

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 4. Oktober 2004 J 28/03 – 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset

Mitglieder: H. Preglau  
M. B. Tardo-Dino

**Anmelder: Ericsson Inc.**

**Stichwort: Teilanmeldung/  
ERICSSON INC.**

**Artikel: 106, 107, 121 EPÜ  
Regel: 25 (1), 51 (6) EPÜ**

**Schlagwort: "Bedeutung der  
aufschiebenden Wirkung" –  
"Teilanmeldung (verneint)"**

*Leitsätze:*

*I. Aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten. Die in der Regel auf eine Entscheidung folgenden Handlungen werden ausgesetzt. Die aufschiebende Wirkung bedeutet nicht, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird. Die Entscheidung als solche bleibt auch nach Einlegung einer Beschwerde bestehen und kann nur von der Beschwerdekammer aufgehoben oder bestätigt werden.*

*II. Der Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, hängt vom Ausgang der Beschwerde ab. Die erste Instanz kann daher erst dann darüber befinden, ob die Teilanmeldung wirksam eingereicht wurde, wenn die Beschwerdekammer über die Beschwerde entschieden hat.*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 99 911 255 (Stammanmeldung) wurde am 8. März 1999 als internationale Patentanmeldung PCT/US99/05159 eingereicht und trat am 24. August 2000

## Decisions of the boards of appeal

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 4 October 2004 J 28/03 – 3.1.1

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset

Members: H. Preglau  
M. B. Tardo-Dino

**Applicant: Ericsson Inc.**

**Headword: Divisional application/  
ERICSSON INC.**

**Article: 106, 107, 121 EPC  
Rule: 25(1), 51(6) EPC**

**Keyword: "Meaning of suspensive  
effect" – "Divisional application (no)"**

*Headnote:*

*Suspensive effect means that the consequences following from an appealed decision do not immediately occur after the decision has been taken. Actions normally taking place after a decision are "frozen". Suspensive effect does not have the meaning of cancellation of the appealed decision. Even after an appeal the decision as such remains and can only be set aside or confirmed by the Board of Appeal.*

*The status of a divisional application filed while an appeal against the decision to grant a patent on the parent application is pending depends on the outcome of that appeal. Therefore, the department of first instance cannot decide on the question whether the divisional application has been validly filed until the decision of the Board of Appeal on the appeal is taken.*

#### Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 99 911 255 (parent application) was filed on 8 March 1999 as an international patent application PCT/US99/05159 and entered into the European phase on

## Décisions des chambres de recours

### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 4 octobre 2004 J 28/03 – 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset

Membres : H. Preglau  
M. B. Tardo-Dino

**Demandeur : Ericsson Inc.**

**Référence : Demande divisionnaire/  
ERICSSON INC.**

**Article : 106, 107, 121 CBE  
Règle : 25(1), 51(6) CBE**

**Mot-clé : "Sens de l'effet suspensif" –  
"Demande divisionnaire (non)"**

*Sommaire :*

*I. L'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée ne se produisent pas immédiatement après le rendu de la décision. Les actes qui s'ensuivent normalement sont "gelés". L'effet suspensif ne signifie pas que la décision attaquée est annulée. Même après la formation d'un recours, la décision demeure en tant que telle et elle ne peut être annulée ou confirmée que par la chambre de recours.*

*II. Le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépend de l'issue de ce recours. Aussi l'instance du premier degré ne peut-elle statuer sur la question de savoir si la demande divisionnaire a été valablement déposée tant que la chambre de recours n'a pas statué sur le recours.*

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 99 911 255 (demande initiale) a été déposée en tant que demande internationale (PCT/US99/05159) le 8 mars 1999 et est entrée dans la phase européenne

in die europäische Phase ein. Die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ erging am 30. Juli 2001. Das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung wurde mit Schreiben vom 20. September 2001 mitgeteilt.

II. Am 8. Oktober 2001 erging eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Am 27. Februar 2002 wurde die Anmelderin davon in Kenntnis gesetzt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Am 18. April 2002 wurde ein Antrag gemäß Artikel 121 EPÜ eingereicht, dem das Amt am 13. Mai 2002 stattgab. Das Amt unterrichtete die Anmelderin am 15. Mai 2002, dass der Hinweis auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt 02/26 vom **26. Mai 2002** bekannt gemacht werde.

III. Am **25. Juli 2002** wurde Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung des Patents vom 15. Mai 2002 eingelegt und die entsprechende Beschwerdegebühr entrichtet.

Da keine Beschwerdebegründung eingereicht worden war, wurde die Beschwerde am 16. Juli 2003 als unzulässig verworfen (T 1187/02).

IV. Am **22. August 2002** wurde die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 als Teilanmeldung zu der vorstehend genannten Stammanmeldung eingereicht.

Am 11. Dezember 2002 teilte das Amt der Anmelderin mit, dass die Anmeldung nach Regel 25 (1) EPÜ nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne (Feststellung eines Rechtsverlusts), weil am Tag der Anmeldung im Europäischen Patentregister bereits die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung eingetragen gewesen sei.

V. Mit Schreiben vom 12. Februar 2003 beantragte die Anmelderin eine formelle Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ. Sie machte geltend, dass die Stammanmeldung auf Grund der Beschwerde T 1187/02 und ihrer aufschiebenden Wirkung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig gewesen sei.

VI. Auf diesen Antrag hin erließ die Eingangsstelle eine formelle Entscheidung mit Datum vom 23. April 2003 und verwies in ihrer Begründung auf die geänderte Regel 25 EPÜ sowie die im ABI. EPA 2002,112 veröffentlichte Mitteilung des Europäischen Patent-

24 August 2000. The communication under Rule 51(4) EPC was sent on 30 July 2001. The approval of the text in which the grant of the patent was intended was given with letter dated 20 September 2001.

II. A communication according to Rule 51(6) EPC was sent on 8 October 2001. On 27 February 2002 the applicant was informed that the application was deemed to be withdrawn. A request pursuant to Article 121 EPC was filed on 18 April 2002 and was accepted by the Office on 13 May 2002. On 15 May 2002 the Office informed the applicant that the mention of the grant of the patent would be published in European Patent Bulletin 02/26 of **26 May 2002**.

III. On **25 July 2002** an appeal was filed against the decision dated 15 May 2002 to grant the patent and the appeal fee was paid accordingly.

As no statement of grounds of appeal was filed, the appeal was rejected on 16 July 2003 as inadmissible (T 1187/02).

IV. On **22 August 2002** European patent application No. 02 018 257 was filed as a divisional application from the above-mentioned parent application.

On 11 December 2002 the Office informed the applicant (noting of loss of rights) that according to Rule 25(1) EPC the application could not be treated as a divisional one because at the date of filing the European Patent Register had already mentioned the grant of the parent application.

V. With letter dated 12 February 2003 the applicant requested a formal decision pursuant to Rule 69(2) EPC and argued that due to the appeal T 1187/02 and its suspensive effect the parent application was pending at the time when filing the divisional application.

VI. Following this request the Receiving Section issued a formal decision dated 23 April 2003 and referred in the reasons to the amended Rule 25 EPC and the Notice of the European Patent Office dated 9 January 2002, published in OJ 2002,112, the latter making clear

le 24 août 2000. La notification visée à la règle 51(4) CBE a été envoyée le 30 juillet 2001. Le texte dans lequel la délivrance du brevet était envisagée a été approuvé par lettre en date du 20 septembre 2001.

II. Une notification établie au titre de la règle 51(6) CBE a été envoyée le 8 octobre 2001. Le 27 février 2002, le demandeur a été informé que la demande était réputée retirée. Une requête a été présentée le 18 avril 2002 au titre de l'article 121 CBE, à laquelle l'Office a fait droit le 13 mai 2002. Le 15 mai 2002, l'Office a informé le demandeur que la mention de la délivrance du brevet serait publiée au Bulletin européen des brevets 02/26 du **26 mai 2002**.

III. Le **25 juillet 2002**, un recours a été formé contre la décision en date du 15 mai 2002 relative à la délivrance du brevet, et la taxe de recours a été payée en conséquence.

Faute de mémoire exposant les motifs du recours, le recours a été rejeté pour irrecevabilité le 16 juillet 2003 (décision T 1187/02).

IV. Le **22 août 2002**, la demande de brevet européen n° 02 018 257 a été déposée sous la forme d'une demande divisionnaire basée sur la demande initiale susmentionnée.

Le 11 décembre 2002, l'Office a informé le demandeur (constatation de la perte d'un droit) qu'en vertu de la règle 25(1) CBE, la demande ne pouvait pas être considérée comme une demande divisionnaire, étant donné qu'à la date de dépôt, la mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale était déjà inscrite au Registre européen des brevets.

V. Par lettre en date du 12 février 2003, le demandeur a requis une décision formelle au titre de la règle 69(2) CBE. Il a fait valoir que la demande initiale était en instance lors du dépôt de la demande divisionnaire, du fait du recours T 1187/02 et de son effet suspensif.

VI. A la suite de cette requête, la section de dépôt a rendu une décision formelle en date du 23 avril 2003 et s'est référée dans les motifs à la version modifiée de la règle 25 CBE ainsi qu'au Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 9 janvier 2002, publié au

amts vom 9. Januar 2002, aus der hervorgeht, dass eine Teilanmeldung nur eingereicht werden kann, solange die Stammanmeldung anhängig ist.

VII. Gemäß der vorstehend genannten Mitteilung ist eine Anmeldung bis zu (aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird oder eine Entscheidung ergeht, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wird. Wird gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden.

Die Eingangsstelle argumentierte ferner, dass die Prüfungsabteilung keine Entscheidung getroffen habe, gegen die die Anmelderin Beschwerde einlegen könne, da eine positive Entscheidung über die Erteilung des Patents ergangen und die Anmelderin zuvor aufgefordert worden sei, ihr Einverständnis zu geben, was sie uneingeschränkt getan habe.

VIII. Unter Verweis auf die Entscheidung T 549/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wurde festgestellt, dass Artikel 107 EPÜ im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, da sich die Anmelderin mit der Fassung einverstanden erklärt habe und durch die Entscheidung über die Erteilung des Patents offenkundig nicht beschwert sei.

IX. Die Einreichung der Beschwerde zu dem alleinigen Zweck, eine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens zu erwirken, um eine Teilanmeldung einreichen zu können, sei als eindeutiger Missbrauch der Artikel 106 und 107 EPÜ anzusehen und könne keine aufschiebende Wirkung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ haben.

X. Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende Beschwerde vom 23. Juni 2003. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, die Beschwerdebegründung folgte am 25. August 2003. Es wurde beantragt, die Entscheidung der Eingangsstelle aufzuheben und die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 als Teilanmeldung zu behandeln. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

XI. In der Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin vor, dass die Teilanmeldung am 22. August 2002 eingereicht worden sei, d. h. vor

that a divisional application can only be filed whilst the parent application is pending.

VII. According to the Notice mentioned above an application is pending up to (but not including) the date of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin or until the date of a decision that the application is refused. If notice of appeal is filed against the decision to refuse, a divisional application may still be filed while appeal proceedings are under way.

It further argued that no decision was made by the Examining Division against which the applicant could appeal because a positive decision to grant the patent was issued and the applicant was asked before for his approval which was given unconditionally.

VIII. With reference to decision T 549/93 (not published in the OJ), it was stated that in the case in suit Article 107 EPC was not applicable because the applicant gave his approval to the text and was obviously not adversely affected by the decision to grant the patent.

IX. The filing of the appeal only to reopen the examining procedure to file a divisional application had to be regarded as a clear abuse of Article 106 and 107 EPC and could not lead to a suspensive effect in the meaning of Article 106(1) EPC.

X. The present appeal was lodged on 23 June 2003 against this decision. The appeal fee was paid the same day and the statement of grounds of appeal were filed 25 August 2003. It was requested to set aside the decision of the Receiving Section and to treat the European patent application No. 02 018 257 as a divisional one. As an auxiliary request oral proceedings were requested.

XI. In the grounds of appeal the appellant argued that the divisional application was filed on 22 August 2002, which date is before 16 July 2003, the date of

JO OEB 2002, 112, lequel énonce clairement qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande principale est pendante.

VII. Conformément au Communiqué susmentionné, une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée. Si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.

La section de dépôt a en outre fait valoir que la division d'examen n'avait rendu aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours par le demandeur, étant donné qu'elle avait rendu une décision favorable de délivrance du brevet et que le demandeur avait été invité auparavant à donner son accord, ce qu'il avait fait de manière inconditionnelle.

VIII. Se référant à la décision T 549/93 (non publiée au JO), la section de dépôt a estimé que l'article 107 CBE n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où le demandeur avait donné son accord sur le texte et où il n'était manifestement pas lésé par la décision de délivrance du brevet.

IX. La formation du recours dans le seul but de rouvrir la procédure d'examen afin de déposer une demande divisionnaire contrevenait clairement aux articles 106 et 107 CBE et ne pouvait pas produire d'effet suspensif au sens de l'article 106(1) CBE.

X. Le présent recours a été formé le 23 juin 2003 contre cette décision. La taxe de recours a été payée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 août 2003. Le requérant a demandé que la décision de la section de dépôt soit annulée et que la demande de brevet européen n° 02 018 257 soit considérée comme une demande divisionnaire. Il a demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

XI. Dans les motifs du recours, le requérant a fait valoir que la demande divisionnaire avait été déposée le 22 août 2002, c'est-à-dire avant le 16 juillet 2003, date

dem 16. Juli 2003, an dem die Entscheidung im Beschwerdeverfahren T 1187/02 ergangen sei. Bedingt durch die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde sei die angefochtene Entscheidung (über die Erteilung des Patents) nicht rechtskräftig geworden, sondern habe zumindest so lange ausgesetzt werden müssen, bis über die Beschwerde entschieden worden sei. Daraus folge, dass die Stammanmeldung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Sache T 1187/02 anhängig gewesen sei und dass die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 als Teilanmeldung behandelt werden müsse. Die Beschwerdeführerin beantragte daher, dass die Entscheidung über die Feststellung des Rechtsverlusts aufgehoben und der vorstehend genannten Anmeldung der Status einer Teilanmeldung zuerkannt werde.

XII. Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelte die Kammer ihre vorläufige Meinung, wonach die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung des Patents auf der Grundlage der von der Anmelderin genehmigten Fassung der (Stamm-)Anmeldung nicht die spezielle aufschiebende Wirkung in Anspruch nehmen könne, die einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung zukomme.

XIII. Mit Schreiben vom 16. September 2004 unterrichtete die Beschwerdeführerin die Kammer davon, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde, und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. In ihrer Entscheidung über die Beschwerde T 1187/02 gegen die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 062 826 auf die Anmeldung Nr. 99 911 255, die als Stammanmeldung dienen sollte, sah sich die Kammer wegen fehlender Beschwerdebegründung nicht in der Lage zu prüfen, ob die angefochtene Entscheidung falsch und ob die Beschwerdeführerin durch sie beschwert sei. In Bezug auf eine etwaige aufschiebende Wirkung stellte sie fest, dass über diese Frage im damaligen Fall nicht zu entscheiden war.

the decision in the appeal procedure T 1187/02. It follows from the suspensive effect of an appeal that the appealed decision (to grant the patent) did not become final, but had to be put on hold, at least until the appeal was decided. Consequently the parent application was pending until the date of the decision in case T 1187/02 and the European patent application No. 02 018 257 had to be treated as a divisional one. He therefore requested to set aside the decision of the Noting of loss of rights and to accord the before-mentioned application the status of a divisional one.

XII. Together with the summons to oral proceedings the Board issued the preliminary opinion, that the appeal against the decision to grant the patent on basis of the approved text of the (parent) application cannot benefit from the particular suspensive effect of an appeal against the refusal of a patent application.

XIII. With letter dated 16 September 2004 the appellant informed the Board that he would not attend the oral proceedings and asked for a decision on basis of the documents on file.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. In its decision concerning the appeal T 1187/02 against the decision to grant the European patent No. 1 062 826 (Application No. 99 911 255), which should serve as the parent application, the Board stated that because of missing statement of grounds of appeal it was not in a position to examine whether the impugned decision was wrong and whether or not the appellant was adversely affected by it. Concerning a possible suspensive effect it stated that this question was not to be decided in that case.

à laquelle une décision avait été rendue dans la procédure de recours T 1187/02. En raison de l'effet suspensif du recours, la décision attaquée (relative à la délivrance du brevet) n'était pas passée en force de chose jugée, mais devait être suspendue, au moins jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours. La demande initiale était donc en instance jusqu'à la date à laquelle la chambre a rendu sa décision dans l'affaire T 1187/02, et la demande de brevet européen n° 02 018 257 devait être considérée comme une demande divisionnaire. Le requérant a par conséquent demandé que la décision constatant la perte d'un droit soit annulée et que le statut de demande divisionnaire soit accordé à la demande susmentionnée.

XII. Tout en citant les parties à la procédure orale, la Chambre a émis un avis provisoire selon lequel le recours formé contre la décision de délivrance du brevet sur la base du texte approuvé de la demande (initiale) ne pouvait pas bénéficier de l'effet suspensif particulier attaché à un recours contre le rejet d'une demande de brevet.

XIII. Par lettre en date du 16 septembre 2004, le requérant a informé la Chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale et a demandé qu'une décision soit rendue en l'état du dossier.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Dans sa décision concernant le recours T 1187/02 formé contre la décision de délivrance du brevet européen n° 1 062 826 sur la base de la demande n° 99 911 255, laquelle devait servir de demande initiale, la chambre a déclaré qu'en l'absence de mémoire exposant les motifs du recours, elle n'était pas à même de déterminer si la décision attaquée était erronée ou si elle lésait le requérant. En outre, la question d'un éventuel effet suspensif n'avait pas à être tranchée dans cette affaire.

3. Es obliegt nun der für den vorliegenden Fall zuständigen Kammer, die Sachlage nicht nur für die Teilanmeldung, sondern auch für die Stammanmeldung zu untersuchen und insbesondere zu klären, welche Wirkung die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung hat.

4. Damit eine Teilanmeldung zulässig ist, müssen mehrere Voraussetzungen gegeben sein. Der entscheidende Punkt hierfür ist der Status der Stammanmeldung.

Nach der geänderten Regel 25 EPÜ, die auf den vorliegenden Fall Anwendung findet, kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden.

Eine Anmeldung ist bis zu (aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird oder an dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; wird gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden (vgl. Mitteilung des Amtes vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ, veröffentlicht im ABI. EPA 2002, 112).

5. Der Hinweis auf die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung wurde am 26. Mai 2002 im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung endete die Anhängigkeit der Anmeldung, womit auch die Möglichkeit entfiel, eine Teilanmeldung einzureichen. Eine am 22. August 2002 eingereichte Anmeldung erfüllt nicht die Voraussetzung der Regel 25 (1) EPÜ, dass eine anhängige frühere Anmeldung vorliegen muss, zu der eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, da die frühere Anmeldung schon seit dem 26. Mai 2002 nicht mehr anhängig war.

6. Ausnahmen von dieser Regelung werden nur gemacht, wenn Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung eingelegt wird. Nur in einem solchen Fall ist eine Teilanmeldung weiter zulässig, solange das Beschwer-

3. It is now up to this Board to consider the circumstances not only of the divisional patent application but also those of the parent application and especially with the effect of the appeal against the decision to grant the parent application.

4. To allow a divisional application several preconditions have to be met. The crucial point is the status of the parent application.

Amended Rule 25 EPC which applies to the case in suit states that a divisional application may be filed on any pending earlier European patent application.

An application is pending up to (but not including) the date that the European Patent Bulletin mentions the grant of the European patent, or until the date that the application is refused, withdrawn or deemed withdrawn; if notice of appeal is filed against the decision to refuse, a divisional application may still be filed while appeal proceedings are under way (see Notice of the Office dated 9 January 2002 concerning amendment of Rule 25(1), 29(2) and 51 EPC, published in OJ 2002, 112).

5. The parent application was published in the European Patent Bulletin on 26 May 2002. This publication ended the pending status of this application and also the possibility to file a divisional application. An application filed on 22 August 2002 does not fulfil the precondition of Rule 25(1) EPC that a pending earlier application must exist in relation to which a divisional application may be filed, because the pending status of the earlier application already ended on 26 May 2002.

6. Exemptions to that precondition are only made in case of an appeal against a decision to refuse the parent application. Only in such a case is a divisional application allowed as long as the appeal procedure has not been terminated (see again the wording of amended Rule 25(1)

3. Il incombe désormais à la présente Chambre d'étudier les circonstances qui entourent non seulement la demande divisionnaire, mais aussi la demande initiale, et en particulier l'effet du recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale.

4. Pour être admise, une demande divisionnaire doit répondre à plusieurs conditions préalables. A cet égard, l'élément crucial est le statut de la demande initiale.

La version modifiée de la règle 25 CBE, qui s'applique en l'espèce, dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

Une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée; si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE, publié au JO OEB 2002, 112).

5. La mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale a été publiée au Bulletin européen des brevets le 26 mai 2002. Avec cette publication, la demande initiale a cessé d'être en instance et le dépôt d'une demande divisionnaire est devenu impossible. Une demande déposée le 22 août 2002 ne satisfait pas à la condition préalable de la règle 25(1) CBE, selon laquelle la demande antérieure doit encore être en instance pour pouvoir déposer une demande divisionnaire, étant donné que la demande antérieure a cessé d'être en instance dès le 26 mai 2002.

6. Cette condition préalable ne connaît d'exception qu'en cas de recours formé contre une décision de rejet de la demande initiale. Le dépôt d'une demande divisionnaire est admis dans ce seul cas de figure, tant que la procédure de recours n'est pas close (cf. à



deverfahren noch nicht abgeschlossen ist (vgl. wiederum den Wortlaut der geänderten Regel 25 (1) EPÜ und die Mitteilung des Amtes im ABI. EPA 2002, 112).

7. Für den vorliegenden Fall ergibt sich daraus eindeutig, dass eine Teilanmeldung, die beinahe drei Monate nach Bekanntmachung des Patents im Europäischen Patentblatt eingereicht wurde, nicht die Voraussetzung erfüllt, wonach noch eine frühere Anmeldung anhängig sein muss.

8. Da es sich bei der Entscheidung über die Erteilung des Patents um eine positive Entscheidung handelte, die voll und ganz dem Antrag der Anmelderin entsprach, kann die Ausnahmeregelung nicht angewandt werden, die in der Mitteilung des Amtes über die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ und anderer Regeln des EPÜ erwähnt wird, denn es lag ja keine Zurückweisung vor, die mit einer Beschwerde anfechtbar wäre.

9. Infolgedessen kann die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung des Patents in der von der Anmelderin beantragten Fassung nicht die spezielle aufschiebende Wirkung in Anspruch nehmen, die einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung zukommt.

10. Obwohl die Ausnahmeregelung auf einer Mitteilung des Amtes basiert, die für die Entscheidungen der Kammer rechtlich nicht bindend ist, ist hier festzuhalten, dass sich die Kammer im vorliegenden Fall vollkommen den Erläuterungen und der Interpretation anschließt, die die Mitteilung in Bezug auf Teilanmeldungen enthält.

11. Hinter der Mitteilung des Amtes über die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ und anderer Regeln des EPÜ, wonach die Einreichung einer Teilanmeldung nur im Fall einer Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung zulässig ist, steht der logische Gedanke, dass es einem Verfahrensbeteiligten ermöglicht werden soll, unabhängig vom Ausgang der Beschwerde eine Teilanmeldung einzureichen, oder anders ausgedrückt, dass die Teilanmeldung auch dann, wenn die Beschwerdekammer die Zurückweisung der "Stammanmeldung" bestätigen sollte, ein eigenes, separates Prüfungsverfahren durchlaufen würde.

EPC and the Notice of the Office in OJ 2002, 112).

7. Applied to the present case it is clear that a divisional application filed nearly three months after the publication of the patent in the European Patent Bulletin does not fulfil the precondition that an earlier application must still be pending.

8. As the decision to grant the patent was a positive one, going fully along with the request of the applicant, the exemption mentioned in the Notice of the Office concerning the amendment of Rule 25(1) and others EPC cannot be applied as there was no refusal which would be open to appeal.

9. Consequently the appeal against the decision to grant the patent as requested by the applicant cannot benefit from the particular suspensive effect of an appeal against a refusal of a patent application.

10. Although the exemptions result from a Notice of the Office which does not have a legally binding character on the decisions of the Board it has to be stated that in the present case the Board fully shares the explanations and interpretations given in the Notice concerning divisional applications.

11. The logical idea behind the Notice of the Office concerning the amendments of Rule 25(1) and other Rules of the EPC mentioning that only an appeal against a refusal of the patent application would allow the filing of a divisional application independently of the outcome of the appeal, in other words even if the refusal of the "parent application" would have been confirmed by the Board of Appeal the divisional application would have its own and independent examining procedure.

nouveau le texte modifié de la règle 25(1) CBE et le Communiqué de l'Office publié au JO OEB 2002, 112).

7. En l'espèce, il est clair qu'une demande divisionnaire déposée près de trois mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets ne satisfait pas à la condition préalable selon laquelle une demande antérieure doit encore être en instance.

8. Etant donné que la décision de délivrance du brevet était favorable et parfaitement conforme à la requête du demandeur, l'exception mentionnée dans le Communiqué de l'Office relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE ne peut pas s'appliquer, compte tenu de l'absence de rejet contre lequel un recours serait ouvert.

9. Par conséquent, le recours formé contre la décision de délivrance du brevet, telle que requise par le demandeur, ne peut pas bénéficier de l'effet suspensif particulier attaché à un recours contre le rejet d'une demande de brevet.

10. Bien que cette exception découle d'un Communiqué de l'Office qui ne s'impose pas aux chambres, il convient de noter qu'en l'espèce, la Chambre souscrit pleinement aux explications et aux interprétations fournies dans le Communiqué au sujet des demandes divisionnaires.

11. Le raisonnement logique qui soutient le Communiqué de l'Office relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE, lequel prévoit qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée qu'en cas de recours dirigé contre le rejet d'une demande de brevet, consiste à permettre à une partie de déposer une demande divisionnaire indépendamment de l'issue du recours. En d'autres termes, même si le rejet de la demande initiale est confirmé par la chambre de recours, la demande divisionnaire aurait sa propre procédure d'examen.

Auf der anderen Seite würde man erwarten, dass eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Erteilung eines Patents, die die Bekanntmachung der Erteilung des Patents zur Folge hat, nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ unzulässig ist und mithin nicht die Möglichkeit eröffnen sollte, eine Teilanmeldung auch noch während des Beschwerdeverfahrens einzureichen. Dies kann auch als Vorkehrung gegen missbräuchliche Beschwerden verstanden werden, die eingelegt werden, um künstlich anhängige "Stammanmeldungen" zu schaffen.

12. Da offenbar ein grundlegendes Missverständnis darüber besteht, was regulär unter aufschiebender Wirkung zu verstehen ist, möchte die Kammer hervorheben, dass aufschiebende Wirkung nicht bedeutet, dass die angefochtene Entscheidung mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird. Letzteres ist eindeutig nicht richtig. Aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten, sondern dass jede weitere Handlung ausgesetzt wird, bis endgültig über die Beschwerde entschieden und die Entscheidung der ersten Instanz entweder bestätigt oder aufgehoben worden ist. Im Zeitraum zwischen der Einreichung einer Beschwerde und der endgültigen Entscheidung der Beschwerdekammer ist das Schicksal der angefochtenen Entscheidung in der Schwebe, auch wenn die Entscheidung als solche nach wie vor Bestand hat.

13. Die von der aufschiebenden Wirkung ausgehenden Rechtsfolgen können keinesfalls mit der Aufhebung einer Entscheidung durch eine höhere Instanz gleichgesetzt werden. Nur eine Beschwerdekammer kann mit ihrer endgültigen Entscheidung eine angefochtene Entscheidung entweder aufheben, d. h. rückgängig machen und ein Verfahren wieder auf den Stand bringen, in dem es sich befand, bevor die Entscheidung der ersten Instanz erging, oder aber die Entscheidung der ersten Instanz bestätigen und so den Schwebezustand der Anhängigkeit beenden.

14. Fest steht, dass, sobald eine Beschwerde eingelegt worden ist, die Entscheidung über ihre Zulässigkeit ausschließlich bei der Beschwerdekammer liegt, bei der sie eingelegt wurde. Auf Grund der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde

On the other hand an appeal against a decision granting a patent and resulting in the publication of the grant of the patent would be expected to be inadmissible with respect to Article 107(1) EPC and should therefore not benefit of the possibility to file a divisional application even during the appeal procedure. This can also be understood as to avoid abusive appeals to construe artificially pending "parent applications".

12. As it seems that there is a substantial misunderstanding what usually a suspensive effect means the Board wants to emphasise that the suspensive effect does not have the meaning of an immediate cancellation of the appealed decision. This is clearly not true. Suspensive effect means that the consequences following from an appealed decision do not immediately occur after the decision has been taken but that every action is frozen until the final decision on the appeal is taken and the decision of the first instance is either confirmed or set aside. In the intermediate period between the filing of an appeal and the final decision of the Board of Appeal the fate of the appealed decision is pending although the decision as such still exists.

13. In no way suspensive effect can be interpreted as having the same effect as a cancellation of a decision by a higher instance. Only the final decision of a Board of Appeal can either set aside an impugned decision with the effect to make it disappear and to put back a procedure to the status where it was before the first instance took its decision or can confirm the first instance's decision and so terminate its pending status.

14. It is a matter of fact that once an appeal has been filed, the Board of Appeal before which it had been lodged has the only competence to decide whether or not this appeal is admissible. According to the suspensive effect of an appeal (Article 106(1) EPC) a contested

En revanche, on s'attend à ce qu'un recours formé contre la décision de délivrance d'un brevet, laquelle entraîne la publication de la mention de la délivrance du brevet, soit irrecevable au regard de l'article 107, première phrase CBE, de sorte qu'il ne devrait pas permettre de déposer une demande divisionnaire, même au cours de la procédure de recours. Le but est aussi d'éviter des recours abusifs visant à construire artificiellement des demandes initiales en instance.

12. Comme il semble que l'acception courante du terme "effet suspensif" fasse l'objet d'un grave malentendu, la Chambre tient à souligner que l'effet suspensif ne signifie pas l'annulation immédiate de la décision attaquée. Ce n'est clairement pas le cas. L'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée ne se produisent pas immédiatement après le rendu de la décision, mais que chaque acte est gelé jusqu'à ce que la chambre ait définitivement statué sur le recours et ait soit confirmé soit annulé la décision de la première instance. Au cours de la période intermédiaire qui s'écoule entre la formation d'un recours et la décision finale de la chambre de recours, le sort de la décision attaquée est en suspens, même si la décision à proprement parler continue d'exister.

13. L'effet suspensif ne saurait en aucun cas être interprété comme produisant les mêmes conséquences juridiques que l'annulation d'une décision par une instance supérieure. Seule la décision finale d'une chambre de recours peut soit annuler la décision attaquée, avec pour effet que cette décision n'existe plus et que la procédure revient dans l'état où elle se trouvait avant que la première instance n'ait rendu sa décision, soit confirmer la décision de la première instance, de sorte qu'elle n'est plus en suspens.

14. Lorsqu'un recours a été formé, la compétence pour statuer sur sa recevabilité appartient exclusivement à la chambre de recours en charge de l'affaire. Conformément à l'effet suspensif du recours (article 106(1) CBE), la décision contestée ne produit

(Artikel 106 (1) EPÜ) entfaltet eine angefochtene Entscheidung bis zum Erlass der endgültigen Entscheidung der Kammer keinerlei Wirkung; im Falle der europäischen Anmeldung Nr. 99 911 255 ("Stammanmeldung") kam dieser Effekt nicht zum Tragen, da im Patentblatt bereits auf die Erteilung des entsprechenden Patents hingewiesen worden war, war aber für eine etwaige Teilanmeldung von Bedeutung.

15. Im Hinblick auf die Einreichung einer Teilanmeldung besteht der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung und einer Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents darin, dass Erstere den Vorteil hat, dass auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, und die Gewähr bietet, dass diese Teilanmeldung selbst dann Bestand haben kann, wenn die Beschwerde aus welchen Gründen auch immer zurückgewiesen wird. Auf diesem Weg kann der Anmelder möglicherweise doch noch ein Patent erhalten, auch wenn er mit seinem Antrag zur Stammanmeldung keinen Erfolg hatte.

16. Bei einer Beschwerde, die sich nicht gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung richtet, ist die Lage völlig anders. Hier wurde bereits ein Patent erteilt. In diesem Fall hängt jede weitere Handlung (nicht nur in Bezug auf Teilanmeldungen) vollständig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens ab. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die endgültige Entscheidung der Beschwerdekammer abzuwarten ist. Maßgebend für die weiteren Folgen ist die Entscheidungsformel.

17. In der Sache T 1187/02 entschied die Kammer letztlich, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Dass sie ausdrücklich feststellte, dass sie nicht darüber befinden könne, ob die Beschwerde aufschiebende Wirkung habe, ist für den vorliegenden Fall nicht ohne Belang. Mit dieser Entscheidung wurde für die Verfahrensbeteiligte wieder die Rechtslage hergestellt, die zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents bestand, als sei keine Beschwerde eingelegt worden. Die Prüfungsabteilung hat demnach richtig entschieden, dass die europäische Patentanmeldung Nr. 02 018 257 nicht als Teilanmeldung behandelt werden konnte, da sie einge-

decision does not develop any effect until the final decision of the Board – which in case of the European application No. 99 911 255 ("parent application") was meaningless because the grant of the respective patent was already published in the Patent Bulletin but was of importance for a possible divisional application.

15. The difference between an appeal against a refusal of a European patent application and an appeal against the decision to grant a European patent with respect to the filing of a divisional application lies in case of the first kind of appeal in the benefit to file a divisional application even during the appeal procedure and the guarantee that this divisional application can survive even in case of a refusal of the appeal for whatever reasons. This approach allows to get possibly a patent although the applicant failed with his request concerning the parent application.

16. In case of an appeal which is not directed against the refusal of a European patent application the situation is quite different. There is already a patent granted. In such a case every further action (not only divisional applications) is completely depending on the outcome of the appeal proceedings. In other words one has to wait until the final decision by the Board of Appeal is taken. And it is the order which is decisive for the further consequences.

17. In case T 1187/02 the Board finally decided to reject the appeal as inadmissible. That it expressly stated that it could not decide whether or not the appeal had suspensive effect is of no relevance for the current case. The consequence of that decision was that the party was put back to the legal situation existing at the time of the grant of the patent as if no appeal had been lodged. Therefore the Examining Division rightly decided that European patent application No. 02 018 257 could not be treated as a divisional one because it was filed after the publication of the grant of that patent which should serve as the parent application.

aucun effet jusqu'à la décision finale de la chambre. Cet aspect, qui était sans importance dans le cas de la demande européenne n° 99 911 255 (demande initiale), étant donné que la mention de la délivrance du brevet correspondant avait déjà été publiée au Bulletin européen des brevets, revêtait en revanche une grande importance pour une éventuelle demande divisionnaire.

15. S'agissant du dépôt d'une demande divisionnaire, un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen diffère d'un recours dirigé contre la décision de délivrance d'un brevet européen en ce que le premier type de recours présente l'avantage qu'une demande divisionnaire peut encore être déposée au cours de la procédure de recours, et garantit que cette demande divisionnaire peut survivre, même en cas de rejet du recours pour un quelconque motif. Cette approche permet au demandeur d'obtenir éventuellement un brevet y compris lorsqu'il n'a pas obtenu gain de cause en ce qui concerne la demande initiale.

16. La situation est totalement différente lorsque le recours n'est pas dirigé contre le rejet d'une demande de brevet européen. En effet, un brevet a déjà été délivré. Dans ce cas, tout nouvel acte (et pas uniquement le dépôt d'une demande divisionnaire) dépend entièrement de l'issue de la procédure de recours. En d'autres termes, il convient d'attendre la décision finale de la chambre de recours, le dispositif étant déterminant pour les conséquences à venir.

17. Dans l'affaire T 1187/02, la chambre a finalement décidé de rejeter le recours pour irrecevabilité. Le fait qu'elle ait expressément déclaré qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur l'effet suspensif du recours n'est pas important pour la présente affaire. Cette décision a eu pour effet de replacer la partie à la procédure dans la situation juridique qui existait au moment de la délivrance du brevet, comme si aucun recours n'avait été formé. C'est donc à juste titre que la division d'examen a décidé que la demande de brevet européen n° 02 018 257 ne pouvait pas être considérée comme une demande divisionnaire, étant donné qu'elle avait



reicht wurde, nachdem die Erteilung des Patents bekannt gemacht worden war, das als Stammanmeldung dienen sollte.

18. Wie bereits ausgeführt wurde, erlaubt es die von einer Beschwerde ausgehende aufschiebende Wirkung nicht, eine bereits ergangene Entscheidung zu ignorieren. Sie hemmt lediglich den Ablauf der normalerweise daran anschließenden Schritte, bis die endgültige Entscheidung der letzten Instanz ergangen ist. Vor diesem Hintergrund spielt es keine Rolle, ob die Beschwerde möglicherweise von Anfang an offenkundig unzulässig war oder ob sie erst zu einem späteren Zeitpunkt verworfen wurde.

19. Unter diesen Umständen konnte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung nur bestätigen und die Beschwerde zurückweisen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

18. As was pointed out earlier the suspensive effect as consequence of an appeal does not allow to ignore the existence of an already taken decision. It only interrupts the normally following further steps until the definite decision of the last instance has been taken. Under these aspects it does not matter if the appeal might have been obviously inadmissible from the very beginning or if it was rejected as inadmissible at a later stage.

19. Under these circumstances the Board could only confirm the decision of the Examining Division and had to dismiss the appeal.

#### **Order**

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

The appeal is dismissed.

été déposée après la publication de la mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande qui devait servir de demande initiale.

18. Comme indiqué précédemment, l'effet suspensif qui résulte d'un recours ne permet pas d'ignorer l'existence d'une décision qui a déjà été rendue. Il ne fait que suspendre les actes qui s'ensuivent généralement, jusqu'à ce que la dernière instance ait rendu sa décision finale. Il n'importe donc pas de savoir si le recours était manifestement irrecevable dès le début ou s'il a été rejeté pour irrecevabilité à un stade ultérieur.

19. Dans ces circonstances, la Chambre ne peut que confirmer la décision de la division d'examen et doit rejeter le recours.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.