèmes que pose une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" (cf. point 8.1 supra) peuvent être illustrés de la façon suivante : un demandeur dépose une demande nationale portant sur A+B, et deux mois plus tard, une demande nationale portant sur A+B+C. Par la suite, il dépose une demande de brevet européen portant sur A+B+C, onze mois après la date de dépôt de la demande nationale portant sur A+B+C, en faisant jouer la priorité de cette dernière. Si, par exemple, la caractéristique "C" venait alors à être jugée comme une caractéristique non essentielle, la priorité de la demande nationale portant sur A+B+C ne pour-

Anmeldung bei weiter Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" nicht anerkannt werden (vgl. vorstehend Nr. 8.1), denn in diesem Fall wäre die auf A+B+C gerichtete nationale Anmeldung keine erste Anmeldung im Sinne des Artikels 87 EPÜ.

Damit hier keine Widersprüchlichkeit entsteht, müssen dieselben Kriterien angelegt werden, wenn es zu beurteilen gilt, ob i) eine Anmeldung als erste Anmeldung für die Zwecke der Feststellung der Priorität anzusehen ist und ob ii) ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung nach Artikel 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die Prioritätsanmeldung. Wenn man also die Priorität einer auf A+B gerichteten nationalen Anmeldung für eine auf A+B' oder A+B+C gerichtete europäische Patentanmeldung anerkennt und sich dabei auf eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" stützt (vgl. vorstehend Nr. 8.1), kann man die europäische Patentanmeldung nicht zugleich als erste Anmeldung für die Zwecke der Feststellung der Priorität ansehen, indem man diesen Begriff eng auslegt und ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2). Aus dieser Bestimmung ergibt sich eindeutig, daß die Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob eine Anmeldung als erste Anmeldung anzusehen ist, eher streng sein sollten, wenn es um die Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" geht. Aus den oben dargelegten Gründen müssen dann bei der Beurteilung der Frage, ob ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie in der Prioritätsanmeldung (Art. 87 (1) EPÜ), dieselben Kriterien angelegt werden.

8.3 Um zu beurteilen, ob ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die Prioritätsanmeldung, machen die Entscheidung T 73/88 (vgl. vorstehend Nr. II iv)) und eine Stellungnahme, die von Dritten gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer eingereicht wurde (vgl. vorstehend Nr. IV), einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist. Dieser Ansatz ist problematisch, weil es

extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. point 8.1 supra) because, in that case, the national application relating to A+B+C would not constitute a first application within the meaning of Article 87 EPC.

In this situation, in order to avoid any inconsistency, the criteria to be applied in assessing (i) whether an application is to be regarded as the first application for the purposes of determining priority and (ii) whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Article 87(1) EPC must be the same. Therefore, if the priority of a national application relating to A+B is acknowledged in respect of a European patent application relating to A+B' or A+B+C by reason of an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. point 8.1 supra), that European patent application may not at the same time be regarded as the first application for the purposes of determining priority by reason of a narrow or strict interpretation of said concept, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra). From this provision it clearly follows that the criteria to be applied in assessing whether an application is to be considered the first application should rather be strict as regards the interpretation of the concept of "the same invention". Hence, for the reasons given above, the same criteria must apply in assessing whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as in the priority application (Art. 87(1) EPC).

8.3 In order to assess whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Article 87(1) EPC, a distinction is made in decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), and in a statement by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (cf. point IV supra), between technical features which are related to the function and effect of the invention and technical features which are not. This approach is problematic because there are no suitable and clear, objective criteria for making such a distinction; it could thus give rise to arbitrariness. In fact,

rait pas être reconnue dans le cas d'une interprétation large ou par extension de la notion de "même invention" (cf. point 8.1 supra), car dans ce cas la demande nationale portant sur A+B+C ne constituerait pas une première demande au sens de l'article 87 CBE.

En pareille situation, pour éviter toute contradiction, il faut appliquer des critères identiques lorsqu'il s'agit d'apprécier (i) si une demande doit être considérée comme la première demande aux fins de la détermination de la priorité et (ii) si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure. Par conséquent, si une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" (cf. point 8.1 supra) conduit à reconnaître qu'une demande nationale portant sur A+B permet à une demande de brevet européen portant sur A+B' ou A+B+C de bénéficier du droit de priorité conféré par cette demande nationale, cette demande de brevet européen ne peut pas en même temps être considérée comme la première demande pour la détermination de la priorité dans le cadre d'une interprétation étroite ou stricte de ladite notion, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 supra). Il ressort clairement de cette disposition que les critères applicables pour déterminer si une demande doit être considérée comme première demande doivent être plutôt stricts lorsqu'il s'agit d'interpréter la notion de "même invention". Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il est donc impératif d'appliquer les mêmes critères pour déterminer si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention que celle exposée dans la demande antérieure (art. 87(1) CBE).

8.3 Lorsqu'il s'est agi de trancher la question de savoir si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure, il a été distingué dans la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra) et dans une déclaration de tiers effectuée au titre de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (cf. point IV supra), entre les caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention, et les caractéristiques techniques sans rapport avec cette fonction et cet effet. Cette approche pose des problèmes,

keine geeigneten und eindeutigen objektiven Kriterien für eine solche Unterscheidung gibt und daher Willkür entstehen könnte. Anspruchsmerkmale, die eine Erfindung in Form von A+B+C definieren, stellen ja keine bloße Aneinanderreihung dar, sondern stehen in der Regel in einem inneren Zusammenhang. Wenn nun eine solche Unterscheidung vorgenommen werden soll, hängt die Antwort auf die Frage, ob die beanspruchte Erfindung dieselbe bleibt, wenn man eines dieser Merkmale ändert oder streicht oder ein weiteres Merkmal D hinzufügt, stark davon ab, wie das jeweils entscheidende Organ die Sachlage des Einzelfalls beurteilt. Unterschiedliche Organe können bei der Bewertung der Sachlage durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Wie der Präsident des EPA in seiner Vorlage geltend macht (vgl. vorstehend Nr. III v)), gilt es außerdem zu bedenken, daß sich die Einschätzung dieser verschiedenen Organe, ob bestimmte technische Merkmale mit der Funktion und der Wirkung der beanspruchten Erfindung in Zusammenhang stehen oder nicht, im Laufe des Verfahrens vollkommen ändern kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein neuer Stand der Technik zu berücksichtigen ist, der womöglich die Wirksamkeit eines bis dato anerkannten Prioritätsrechts gefährdet. Eine solche Abhängigkeit wäre aber mit dem Erfordernis der Rechtssicherheit nicht vereinbar.

8.4 Stellt die in einer späteren europäischen Patentanmeldung beanspruchte Erfindung eine sogenannte Auswählerfindung – also typischerweise die Auswahl einzelner Individuen aus größeren Gruppen oder einzelner Teilbereiche aus größeren Zahlenbereichen – in bezug auf den Gegenstand dar, der in der ersten Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, offenbart ist, so sind bei der Beurteilung der Frage, ob sich der Anspruch in der europäischen Patentanmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung wie die Prioritätsanmeldung bezieht, auch die Kriterien sorgfältig zu berücksichtigen, anhand deren das EPA die Neuheit von Auswählerfindungen gegenüber dem Stand der Technik beurteilt. Würde diesen Kriterien bei der Beurteilung von Prioritätsansprüchen in bezug auf Auswählerfindungen nicht umfassend Rechnung getragen, könnte der Patentschutz für Auswählerfindungen, insbesondere auf dem Gebiet

the features of a claim defining the invention in the form A+B+C do not represent a mere aggregation, but are normally inherently connected with each other. Therefore, if the above-mentioned distinction is to be made, the answer to the question whether the claimed invention remains the same, if one of these features is modified or deleted, or if a further feature D is added, depends very much on the actual assessment of the facts and circumstances of the case by each individual deciding body. Different deciding bodies may thus arrive at different results when assessing these facts and circumstances. Furthermore, as pointed out in the referral of the President of the EPO (cf. point III.(v) supra), it has to be borne in mind that the assessment by these different deciding bodies of whether or not certain technical features are related to the function and effect of the claimed invention may completely change in the course of proceedings. This is the case, in particular, if new prior art is to be considered, with the possible consequence that the validity of a hitherto acknowledged right of priority could be put in jeopardy. Such dependence would, however, be at variance with the requirement of legal certainty.

8.4 If the invention claimed in a later European patent application constitutes a so-called selection invention – ie typically, the choice of individual entities from larger groups or of sub-ranges from broader ranges of numerical values – in respect of the subject-matter disclosed in a first application whose priority is claimed, the criteria applied by the EPO with a view to assessing novelty of selection inventions over the prior art must also be considered carefully when assessing whether the claim in the European patent application is in respect of the same invention as the priority application within the meaning of Article 87(1) EPC. Otherwise, patent protection for selection inventions, in particular in the field of chemistry, could be seriously prejudiced if these criteria were not thoroughly complied with when assessing priority claims in respect of selection inventions. Hence, such priority claims should not be acknowledged if the selection inventions in

car il n'existe pas de critères clairs et objectifs permettant d'opérer une telle distinction, qui pourrait donc être arbitraire. En fait, les caractéristiques d'une revendication définissant l'invention selon le schéma A+B+C ne s'ajoutent pas simplement les unes aux autres, mais sont normalement liées entre elles de par leur nature même. Par conséquent, s'il y a lieu d'établir la distinction susmentionnée, la réponse à la question de savoir si l'invention revendiquée reste la même dans le cas où l'une des caractéristiques est modifiée ou supprimée, ou dans le cas où il est ajouté une nouvelle caractéristique D, dépendra étroitement de l'appréciation réelle donnée des faits et des circonstances de l'espèce par chaque instance particulière amenée à trancher. Les conclusions tirées de l'analyse de ces faits et circonstances pourront donc varier d'une instance à l'autre. En outre, comme l'a fait observer le Président de l'OEB dans sa demande de saisine (cf. point III.(v) supra), il ne faut pas oublier que la réponse donnée par ces différentes instances à la question de savoir si certaines caractéristiques techniques sont ou non en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention revendiquée peut changer du tout au tout au cours de la procédure. C'est le cas notamment lorsqu'il y a lieu de tenir compte de nouvelles antériorités, avec le risque d'une remise en question de la validité d'un droit de priorité qui avait été reconnu jusque là. Or, une telle dépendance serait en contradiction avec le principe de sécurité juridique.

8.4 Si l'invention revendiquée dans une demande de brevet européen ultérieure constitue une "invention de sélection" (consistant à choisir des entités individuelles parmi des groupes plus vastes ou des fractions de plage à l'intérieur de plages plus larges de valeurs numériques) par rapport à l'objet qui a été exposé dans une première demande dont la priorité est revendiquée, les critères appliqués par l'OEB pour la détermination de la nouveauté d'une invention de sélection par rapport à l'état de la technique doivent également être examinés avec soin lorsqu'il s'agit d'apprécier si la revendication figurant dans la demande de brevet européen porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle qui a été exposée dans la demande antérieure. La protection par brevet des inventions de sélection, notamment dans le domaine de la chimie, pourrait sinon être sérieusement compromise si les critères précités n'étaient pas scrupuleuse-

der Chemie, gravierend beeinträchtigt werden. Prioritätsansprüche sollten daher nicht anerkannt werden, wenn die fraglichen Auswählerfindungen nach diesen Kriterien als "neu" anzusehen sind.

9. Aus der Analyse unter Nummer 8 ergibt sich, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, macht und bewirken kann, daß eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird (vgl. vorstehend Nr. 8.3), unzumutbar und einer sinnvollen Ausübung von Prioritätsrechten nicht zuträglich ist. Der Analyse zufolge ist vielmehr eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2), notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die u. a. in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten (vgl. vorstehend Nr. 8.1) und der Rechtssicherheit (vgl. vorstehend Nr. 8.3) sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (vgl. vorstehend Nr. 8.1). Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ (vgl. vorstehend Nr. 5) und des EPÜ (vgl. vorstehend Nr. 6.8) untermauert und läßt sich voll und ganz mit der Stellungnahme G 3/93 (vgl. vorstehend Nr. II vi) in Deckung bringen. Sie bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

10. In der Entscheidung G 1/93 "Beschränkendes Merkmal/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (ABl. EPA 1994, 541), in der es um die kollidierenden Erfor-

question are considered "novel" according to these criteria.

9. From the analysis under point 8 supra, it follows that an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, making a distinction between technical features which are related to the function and effect of the invention and technical features which are not, with the possible consequence that a claimed invention is considered to remain the same even though a feature is modified or deleted, or a further feature is added (cf. point 8.3 supra), is inappropriate and prejudicial to a proper exercise of priority rights. Rather, according to that analysis, a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention", equating it to the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is necessary to ensure a proper exercise of priority rights in full conformity inter alia with the principles of equal treatment of the applicant and third parties (cf. point 8.1 supra) and legal certainty (cf. point 8.3 supra) and with the requirement of consistency with regard to the assessment of novelty and inventive step (cf. point 8.1 supra). Such interpretation is solidly supported by the provisions of the Paris Convention (cf. point 5 supra) and the provisions of the EPC (cf. point 6.8 supra), and is perfectly in keeping with opinion G 3/93 (cf. point II.(vi) supra). It means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the person skilled in the art can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

10. In decision G 1/93 "Limiting feature/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (OJ EPO 1994, 541), relating to the conflicting requirements of Article 123(2) and (3) EPC, a

ment appliqués lors de l'examen du bien-fondé de revendications de priorité pour des inventions de sélection. Par conséquent, il ne doit pas être fait droit à de telles revendications de priorité si les inventions de sélection en question sont considérées comme "nouvelles" en application desdits critères.

9. Il découle de l'analyse qui vient d'être faite ci-dessus au point 8 qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE serait inappropriée et préjudiciable à l'exercice correct des droits de priorité, dans la mesure où il serait établi une distinction entre des caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et des caractéristiques sans rapport avec cette fonction et cet effet, ce qui pourrait conduire à considérer que l'invention revendiquée reste la même, même si une caractéristique a été modifiée ou supprimée ou s'il a été ajouté une caractéristique supplémentaire (cf. point 8.3 supra). En fait, selon cette analyse, pour que les droits de priorité soient exercés correctement, en pleine conformité en particulier avec le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers (cf. point 8.1 supra) et avec le principe de la sécurité juridique (cf. point 8.3 supra), et également en accord avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (cf. point 8.1 supra), il est nécessaire d'adopter une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention", et de la considérer comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 supra). Une telle interprétation se fonde incontestablement sur les dispositions de la Convention de Paris (cf. point 5 supra) et de la CBE (cf. point 6.8 supra), et elle est parfaitement en accord avec l'avis G 3/93 (cf. point II.(vi) supra), ce qui signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

10. Dans la décision G 1/93 "Caractéristique restrictive/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (JO OEB 1994, 541), dans laquelle il est question des exigences contradic-

dernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geht, wird unterschieden zwischen Merkmalen, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, und Merkmalen, die – ohne einen solchen Beitrag zu leisten – lediglich einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung vom Schutz ausschließen. Somit betrifft die Entscheidung G 1/93 einen völlig anderen rechtlichen Sachverhalt.

11. Da die Frage 1a bejaht wird (vgl. vorstehend Nr. 9), brauchen die Fragen 1b, 2 und 3 nicht beantwortet zu werden.

### Schlußfolgerung

#### Aus diesen Gründen

wird die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

distinction is made between features providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and features which, without providing such contribution, merely exclude protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed. Hence, decision G 1/93 deals with a completely different legal situation.

11. Since question 1a) is answered in the affirmative (cf. point 9 supra), questions 1b), 2) and 3) need not be dealt with.

### Conclusion

#### For these reasons

the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is answered as follows:

The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

toires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, il est établi une distinction entre les caractéristiques qui apportent une contribution technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, et celles qui, sans apporter une telle contribution, ne font qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. La situation juridique est donc complètement différente dans cette décision.

11. Comme il est répondu affirmativement à la question 1a) (cf. point 9 supra), il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 1b), 2) et 3).

### Conclusion

#### Par ces motifs,

il est répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB :

La condition requise à l'article 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur la "même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.