

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 13. Juli 2004  
T 1158/01 – 3.4.2**

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: A. G. Klein  
Mitglieder: M. P. Stock  
V. Di Cerbo

**Anmelder: TridonicAtco GmbH & Co. KG**

**Stichwort: Teilung einer Teilanmeldung/TRIDONIC**

**Artikel: 76 EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit einer Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung (grundsätzlich bejaht)" – "Gültigkeit der Teilanmeldung zweiter Generation (verneint)" – "Vertrauensschutz (verneint)"**

*Leitsatz:*

*Bei der Prüfung der Gültigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation ist auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen, aus der sie geteilt wurde. Erfüllt die Teilanmeldung erster Generation hinsichtlich ihres Gegenstands nicht das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ, ist auch die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation ungültig.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung Nr. 99 126 075.3 (Veröffentlichungsnummer 0 989 787) wurde als Teilanmeldung (im folgenden "Teilanmeldung zweiter Generation") der europäischen Patentanmeldung Nr. 95 114 340.3 eingereicht, die ihrerseits als Teilanmeldung (im folgenden "Teilanmeldung erster Generation") der europäischen Patentanmeldung Nr. 91 121 150.6 (im folgenden "Stammanmeldung") eingereicht wurde.

Nach Einreichung der Teilanmeldung zweiter Generation wurde die Teilanmeldung erster Generation zurückgenommen. Das auf die Stammanmeldung erteilte Patent wurde im Einspruchsverfahren widerrufen; die Widerrufsent-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 13 July 2004  
T 1158/01 – 3.4.2**

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: A. G. Klein  
Members: M. P. Stock  
V. Di Cerbo

**Applicant: TridonicAtco GmbH & Co. KG**

**Headword: Division of a divisional application/TRIDONIC**

**Article: 76 EPC**

**Keyword: "Allowability of divisionals from divisionals (yes in principle)" – "Validity of second-generation divisional (no)" – "Legitimate expectations (no)"**

*Headnote:*

*When the validity of a second-generation divisional application is examined, the validity of the first-generation divisional from which it was divided out must also be examined. If the subject-matter of the first-generation divisional does not comply with Article 76(1), the second-generation divisional derived therefrom is likewise invalid.*

**Summary of facts and submissions**

I. The application in suit, European patent application No. 99 126 075.3 (publication number 0 989 787), was filed as a divisional application (hereinafter "second-generation divisional") of European patent application No. 95 114 340.3, which in turn had been filed as a divisional application (hereinafter "first-generation divisional") of European patent application No. 91 121 150.6 (hereinafter "parent application").

After the second-generation divisional had been filed, the first-generation divisional was withdrawn. The patent granted in respect of the parent application was revoked in opposition proceedings, and the revocation decision was

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 13 juillet 2004  
T 1158/01 – 3.4.2**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. G. Klein  
Membres : M. P. Stock  
V. Di Cerbo

**Demandeur : TridonicAtco GmbH & Co. KG**

**Référence : Division d'une demande divisionnaire/TRIDONIC**

**Article : 76 CBE**

**Mot-clé : "Recevabilité d'une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire (en principe oui)" – "Validité de la demande divisionnaire de seconde génération (non)" – "Protection de la confiance légitime (non)"**

*Sommaire :*

*Lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération dont elle est issue. Si l'objet de la demande divisionnaire de première génération ne satisfait pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire de seconde génération qui en est issue n'est pas valable non plus.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La présente demande de brevet européen n° 99 126 075.3 (publiée sous le n° 0 989 787) a été déposée en tant que demande divisionnaire (ci-après "demande divisionnaire de seconde génération") de la demande de brevet européen n° 95 114 340.3, laquelle a été elle-même déposée en tant que demande divisionnaire (ci-après "demande divisionnaire de première génération") de la demande de brevet européen n° 91 121 150.6 (ci-après "demande initiale").

La demande divisionnaire de première génération a été retirée après le dépôt de la demande divisionnaire de seconde génération. Le brevet délivré sur la base de la demande initiale a été révoqué au cours de la procédure d'opposition et la

scheidung wurde von dieser Kammer in der Entscheidung T 1086/00 bestätigt.

II. Die vorliegende Teilanmeldung zweiter Generation wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, ihrem Gegenstand fehle die gemäß Artikel 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit.

III. Gegen diese Zurückweisung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) Beschwerde eingelegt und in ihrer Beschwerdeschrift dargelegt, warum der beanspruchte Gegenstand entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung patentfähig sei.

IV. In einer als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangenen Mitteilung gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern teilte die Kammer der Beschwerdeführerin insbesondere mit, daß sie sich darauf vorbereiten solle, zu den folgenden Punkten Stellung zu nehmen, die die Kammer beabsichtige von Amts wegen in das Verfahren einzuführen.

Nach vorläufiger Auffassung der Kammer könne der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation der Anmelde tag der Stammanmeldung nur dann zuerkannt werden, wenn die Teilanmeldung erster Generation selbst, aus der sie geteilt worden sei, gegenüber der Stammanmeldung das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfülle und somit eine gültige Teilanmeldung sei.

Dies erscheine jedoch insbesondere deswegen fraglich, weil im Gegensatz zur Stammanmeldung die am 12. September 1995 eingereichte Anmeldung erster Generation ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur Steuerung der Helligkeit und des Betriebsverhaltens von Gasentladungslampen beanspruche, die eine **Regelung** bzw. **Regeleinrichtung** nicht mehr zwingend mitumfasse; vgl. insbesondere die in den einzigen unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 verwendeten Begriffe "Steuer- **und/oder** Regeleinrichtung" bzw. "Steuerung **und/oder** Regelung", die die Begriffe "Steuer- **und** Regeleinrichtung" bzw. "Steuerung **und** Regelung" in den Anmeldungsunterlagen zur Stammanmeldung ersetzen. Eine reine Steuerung ohne Helligkeitsre-

upheld by the present board in T 1086/00.

II. The second-generation divisional was refused by the examining division on the grounds that its subject-matter did not involve an inventive step as required by Article 56 EPC.

III. The appellant (applicant) filed an appeal against this refusal, explaining in its notice of appeal why the claimed subject-matter was patentable, contrary to the opinion of the examining division.

IV. In a communication sent pursuant to Article 11(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) as an annex to the summons to oral proceedings, the board notified the appellant in particular that it should be prepared to comment on the following points which the board of its own motion intended to introduce into the proceedings.

In the board's provisional opinion, the second-generation divisional could not be accorded the date of filing of the parent application unless the first-generation divisional out of which it had been divided complied with Article 76(1) EPC with respect to the parent application and hence was a valid divisional application.

That however seemed questionable in particular because, unlike the parent application, the first-generation divisional filed on 12 September 1995 claimed a process and circuit for controlling the light intensity and the operating mode of gas discharge lamps which no longer necessarily included **regulating** or a **regulating device**. In particular, the terms "control **and/or** regulating device" and "controlling **and/or** regulating" used in the only independent claims 1 and 2 replaced the terms "control **and** regulating device" and "controlling **and** regulating" in the parent application documents. Mere control with no light intensity regulation seemed irreconcilable with the teaching of the parent application.

décision de révocation a été confirmée par la présente Chambre dans sa décision T 1086/00.

II. La présente demande divisionnaire de seconde génération a été rejetée par la division d'examen au motif que son objet n'impliquait aucune activité inventive en vertu de l'article 56 CBE.

III. Le requérant (demandeur) a formé un recours contre ce rejet et expliqué dans son acte de recours pourquoi, contrairement à l'avis de la division d'examen, l'objet revendiqué était brevetable.

IV. Dans une notification établie conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment fait savoir au requérant qu'il devait se préparer à prendre position sur les questions suivantes que la Chambre envisageait d'introduire d'office dans la procédure.

Selon l'avis provisoire de la Chambre, la date de dépôt de la demande initiale ne peut être attribuée à la présente demande divisionnaire de seconde génération que si la demande divisionnaire de première génération dont elle issue la demande divisionnaire de seconde génération satisfait elle-même à l'exigence de l'article 76(1) CBE par rapport à la demande initiale et constitue de ce fait une demande divisionnaire valable.

Cela paraît toutefois d'autant plus douteux que la demande de première génération déposée le 12 septembre 1995 revendique, contrairement à la demande initiale, un procédé et un circuit en vue de commander l'intensité lumineuse et le comportement en service de lampes à décharge, qui ne comprennent plus obligatoirement de **réglage** ou de **dispositif de réglage**; cf. en particulier les termes employés dans les seules revendications indépendantes 1 et 2 "dispositif de commande **et/ou** de réglage" et "commande **et/ou** réglage" qui remplacent les termes "dispositif de commande **et** de réglage" et "commande **et** réglage" dans les pièces de la demande initiale. Une simple commande sans réglage de l'intensité lumineuse ne semble pas

gelung scheine mit der Lehre der Stammanmeldung nicht vereinbar zu sein.

Nachdem die am 12. September 1995 eingereichte Teilanmeldung erster Generation somit das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfülle, könne sie nach vorläufiger Auffassung der Kammer keine Grundlage für eine gültige Teilanmeldung zweiter Generation bilden.

V. Es wurde am 13. Juli 2004 mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I oder II eingereicht mit Schreiben vom 29. Juni 2004 zu erteilen. Der genaue Wortlaut des Anspruchs 1 ist für die vorliegende Entscheidung nicht von Bedeutung.

Weiter beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"1. Darf bei der Prüfung einer europäischen Teilanmeldung zweiter Generation, d. h. einer Teilanmeldung, die ihrerseits aus einer Teilanmeldung entstanden ist, überprüft werden, ob die Teilanmeldung erster Generation gegenüber der Stammanmeldung nicht im Sinne von Artikel 76 (1) hinausgeht?"

2. Falls ja, welche Konsequenz hat es, wenn die Teilanmeldung erster Generation über den Inhalt der Stammanmeldung der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht?"

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin zur Frage der Prüfung der Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation in Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 76 EPÜ und zur Frage der Konsequenz des Ergebnisses dieser Prüfung für den Status der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation können wie folgt zusammengefaßt werden:

Bei der Prüfung von Artikel 76 (1) EPÜ sei einzig und allein ein Vergleich der vorliegenden Teilanmeldung, hier der Teilanmeldung zweiter Generation, mit dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, hier der Nr. 91 121 150.6

As the first-generation divisional filed on 12 September 1995 thus did not comply with Article 76(1) EPC, in the board's provisional view it could not form the basis for a valid second-generation divisional.

V. Oral proceedings were held on 13 July 2004.

The appellant requested that the refusal decision be set aside and that a patent be granted on the basis of claim 1 according to the main request or auxiliary request I or II as filed by letter of 29 June 2004. The exact wording of claim 1 is immaterial to the present decision.

As an auxiliary request the appellant also asked to have the following point of law referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. When examining a second-generation European divisional application, ie a divisional application itself derived from a divisional application, is it legitimate to check that the subject-matter of the first-generation divisional application does not extend beyond the content of the parent application within the meaning of Article 76(1)?"

2. If it is, what are the consequences if the subject-matter of the first-generation divisional application *does* extend beyond the content of the parent application as filed?"

VI. The appellant's arguments as to examining the validity of the first-generation divisional in respect of the requirements of Article 76 EPC and as to the consequences of the results of that examination for the status of the second-generation divisional in the present case may be summarised as follows:

Any examination for compliance with Article 76(1) EPC was only allowed to compare the divisional application at issue, here the second-generation divisional, with what was disclosed in the parent application, here application

compatible avec l'enseignement de la demande initiale.

La demande divisionnaire de première génération déposée le 12 septembre 1995 ne satisfaisant donc pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, elle ne saurait, selon l'avis provisoire de la Chambre, constituer la base d'une demande divisionnaire de seconde génération valable.

V. La procédure orale s'est tenue le 13 juillet 2004.

Le requérant a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication 1 selon la requête principale ou selon la requête subsidiaire I ou II, déposées par lettre du 29 juin 2004. Le libellé exact de la revendication 1 n'est pas pertinent pour la présente décision.

Le requérant a par ailleurs demandé à titre subsidiaire que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"1. Lors de l'examen d'une demande divisionnaire européenne de seconde génération, c'est-à-dire d'une demande divisionnaire elle-même issue d'une demande divisionnaire, est-il admissible de vérifier si la demande divisionnaire de première génération ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale, au sens de l'article 76(1) CBE ?

2. Dans l'affirmative : quelle conséquence cela a-t-il si la demande divisionnaire de première génération s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée ?"

VI. Les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne l'examen de la validité de la demande divisionnaire de première génération au regard des exigences de l'article 76 CBE et les conséquences entraînées par le résultat de cet examen sur le statut de la présente demande divisionnaire de seconde génération se résument comme suit :

Lors de l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE, il est uniquement autorisé de comparer la présente demande divisionnaire, en l'occurrence la demande divisionnaire de seconde génération, avec ce qui est divulgué

zulässig. Dementsprechend habe auch die Beschwerdekammer zutreffend allein die Anmeldung Nr. 91 121 150.6 als "Stammanmeldung" bezeichnet.

Artikel 76 (1) EPÜ regelt, daß der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Gegenstand derjenigen Anmeldung hinausgehen dürfe, deren Anmeldetag und Priorität beansprucht werde. Im vorliegenden Fall würden in der Teilanmeldung der Anmeldetag und die Priorität der Stammanmeldung Nr. 91 121 150.6 beansprucht, so daß allein diese Stammanmeldung Vergleichsgrundlage für die Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ sein könne.

Dagegen werde der Anmeldetag der Teilanmeldung erster Generation nicht beansprucht.

Bei einer Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ sei es somit einerseits unzulässig, das Verhältnis früherer Anmeldungen zur Stammanmeldung zu prüfen.

Andererseits sei es auch unzulässig, den Gegenstand der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation mit dem der Teilanmeldung erster Generation zu vergleichen. Die Teilanmeldung erster Generation sei lediglich im Rahmen der Anwendung der Regel 25 EPÜ zu berücksichtigen, nämlich zur Bestimmung, ob die Teilanmeldung zweiter Generation rechtzeitig – d. h. solange die Teilanmeldung erster Generation noch anhängig war – eingereicht worden sei. Wenn diese rein administrative Bedingung erfüllt sei, gebe es keinen Grund, dem Anmelder die ihm von der Institution der Teilanmeldung grundsätzlich eröffnete Möglichkeit zu verwehren, die Prüfung eines Teils der in der Stammanmeldung ursprünglich offenbarten Erfindung in einem gesonderten Verfahren fortzusetzen.

Zutreffend führten die einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und die einschlägigen Kommentare zum EPÜ aus, daß die Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ analog zu Artikel 123 (2) EPÜ zu erfolgen habe. Sinngehalt des Artikels 123 (2) EPÜ sei es indessen, daß in einer Anmeldung nur dem der Anmeldetag oder die Prio-

No. 91 121 150.6. Accordingly, the board of appeal too had correctly designated only application No. 91 121 150.6 as the "parent application".

Article 76(1) EPC stipulated that the subject-matter of a divisional application was not allowed to extend beyond the content of the application whose filing date and priority were claimed. In the case at issue, the divisional application claimed the filing date and priority of parent application No. 91 121 150.6, so only that parent application could form the basis for examination for compliance with Article 76(1) EPC.

Significantly, the application at issue did not claim the filing date of the first-generation divisional.

Thus when examining for compliance with Article 76(1) EPC it was not legitimate to examine the relationship of earlier applications with the parent application.

Nor was it legitimate to compare the subject-matter of the second-generation divisional with that of the first-generation divisional. The first-generation divisional was to be considered only in connection with Rule 25 EPC, i.e. in determining whether the second-generation divisional had been filed in due time, in other words while the first-generation divisional was still pending. If this purely administrative condition was met, there was no reason to deny the applicant the opportunity offered in principle by the divisional application mechanism to have part of the invention as originally disclosed in the parent application further examined in separate proceedings.

The relevant decisions of the EPO's boards of appeal and the relevant commentaries on the EPC rightly held that examination for compliance with Article 76(1) EPC had to be conducted along the same lines as for Article 123(2) EPC. Yet the essential meaning of Article 123(2) EPC was that, in any application, the filing date or priority could be accorded only to what was originally

dans la demande initiale, en l'occurrence la demande n° 91 121 150.6. Ainsi, la Chambre a désigné à juste titre la seule demande n° 91 121 150.6 en tant que "demande initiale".

L'article 76(1) CBE dispose que l'objet d'une demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà de l'objet de la demande dont elle revendique la date de dépôt et la priorité. Dans la présente espèce, la demande divisionnaire revendique la date de dépôt et la priorité de la demande initiale n° 91 121 150.6, de sorte que seule cette dernière peut constituer une base de comparaison pour l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE.

En revanche, la date de dépôt de la demande divisionnaire de première génération n'est pas revendiquée.

Il n'est par conséquent pas admissible, lors de l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE, d'examiner la relation existant entre des demandes antérieures et la demande initiale.

Par ailleurs, il n'est pas admissible non plus de comparer l'objet de la présente demande divisionnaire de seconde génération à celui de la demande divisionnaire de première génération. La demande divisionnaire de première génération doit uniquement être prise en considération dans le cadre de l'application de la règle 25 CBE, à savoir pour déterminer si la demande divisionnaire de seconde génération a bien été déposée en temps utile – c'est-à-dire tant que la demande divisionnaire de première génération était encore en instance. Si cette condition purement administrative est remplie, il n'y a aucune raison d'interdire au demandeur d'user de la possibilité que lui ouvre le mécanisme de la demande divisionnaire, c'est-à-dire de poursuivre dans le cadre d'une procédure distincte l'examen d'une partie de l'invention divulguée dans la demande initiale.

Les décisions rendues dans ce domaine par les chambres de recours de l'Office européen des brevets et les commentaires relatifs à la CBE précisent à juste titre que l'examen au titre de l'article 76(1) CBE doit être effectué par analogie avec l'article 123(2) CBE, le sens de l'article 123(2) CBE étant que la date de dépôt ou la priorité ne peuvent être attribuées qu'aux éléments de la demande

rität zugesprochen werden könne, was ursprünglich offenbart sei. Auch hier gelte also der Grundsatz des Vergleichs der zu prüfenden Ansprüche und sonstigen Beschreibungsunterlagen mit den den Anmeldetag begründenden Unterlagen. In diesem Zusammenhang werde auch auf die Kommentierung in *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, Randnummer 73 zu Artikel 123 EPÜ verwiesen.

Ebenso entspreche dem Sinngehalt des Artikels 76 (1) EPÜ ein Vergleich der zu prüfenden Unterlagen (hier: Unterlagen mit zur Zeit anhängigen Ansprüchen der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation) mit den den Anmeldetag begründenden und die Priorität genießenden Unterlagen (hier: Unterlagen der Stammanmeldung).

Im übrigen sei im vorliegenden Verfahren ein Vergleich der Unterlagen der Teilanmeldung erster Generation mit der Stammanmeldung unter dem Gesichtspunkt des Artikels 76 (1) EPÜ allein schon deshalb unzulässig, weil die Beschwerdeführerin diesbezüglich einen Vertrauensschutz gemäß Artikel 125 EPÜ genieße. Zuständig für die Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ bzgl. der Teilanmeldung erster Generation sei die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts gewesen. Diese habe niemals einen Einwand gemäß Artikel 76 (1) EPÜ vorgebracht, vielmehr allein Einwände bezüglich der Neuheit und der Erfindungshöhe angeführt. Die Beschwerdeführerin habe also darauf vertrauen dürfen, daß der Teilanmeldung erster Generation auf jeden Fall der Anmeldetag und die Priorität der Stammanmeldung zukämen.

Eine analoge Entscheidung bezüglich der Zuerkennung des Anmeldetags sei bereits unter dem Aktenzeichen J 18/96, ABl. EPA 1998, 403, ergangen.

Die Prüfungsabteilung und die nun befaßte Beschwerdekammer seien verfahrensrechtlich auf die vorliegende europäische Patentanmeldung beschränkt. Es könne nicht angehen, daß im Zuge der zulässigen Prüfung der vorliegenden Anmeldung "en passant" der Anmeldetag der Teilanmeldung erster Generation mitbeurteilt würde.

Insofern würde die verfahrensrechtliche Stellung der Beschwerdeführerin in unzulässiger Weise verschlechtert

disclosed. Thus here, too, the applicable principle was that the claims and other description documents being examined should be compared with the documents which gave rise to the date of filing. In that connection reference was also made to the commentary in *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, point 73, on Article 123 EPC.

Similarly, the essential meaning of Article 76(1) EPC was that the documents being examined (in this case documents containing currently pending claims of the second-generation divisional) should be compared with the documents which gave rise to the date of filing and enjoyed priority (in this case the documents of the parent application).

Moreover, in the case in point, it was not legitimate to compare the documents of the first-generation divisional with the parent application in the light of Article 76(1) EPC, simply because the appellant had in that respect legitimate expectations arising from Article 125 EPC. The EPO examining division had been responsible for examining the first-generation divisional for compliance with Article 76(1) EPC, and it had raised no objections under Article 76(1) EPC, but only on grounds of novelty and inventive step. For that reason the appellant had had a legitimate expectation that the first-generation divisional would be accorded the filing date and priority of the parent application.

A similar decision on according a filing date had already been taken in J 18/96, OJ EPO 1998, 403.

Under procedural law, the examining division and the board of appeal now sitting were confined to the European patent application in suit, and while that application was being legitimately examined it could not be acceptable for the filing date of the first-generation divisional to be reassessed more or less in passing.

In that respect the appellant's procedural status would inadmissibly be made worse by the filing of a divisional

qui ont été initialement divulgués. Par conséquent, le principe de la comparaison entre les revendications à examiner et autres pièces de la description d'une part et les pièces fondant la date de dépôt d'autre part est là aussi applicable. A cet égard, il est également fait référence aux commentaires publiés dans *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, article 123 CBE, point 73.

La comparaison entre les pièces à examiner (en l'occurrence, les pièces comportant les revendications actuellement en instance de la présente demande divisionnaire de seconde génération) et les pièces fondant la date de dépôt et bénéficiant de la priorité (en l'occurrence, les pièces de la demande initiale) est également conforme au sens de l'article 76(1) CBE.

De surcroît, il n'est en l'espèce pas admissible de comparer les pièces de la demande divisionnaire de première génération avec celles de la demande initiale au titre de l'article 76(1) CBE, pour la simple raison que le principe de la protection de la confiance légitime s'applique à l'égard du requérant en vertu de l'article 125 CBE. La division d'examen de l'Office européen des brevets était l'instance compétente pour procéder à l'examen de la demande divisionnaire de première génération selon l'article 76(1) CBE. Elle n'a jamais élevé d'objections au titre de l'article 76(1) CBE, mais a uniquement soulevé des objections quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Le requérant était donc fondé à croire que la demande divisionnaire de première génération bénéficiait de la date de dépôt et de la priorité de la demande initiale.

Une décision analogue concernant l'attribution de la date de dépôt a déjà été rendue dans l'affaire J 18/96, JO OEB 1998, 403.

En droit procédural, la division d'examen et la chambre de recours saisie de l'affaire peuvent uniquement examiner la présente demande de brevet européen. La date de dépôt de la demande divisionnaire de première génération ne saurait être appréciée en passant dans le cadre de l'examen de la présente demande.

Il en résulterait sur le plan procédural que le requérant se retrouverait dans une position plus défavorable, ce qui est

werden, wenn eine Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung eingereicht werde.

Im vorliegenden Fall sei die Teilanmeldung erster Generation auch nicht mehr anhängig. Falls sie aber noch anhängig wäre, könnte die Beschwerdeführerin eine evtl. bestehende Problematik gemäß Artikel 76 (1) EPÜ durch entsprechende Änderung ausräumen. Es könne indessen nicht angehen, daß im vorliegenden Fall die Beschwerdeführerin nur deswegen benachteiligt werde, weil die Teilanmeldung erster Generation zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Anmeldung (3 Jahre nach Einlegen der Beschwerde) nicht mehr anhängig sei.

Im übrigen fordere auch die Entscheidung T 555/00 vom 11. März 2003 nicht den Vergleich der Teilanmeldung erster Generation mit der Stammanmeldung. Die angeführte Entscheidung fordere alleine (vgl. Leitsatz 2) einen Vergleich der zu untersuchenden Teilanmeldung zweiter Generation mit der Stammanmeldung sowie einen Vergleich der zu untersuchenden Teilanmeldung zweiter Generation mit der Teilanmeldung erster Generation. Zwar sei auf Seite 13 und 14 der englischsprachigen Begründung (Punkt 1.5) ausgeführt, daß nicht nur die zu untersuchende Teilanmeldung zweiter Generation, sondern auch die Teilanmeldung erster Generation den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ Genüge leisten müsse. Diese Auffassung sei falsch und in der angeführten Entscheidung sei auch nichts über die Konsequenz ausgesagt, falls die Teilanmeldung erster Generation gegenüber der Stammanmeldung erweitert worden sei.

Richtigerweise könne die Konsequenz nur sein, daß die Teilanmeldung zweiter Generation auch bei Vorliegen einer Teilanmeldung erster Generation dann als Teilanmeldung im Sinne von Artikel 76 (1) EPÜ behandelt werden müsse, wenn diese Teilanmeldung zweiter Generation sowohl gegenüber der Stammanmeldung als auch gegenüber der Teilanmeldung erster Generation nicht erweitert sei.

In Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der hier aufgeworfenen Fragen sei der Antrag, diese der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, gerechtfertigt.

application derived from a divisional application.

In the present case the first-generation divisional was also no longer pending. If it were still pending, however, the appellant could remedy any outstanding problems with Article 76(1) EPC by filing appropriate amendments. Yet it could not be acceptable in the present case for the appellant to be placed at a disadvantage purely because the first-generation divisional was no longer pending at the time of the oral proceedings for the application in suit (three years after the appeal was filed).

Moreover, T 555/00 of 11 March 2003 likewise did not call for the first-generation divisional to be compared with the parent, merely requiring (see Catchword 2) the second-generation divisional to be compared with the parent and with the first-generation divisional. Admittedly, on pages 13 and 14 of the Reasons (point 1.5) it was stated that both the second-generation and the first-generation divisionals had to comply with Article 76(1) EPC; but that view was erroneous, and the cited decision also said nothing about the consequences in the event that the first-generation divisional had been extended relative to the parent application.

The correct position would be that even if a first-generation divisional existed, the consequences could only be that the second-generation divisional had to be treated as a divisional application within the meaning of Article 76(1) EPC if it had not been extended relative to either the parent or the first-generation divisional.

The fundamental importance of the legal issues raised here justified referring them to the Enlarged Board of Appeal.

inadmissible, dans le cas où il déposerait une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire.

Dans la présente affaire, la demande divisionnaire de première génération n'est plus en instance. Si elle l'était encore, le requérant pourrait remédier à tout problème éventuel constaté au titre de l'article 76(1) CBE en procédant à une modification appropriée. Or, le requérant ne saurait être désavantagé en l'espèce pour la seule et unique raison que la demande divisionnaire de première génération n'était plus en instance au moment où s'est tenue la procédure orale concernant la présente demande (3 ans après le dépôt du recours).

En outre, la décision T 555/00 du 11 mars 2003 n'exige pas non plus que la demande divisionnaire de première génération soit comparée à la demande initiale. Selon cette décision (cf. sommaire 2), la demande divisionnaire de seconde génération à examiner doit uniquement être comparée à la demande initiale d'une part, et à la demande divisionnaire de première génération d'autre part. Il est certes indiqué aux pages 13 et 14 de l'exposé des motifs rédigé en anglais (point 1.5) que non seulement la demande divisionnaire de seconde génération à examiner, mais également la demande divisionnaire de première génération doit satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE. Toutefois, cet avis est erroné, et la décision citée est également muette sur les conséquences qu'entraînerait une extension de la demande divisionnaire de première génération par rapport à la demande initiale.

En fait, la seule conséquence possible est que la demande divisionnaire de seconde génération doit être traitée comme demande divisionnaire au sens de l'article 76(1) CBE, y compris s'il existe une demande divisionnaire de première génération, dès lors que l'objet de la demande divisionnaire de seconde génération n'a été étendu ni par rapport à la demande initiale ni par rapport à la demande divisionnaire de première génération.

Compte tenu de l'importance fondamentale que revêtent les questions soulevées dans la présente affaire, le requérant estime qu'il est justifié de saisir la Grande Chambre de recours.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Untersuchung von Amts wegen*

Die Prüfungsabteilung hat die vorliegende Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit ihres Gegenstandes zurückgewiesen, ohne sich jemals zu ihrer grundsätzlichen Zulässigkeit als Teilanmeldung zweiter Generation zu äußern.

In Hinblick auf ihre Bedeutung, insbesondere auch für die Zuerkennung des eigentlichen Anmeldetags dieser Teilanmeldung wird diese Frage von der Kammer von Amts wegen untersucht. Die Befugnis der Beschwerdekammer, im ex-parte-Verfahren zu prüfen, ob eine Anmeldung auch Erfordernissen des EPÜ genügt, die von der Prüfungsabteilung nicht untersucht wurden, ergibt sich aus der Entscheidung G 10/93, ABI. EPA 1995, 172, der Großen Beschwerdekammer und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

3. *Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen*

### 3.1 Grundsätzliche Zulässigkeit

In ihrer Entscheidung T 904/97 vom 21. Oktober 1999 hatte diese Kammer (in anderer Besetzung) insbesondere in Hinblick auf die Materialien (Travaux préparatoires) zum EPÜ Zweifel an der Zulässigkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen geäußert, diese Frage jedoch nicht abschließend entschieden (vgl. Punkt 2 der Entscheidungsgründe).

In der am 29. November 2000 von einer Diplomatischen Konferenz verabschiedeten, noch nicht in Kraft getretenen revidierten Fassung des EPÜ 2000 wurde der französische Text des Artikels 76 EPÜ dahingehend geändert, daß der Begriff "demande initiale" (anfängliche Anmeldung) zur Anpassung an die Fassungen auf Deutsch und Englisch durch "demande antérieure" (frühere Anmeldung) ersetzt wurde. Diese Änderung wurde in den Erläuterungen zum Basisvorschlag für die Revision des EPÜ ausdrücklich damit begründet, daß klargestellt werden sollte, daß das Übereinkommen auch eine Teilanmeldung auf der Grundlage einer früheren Teilanmeldung gestattet, was sich aus dem Hinweis lediglich auf

**Reasons for the decision**

1. The appeal is admissible.
2. *Examination by the board of its own motion*

The examining division refused the application in suit because it did not involve an inventive step, without ever pronouncing upon its formal allowability as a second-generation divisional.

Given the importance of this issue, especially in terms of the proper filing date to be accorded to the divisional application in suit, the board will examine it of its own motion. The power of a board of appeal in ex parte proceedings to examine whether an application also meets EPC requirements that were not considered by the examining division is established by Enlarged Board decision G 10/93, OJ EPO 1995, 172, and has not been contested by the appellant.

3. *Divisionals from divisionals*

### 3.1 Formal allowability

In T 904/97 of 21 October 1999 the present board (in a different composition) had expressed doubts, particularly in the light of the historical documentation relating to the EPC (travaux préparatoires), about the allowability of sequences of divisional applications, but had left the matter open (see Reasons 2).

In the revised version of the EPC (EPC 2000) which was adopted on 29 November 2000 by a diplomatic conference but has not yet entered into force, an amendment was made to the French text of Article 76 EPC, whereby the term "demande initiale" (initial application) was replaced by "demande antérieure" (earlier application) to bring the wording into line with the English and German versions. In the Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC, this amendment was expressly stated to be designed to clarify that the Convention allowed a divisional application to be derived from an earlier divisional application as well, which evidently was not clear from the reference merely to the initial application

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.
2. *Examen d'office*

La division d'examen a rejeté la présente demande pour défaut d'activité inventive, sans ne jamais s'être prononcée sur sa recevabilité en tant que demande divisionnaire de seconde génération.

Vu l'importance que revêt cette question, notamment pour l'attribution de la date de dépôt à la demande divisionnaire en cause, la Chambre a décidé de l'examiner d'office. La compétence de la Chambre pour examiner dans une procédure ex parte si une demande satisfait également aux exigences de la CBE qui n'ont pas été vérifiées par la division d'examen découle de la décision G 10/93 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1995, 172), ce que le requérant n'a pas non plus contesté.

3. *Demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires*

### 3.1 Recevabilité de principe

Dans sa décision T 904/97 du 21 octobre 1999, la présente Chambre (dans une composition différente) avait émis des doutes, notamment au regard des travaux préparatoires à la CBE, sur la recevabilité des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires, mais n'avait pas statué sur ce point (cf. point 2 des motifs).

Dans la version révisée de la CBE (CBE 2000), qui a été approuvée le 29 novembre 2000 par une Conférence diplomatique, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, le texte français de l'article 76 CBE a été modifié afin de l'adapter aux versions allemande et anglaise, à savoir que les termes "demande initiale" ont été remplacés par "demande antérieure". Cette modification a été expressément motivée dans les remarques explicatives relatives à la proposition de base pour la révision de la CBE par la nécessité de clarifier que la Convention admet qu'une demande divisionnaire soit elle-même dérivée d'une demande divisionnaire antérieure, ce qui ne ressortait semble-t-il pas de manière évidente de l'expression "demande

die anfängliche Anmeldung offenbar nicht eindeutig ergab (vgl. Dok. MR/2/00 d, Seite 65). Aus dieser Änderung kann geschlossen werden, daß die Vertragsstaaten nunmehr die Möglichkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen akzeptiert haben.

Ferner hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 in ihrer Entscheidung T 555/00 vom 11. März 2003 aus der Tatsache, daß Artikel 76 EPÜ nicht ausschliesse, daß die frühere Anmeldung selbst eine europäische Teilanmeldung sei, den Schluß hergeleitet, daß eine Teilanmeldung, die zu einer früheren Teilanmeldung eingereicht werde, als solche nicht gegen die Vorschriften des Artikels 76 EPÜ verstoße (vgl. Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe).

Nachdem somit die grundsätzliche Zulässigkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen bereits von einer Beschwerdekammer entschieden und von den Vertragsstaaten im Rahmen der Vorbereitungen zum EPÜ 2000 ausdrücklich befürwortet wurde, sieht auch diese Kammer keinen Grund mehr, sie weiter anzuzweifeln, was auch der gängigen Praxis der Prüfungsabteilungen widerspräche (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Dezember 2003, Teil C, Kap. VI, 9.1.1, letzter Satz).

### 3.2 Prüfung von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen

3.2.1 Die von einer Teilanmeldung zu erfüllenden materiell-rechtlichen Bedingungen ergeben sich zunächst aus Artikel 76 EPÜ: "Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht." Wenn die Teilanmeldung selbst eine Teilanmeldung zweiter Generation ist, bereitet die sinngemäße Anwendung des Artikels 76 EPÜ im Prinzip keinerlei Schwierigkeiten, weil die frühere Anmeldung, aus der die Teilanmeldung zweiter Generation geteilt wurde, dann die Teilanmeldung erster Generation ist. Ist die Teilanmeldung erster Generation selbst eine gültige Teilanmeldung der Stamm-anmeldung, erhält sie deren Anmeldetag, und dieser Anmeldetag gilt dann

(see MR/2/00 e, p. 65). It may be concluded from this amendment that the contracting states have now accepted the possibility of divisionals from divisionals.

Furthermore, Technical Board of Appeal 3.2.5 in T 555/00 of 11 March 2003, considering the fact that Article 76 EPC did not rule out the earlier application itself being a European divisional application, concluded that a divisional filed in respect of an earlier divisional did not as such contravene the requirements of Article 76 EPC (see Reasons 1.2).

Thus since the formal allowability of divisionals from divisionals has already been approved by a board of appeal and was expressly advocated by the contracting states during preparatory work on the EPC 2000, the present board likewise no longer sees any reason for further reservations, which in any case would go against the established practice of the examining divisions (see Guidelines for examination in the EPO, December 2003, Part C, Chapter VI, 9.1.1, last sentence).

### 3.2 Examining divisionals from divisionals

3.2.1 The substantive conditions to be met by a divisional application are primarily established by Article 76 EPC: "It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority." If the divisional application itself is a second-generation divisional, there is in principle no difficulty in applying Article 76 EPC mutatis mutandis, since the earlier application out of which the second-generation divisional was divided is then the first-generation divisional. If the first-generation divisional itself is a valid divisional of the parent application, it inherits the latter's date of filing, which then under Article 76(1) EPC also applies to the second-generation divisional.

initiale" (cf. Doc. MR/2/00 f, page 65). On peut conclure de cette modification que les Etats contractants admettent désormais la possibilité du dépôt de demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires.

Dans sa décision T 555/00 du 11 mars 2003, la Chambre de recours technique 3.2.5 a par ailleurs conclu qu'une demande divisionnaire déposée sur la base d'une demande divisionnaire antérieure n'était en soi pas contraire aux dispositions de l'article 76 CBE, du fait que cet article n'exclut pas que la demande antérieure elle-même soit une demande divisionnaire européenne (cf. point 1.2 des motifs).

La recevabilité de principe des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires ayant donc été admise par une chambre de recours et expressément préconisée par les Etats contractants dans le cadre des travaux préparatoires à la CBE 2000, la présente Chambre ne voit elle non plus aucune raison de continuer à en douter, ce qui irait par ailleurs à l'encontre de la pratique courante des divisions d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, décembre 2003, partie C, chapitre VI, 9.1.1, dernière phrase).

### 3.2 Examen des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires

3.2.1 Les conditions de fond auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire découlent dans un premier temps de l'article 76 CBE, qui dispose qu'"elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité". Lorsque la demande divisionnaire elle-même est une demande divisionnaire de seconde génération, l'application de l'article 76 CBE ne pose en principe aucun problème vu que la demande antérieure dont est issue la demande divisionnaire de seconde génération est la demande divisionnaire de première génération. Si la demande divisionnaire de première génération est elle-même une demande divisionnaire valable de la demande initiale, elle se

nach Artikel 76 (1) EPÜ auch für die Teilanmeldung zweiter Generation.

Ist die Teilanmeldung erster Generation jedoch keine gültige Teilanmeldung der Stammanmeldung im Sinne von Artikel 76 EPÜ, kann sie selbst nicht als am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht gelten. Es ist im EPÜ auch nicht vorgesehen, daß ihr irgendein anderer Anmeldetag, insbesondere der Tag, an dem sie tatsächlich eingereicht wurde, zukommen könnte (vgl. T 555/00, Punkt 1.6 der Entscheidungsgründe) und folglich kann sie die Zuerkennung eines Anmeldetags auch nicht auf die Teilanmeldung zweiter Generation übertragen. Somit ist auch die Teilanmeldung zweiter Generation in diesem Fall keine gültige Teilanmeldung.

Aus diesen Gründen ist nach Auffassung der Kammer bei der Prüfung der Gültigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen. Dies wurde übrigens bereits in den zwei einzigen der Kammer bekannten früheren Entscheidungen, die sich mit Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen befaßt haben, festgestellt (vgl. T 904/97, Punkt 4.1.2 der Entscheidungsgründe: "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76 (1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application." und T 555/00, Punkt 1.5 der Entscheidungsgründe: "... not only the patent in suit but also the parent application must comply with Article 76 (1) EPC.").

3.2.2 Die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente gegen die Zulässigkeit einer Prüfung der Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation durch die Kammer konnten diese nicht überzeugen.

Aus den oben dargelegten Gründen steht insbesondere die Auffassung der Beschwerdeführerin, bei der Prüfung von Artikel 76 (1) EPÜ sei lediglich ein Vergleich zwischen der Teilanmeldung zweiter Generation und der Stammanmeldung zulässig, im Widerspruch zum Wortlaut des Artikels 76 EPÜ und der

If, however, the first-generation divisional is not a valid divisional of the parent application within the meaning of Article 76 EPC, it cannot itself be deemed to have been filed on the date of filing of the parent. Nor does the EPC provide for it to be accorded any other date of filing, such as the date on which it was actually filed (see T 555/00, Reasons 1.6), and as a result it also cannot transfer a date of filing to the second-generation divisional. Hence in that case the second-generation divisional is not a valid divisional application either.

For these reasons, in the board's view, when the validity of a second-generation divisional is examined, the validity of the first-generation divisional must also be examined. This moreover has already been established in the only two earlier decisions known to the board which have dealt with divisionals from divisionals (see T 904/97, Reasons 4.1.2: "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76(1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither [...] could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application."; and T 555/00, Reasons 1.5: "... not only the patent in suit, but also the parent application must comply with Article 76(1) EPC.").

3.2.2 The board is not persuaded by the appellant's arguments against the allowability of its examining the validity of the first-generation divisional.

For the reasons set out above, the appellant's view that in examining for compliance with Article 76(1) EPC all that is allowed is a comparison between the second-generation divisional and the parent conflicts in particular with the wording of Article 76 EPC and the case law of the boards of appeal. The

voit attribuer la date de dépôt de la demande initiale, et cette même date de dépôt vaut également pour la demande divisionnaire de seconde génération, conformément à l'article 76(1) CBE.

En revanche, si la demande divisionnaire de première génération ne constitue pas une demande divisionnaire valable de la demande initiale au sens de l'article 76 CBE, elle ne peut pas être considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale. La CBE ne prévoit pas davantage la possibilité de lui attribuer une autre date de dépôt, notamment la date à laquelle le dépôt a réellement eu lieu (cf. T 555/00, point 1.6 des motifs). En conséquence, la demande divisionnaire de première génération ne peut pas transmettre de date de dépôt à la demande divisionnaire de seconde génération, si bien que cette dernière n'est en ce cas pas valable.

Pour ces raisons, la Chambre estime que lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération. C'est ce qui, du reste, a déjà été constaté dans les deux seules décisions antérieures connues de la Chambre qui portent sur des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires (cf. T 904/97, point 4.1.2 des motifs: "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76(1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application" et T 555/00, point 1.5 des motifs: "...not only the patent in suit but also the parent application must comply with Article 76(1) CBE.").

3.2.2 Les arguments avancés par le requérant à l'encontre de l'admissibilité de l'examen de la validité de la demande divisionnaire de première génération par la Chambre n'ont pu convaincre cette dernière.

Pour les raisons précédemment exposées, l'avis exprimé par le requérant, selon lequel seule une comparaison entre la demande divisionnaire de seconde génération et la demande initiale est admissible dans le cadre de l'examen au titre de l'article 76(1) CBE, est notamment en contradiction avec le

Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Kommentar aus *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, Randnummer 73 zu Artikel 123 EPÜ bezieht sich primär auf die Anwendung von Artikel 123 EPÜ bei weiteren Änderungen einer Teilanmeldung und scheint hier die persönliche Meinung des Verfassers wiederzugeben.

Auch der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Vertrauensschutz kann im vorliegenden Fall schon deswegen nicht zu einem anderen Schluß führen, weil die Teilanmeldung erster Generation von ihr zurückgenommen wurde, so daß die Prüfungsabteilung, die stets die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes angezweifelt hatte, weder abschließend über die Gültigkeit dieser Teilanmeldung zu entscheiden hatte, noch sich zwingend dazu äußern mußte. Weil die Teilanmeldung erster Generation zurückgenommen wurde, kann die Kammer entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin bei der vorliegenden Untersuchung der Teilanmeldung zweiter Generation auch gar nicht "en passant" in den Status der nicht zur Debatte stehenden Teilanmeldung erster Generation eingreifen.

Aber auch wenn die Teilanmeldung erster Generation rechtskräftig erteilt worden wäre, würde sich die Kammer dadurch in keiner Weise an der Beurteilung von substantiellen, im Laufe der Prüfung der Teilanmeldung zweiter Generation auftretenden Fragen gehindert fühlen; denn das Einreichen einer Teilanmeldung eröffnet ein eigenständiges Prüfungsverfahren, das von dem Prüfungsverfahren der früheren Anmeldung völlig unabhängig ist.

In der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Entscheidung J 18/96 wurde dem Anmelder zwar ein Anmeldetag trotz Einreichung von einer Beschreibung und Patentansprüchen in zwei verschiedenen Amtssprachen unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zuerkannt, weil er von der Eingangsstelle während längerer Zeit in dem begründeten Glauben gelassen worden war, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden. In diesem Fall lag die Ursache für das Nicht-Zuerkennen eines Anmeldetags jedoch in einem formalen Fehler, der von der Eingangsstelle hätte

comment the appellant cites from *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, point 73, on Article 123 EPC relates primarily to the application of Article 123 EPC to further amendments to a divisional application and seems here merely to reflect its author's personal opinion.

Nor does the appellant's reference to the principle of legitimate expectations make any difference in the present case, not least because the appellant withdrew the first-generation divisional, which means that the examining division, which had always had its doubts about the patentability of the claimed subject-matter, had not given a final decision on the validity of that divisional application or even been obliged to comment upon it. Contrary to the appellant's line of argument, since the first-generation divisional has been withdrawn, the board in examining the second-generation divisional in suit cannot concern itself even in passing with the status of the first-generation divisional, which is not at issue here.

Yet even if the first-generation divisional had been validly granted, the board would in no way feel debarred from assessing substantive issues arising from examination of the second-generation divisional, since the filing of a divisional application gives rise to a separate examination procedure entirely independent of the one for the earlier application.

In J 18/96, cited by the appellant, the applicant had filed a description and claims in two different official languages, but a date of filing was nonetheless accorded on the grounds of the principle of legitimate expectations, as the Receiving Section had left him for a considerable time in the justified belief that the application had been validly filed. In that case, however, a date of filing was refused as a consequence of a formal error which the Receiving Section could or should have noticed and which the applicant could have remedied if notified accordingly. In the present case, though, the reason for not

libellé de l'article 76 CBE et la jurisprudence des chambres de recours. Le commentaire cité par le requérant et tiré de l'ouvrage de *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, article 123 CBE, point 73, porte essentiellement sur l'application de l'article 123 CBE en cas de modifications apportées à une demande divisionnaire et semble refléter ici l'opinion personnelle de l'auteur.

De même, le principe de la protection de la confiance légitime invoqué par le requérant ne permet pas en l'espèce de tirer d'autre conclusion, vu que le requérant avait retiré la demande divisionnaire de première génération, de sorte que la division d'examen, qui a toujours contesté la brevetabilité de l'objet revendiqué, n'avait ni à statuer sur la validité de cette demande divisionnaire, ni à se prononcer obligatoirement sur ce point. Contrairement à l'argumentation du requérant, la Chambre ne peut pas non plus, dans le cadre de l'examen de la présente demande divisionnaire de seconde génération, modifier en passant le statut de la demande divisionnaire de première génération, dont il n'est pas question en l'espèce puisqu'elle a été retirée.

Même si la demande divisionnaire de première génération avait donné lieu à la délivrance définitive d'un brevet, la Chambre ne saurait en aucune manière voir en cela une entrave à l'appréciation des questions de fond qui se posent au cours de l'examen de la demande divisionnaire de seconde génération, car le dépôt d'une demande divisionnaire ouvre une procédure d'examen distincte, qui est entièrement indépendante de la procédure d'examen relative à la demande antérieure.

Dans l'affaire J 18/96 citée par le requérant, le demandeur, qui avait déposé une description et des revendications dans deux langues officielles différentes, s'est néanmoins vu accorder une date de dépôt sur la base du principe de la protection de la confiance légitime, parce qu'il était fondé à croire pendant une longue période, en raison du comportement de la section de dépôt, que sa demande avait été valablement déposée. Toutefois, la non-attribution d'une date de dépôt résultait, dans ce cas, d'une erreur de forme qui aurait pu ou dû être décelée par la section de dépôt et qui aurait pu être

erkannt werden können bzw. müssen und vom Anmelder bei einem entsprechenden Hinweis behebbar gewesen wäre. Im Gegensatz dazu liegt im vorliegenden Fall die Ursache für das Nicht-Zuerkennen eines Anmeldetags in dem Verstoß gegen eine materiell-rechtliche Bedingung, nämlich das Nicht-Erfüllen der Bedingungen nach Artikel 76 (1) EPÜ durch die Teilanmeldung erster Generation. Das Erfüllen von materiell-rechtlichen Bedingungen obliegt jedoch primär der Verantwortung des Anmelders selbst. Abgesehen davon hatte die Prüfungsabteilung bei der Prüfung der Teilanmeldung erster Generation auch keine Veranlassung, den Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ festzustellen, da sie aus anderen Gründen zu dem Schluß gekommen war, daß kein Patent auf den Gegenstand der Teilanmeldung erster Generation erteilt werden konnte. Nachdem die Bedingungen des Artikels 76 (1) EPÜ ausdrücklich beim Einreichen der Teilanmeldung erfüllt sein müssen und der Inhalt der früheren Anmeldung auch ausdrücklich in der eingereichten Fassung berücksichtigt werden muß, ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin zumindest fraglich, ob der festgestellte Mangel bei frühzeitiger Feststellung und entsprechender Änderung der Teilanmeldung erster Generation noch hätte behoben werden können.

3.2.3 Nachdem aus den oben dargelegten Gründen sowohl der Wortlaut des Artikels 76 EPÜ als auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu dem Schluß führen, daß eine Teilanmeldung zweiter Generation auf einer Teilanmeldung erster Generation beruhen muß, deren Gegenstand nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, braucht die von der Beschwerdeführerin formulierte Frage der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt zu werden.

#### 4. *Hauptantrag und Hilfsanträge*

Von der Beschwerdeführerin wurde nicht bestritten, daß die Teilanmeldung erster Generation gegen das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ verstößt, weil sie ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur Steuerung der Helligkeit und des Betriebsverhaltens von Gasentladungslampen beansprucht, die im Gegensatz zur Stammanmeldung eine

according a date of filing was the contravention of a substantive condition, in that the first-generation divisional did not comply with the conditions set out in Article 76(1) EPC; and responsibility for complying with substantive conditions rests primarily with the applicant himself. Quite apart from that, the examining division when examining the first-generation divisional had no occasion to note the contravention of Article 76(1) EPC, as it had concluded on other grounds that no patent could be granted in respect of the subject-matter of the first-generation divisional. As the conditions of Article 76(1) EPC expressly have to be met when the divisional application is filed, and as, likewise expressly, the content of the earlier application as filed has to be taken into consideration, contrary to the appellant's view it is at least questionable whether the noted deficiency could still have been remedied if it had been noted in good time and if the first-generation divisional had been amended accordingly.

3.2.3 Since, for the above reasons, both the wording of Article 76 EPC and the case law of the boards of appeal warrant the conclusion that a second-generation divisional has to be based on a first-generation divisional whose subject-matter does not extend beyond the content of the parent application as filed, there is no need to refer the point of law formulated by the appellant to the Enlarged Board of Appeal.

#### 4. *Main request and auxiliary requests*

The appellant does not contest that the first-generation divisional is in contravention of Article 76(1) EPC because it claims a process and circuit for controlling the light intensity and the operating mode of gas discharge lamps which, unlike the parent, no longer necessarily include regulating or a regulating device (see point IV above).

corrigée par le demandeur s'il en avait été informé. En revanche, la non-attribution d'une date de dépôt découle dans la présente affaire de ce que la demande divisionnaire de première génération enfreint une condition de fond, à savoir qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE. Or, c'est au demandeur qu'il appartient de remplir les conditions de fond. Indépendamment de cette question, il n'y avait pas lieu non plus, pour la division d'examen, de constater dans le cadre de l'examen de la demande divisionnaire de première génération que celle-ci était contraire aux dispositions de l'article 76(1) CBE, dans la mesure où elle était parvenue pour d'autres raisons à la conclusion que l'objet de la demande divisionnaire de première génération n'était pas brevetable. Vu que les conditions énoncées à l'article 76(1) CBE doivent être expressément remplies lors du dépôt de la demande divisionnaire et que le contenu de la demande antérieure telle que déposée doit lui aussi être expressément pris en considération, on peut pour le moins se demander, contrairement à l'avis exprimé par le requérant, s'il aurait encore été possible de remédier à l'irrégularité constatée si celle-ci avait été décelée suffisamment tôt et si la demande divisionnaire de première génération avait été modifiée en conséquence.

3.2.3 Etant donné qu'il résulte du libellé de l'article 76 CBE et de la jurisprudence des chambres de recours, pour les raisons précédemment énoncées, qu'une demande divisionnaire de seconde génération doit se fonder sur une demande divisionnaire de première génération dont l'objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, il n'y a pas lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question formulée par le requérant.

#### 4. *Requête principale et requêtes subsidiaires*

Le requérant n'a pas contesté le fait que la demande divisionnaire de première génération va à l'encontre de l'exigence de l'article 76(1) CBE, puisque le procédé et le circuit en vue de commander l'intensité lumineuse et le comportement en service de lampes à décharge qu'elle revendique ne comprennent plus obligatoirement de

Regelung bzw. eine Regeleinrichtung nicht mehr zwingend mitumfassen (vgl. Punkt IV oben).

Folglich kann der Teilanmeldung erster Generation kein Anmeldetag zuerkannt werden, und die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation stellt auch keine gültige Teilanmeldung dar.

Dem Hauptantrag und den zwei Hilfsanträgen der Beschwerdeführerin, die alle die Erteilung eines Patents aufgrund der eingereichten Teilanmeldung zweiter Generation zum Gegenstand haben, kann daher nicht stattgegeben werden.

#### 5. Sonstiges

In ihrer als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung ergangenen Mitteilung gemäß Artikel 11, Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hatte die Kammer auch Zweifel geäußert, daß die vorliegende Teilanmeldung zweiter Generation in Hinblick auf die Teilanmeldung erster Generation das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt, weil ihr Gegenstand – trotz weitgehender Übereinstimmung der Beschreibungen der Stammanmeldung und der Teilanmeldungen erster und zweiter Generation – von dem Teil der Stammanmeldung nicht mitumfaßt ist, der Gegenstand der Teilanmeldung erster Generation war.

Nachdem den Anträgen der Beschwerdeführerin aus anderen Gründen nicht stattgegeben werden kann, braucht diese Frage nicht weiter untersucht zu werden.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Consequently, the first-generation divisional cannot be accorded a date of filing, and the second-generation divisional derived from it also does not constitute a valid divisional application.

Hence the appellant's main request and two auxiliary requests, all seeking the granting of a patent on the basis of the second-generation divisional as filed, cannot be allowed.

#### 5. Other matters

In its communication sent pursuant to Article 11(1) RPBA as an annex to the summons to oral proceedings, the board had also expressed doubts that the second-generation divisional in suit complied with Article 76(1) EPC in relation to the first-generation divisional because although the descriptions of the parent and the first and second-generation divisionals were largely identical, the subject-matter of the second-generation divisional was not included in that part of the parent application which was the subject-matter of the first-generation divisional.

As the appellant's requests are not allowable on other grounds, there is no need for further examination of this issue.

#### Order

##### For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

réglage ou de dispositif de réglage (cf. point IV ci-dessus).

Il n'est donc pas possible d'attribuer une date de dépôt à la demande divisionnaire de première génération, si bien que la demande divisionnaire de seconde génération issue de cette dernière ne constitue pas non plus une demande divisionnaire valable.

En conséquence, la Chambre ne peut faire droit à la requête principale et aux deux requêtes subsidiaires du requérant, qui ont toutes pour objet la délivrance d'un brevet sur la base de la demande divisionnaire de seconde génération.

#### 5. Divers

Dans sa notification établie conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre avait également émis des doutes quant à la question de savoir si la présente demande divisionnaire de seconde génération satisfaisait à l'exigence de l'article 76(1) CBE par rapport à la demande divisionnaire de première génération, car même si les descriptions de la demande initiale et des demandes divisionnaires de première et de seconde génération concordaient dans une large mesure, l'objet de la demande divisionnaire de seconde génération n'était pas compris dans la partie de la demande initiale qui faisait l'objet de la demande divisionnaire de première génération.

Etant donné qu'il n'est pas possible, pour d'autres raisons, de faire droit aux requêtes du requérant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.

#### Dispositif

##### Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.