

## Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

### Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 28. Juni 2007

**G 1/05**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: S. Perryman  
P. Alting Van Geusau  
B. Günzel  
C. Holtz  
A. Nuss  
Sir N. Pumfrey

Anmelderin: **ASTROPOWER Inc.**

Stichwort: Teilanmeldung/  
ASTROPOWER

Artikel: 54 (3), 75 (2), 76 (1), (2) und (3), 77 (5), 82, 96 (2), 97 (1), 100 c), 102 (3), 112 (1) a), 113 (1), 123 (1) und (2), 138 (1) c) und 138 (2) EPÜ 1973  
Regel: 25 (1) und (2), 51 (2), 86 (3) und (4) EPÜ 1973  
Art. 8 VOBGK  
§§ 76 (1) und 130 (7) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977

Schlagwort: "Ungültigkeit wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ bei Einreichung der Teilanmeldung – verneint" – "Änderung zur Erfüllung des Artikels 76 (1) EPÜ – zulässig, selbst wenn die frühere Anmeldung zum Zeitpunkt der Änderung nicht mehr anhängig ist" – "Inhalt des Glieds einer Kette von Teilanmeldungen muss in der ursprünglich eingereichten Fassung jeder vorangehenden Anmeldung der Kette offenbart sein" – "Ansprüche des Glieds einer Kette von Teilanmeldungen müssen nicht auf einen Gegenstand aus dem Schutzbereich der Ansprüche der vorangehenden Anmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung gerichtet sein"

Leitsatz:

*Was Artikel 76 (1) EPÜ angeht, so kann eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren*

## Decisions of the Enlarged Board of Appeal

### Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 28 June 2007

**G 1/05**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli  
Members: S. Perryman  
P. Alting Van Geusau  
B. Günzel  
C. Holtz  
A. Nuss  
Sir N. Pumfrey

Applicant: **ASTROPOWER Inc.**

Headword: Divisional/ASTROPOWER

Article: 54(3), 75(2), 76(1)(2)(3), 77(5), 82, 96(2), 97(1), 100(c), 102(3), 112(1)(a), 113(1), 123(1)(2), 138(1)(c) and 138(2) EPC 1973  
Rule: 25(1)(2), 51(2), 86(3)(4) EPC 1973  
RPEBA Art. 8  
UK Patents Act 1977: Sections 76(1), 130(7)

Keyword: "Invalidity as a result of non-compliance with Article 76(1) EPC on filing a divisional application – no" – "Amendment to conform with Article 76(1) EPC – allowable, even if at time of amendment earlier application no longer pending" – "Content of a member of a sequence of divisional applications must be disclosed in each of the preceding applications in the sequence as filed" – "Claims of a member of a sequence of divisional applications need not be directed to subject-matter within the scope of the claims of the preceding applications in the sequence as filed"

Headnote:

*So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the*

## Décision de la Grande Chambre de recours

### Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 28 juin 2007

**G 1/05**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : S. Perryman  
P. Alting Van Geusau  
B. Günzel  
C. Holtz  
A. Nuss  
Sir N. Pumfrey

Demandeur : **ASTROPOWER Inc.**

Référence : Demande divisionnaire/  
ASTROPOWER

Article : 54(3), 75(2), 76(1), (2) et (3), 77(5), 82, 96(2), 97(1), 100(c), 102(3), 112(1)a), 113(1), 123(1) et (2), 138(1)c) et 138(2) CBE 1973  
Règle : 25(1) et (2), 51(2), 86(3), 86(4) CBE 1973  
RPGCR : art. 8  
Loi britannique sur les brevets de 1977 : articles 76(1) et 130(7)

Mot-clé : "Non-validité d'une demande divisionnaire pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE au moment de son dépôt – non" – "Modifications visant à satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE – autorisées même si, à la date de la modification, la demande antérieure n'est plus en instance" – "Le contenu d'un membre d'une série de demandes divisionnaires doit être divulgué dans chacune des demandes précédentes de la série telles qu'elles ont été déposées" – "Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande faisant partie d'une série de demandes divisionnaires portent sur un objet compris dans les revendications des demandes précédentes de la série telles que déposées"

Sommaire

*En ce qui concerne l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du*

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden, damit der Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Im Übrigen gelten für solche Änderungen dieselben Einschränkungen wie für Änderungen in anderen Anmeldungen (die keine Teilanmeldungen sind).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekammern 3.4.02 und 3.4.03 haben die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechtsfragen befasst.

Mit der Zwischenentscheidung T 39/03 (ABI. EPA 2006, 362) hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.02 der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt (Aktenzeichen G 1/05):

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

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

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

II. Mit der Zwischenentscheidung T 1409/05 (ABI. EPA 2007, 113) hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.03 der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt (Aktenzeichen G 1/06):

1) Ist es bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, eine

content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

### Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.4.02 and 3.4.03 have referred similar points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

By an interlocutory decision in case T 39/03 (OJ EPO 2006, 362), Technical Board of Appeal 3.4.02 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (considered under number G 1/05):

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

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

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

II. By an interlocutory decision in case T 1409/05 (OJ EPO 2007, 113), Technical Board of Appeal 3.4.03 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (considered under number G 1/06):

(1) In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a necessary and sufficient condition for a divisional application

contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).

### Exposé des faits et conclusions

I. Les chambres de recours techniques 3.4.02 et 3.4.03 ont soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE, des questions de droit similaires.

Par décision intermédiaire rendue dans l'affaire T 39/03 (JO OEB 2006, 362), la chambre de recours technique 3.4.02 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (traitées sous la référence G 1/05):

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

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

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

II. Par décision intermédiaire rendue dans l'affaire T 1409/05 (JO OEB 2007, 113), la chambre de recours technique 3.4.03 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (traitées sous la référence G 1/06):

(1) Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue d'une division de la demande précédente, est-il nécessaire et suffisant, pour qu'une

notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Kette den Erfordernissen des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ genügt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar, eindeutig und einzeln aus dem Offenbarungsgesamt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt?

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

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

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

III. Gemäß Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer entschied die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 6. April 2006, die ihr mit T 39/03 (G 1/05) und T 1409/05 (G 1/06) vorgelegten Rechtsfragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln, und forderte ferner mit ihren Entscheidungen vom 24. Oktober 2005 bzw. 6. April 2006 den Präsidenten des EPA auf, sich zu den jeweiligen Rechtsfragen schriftlich zu äußern.

Mit der Entscheidung T 1040/04 (ABI. EPA 2006, 597) hatte die Technische Beschwerdekammer 3.2.03 der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage betreffend die Änderung eines Patents vorgelegt (AktENZEICHEN G 3/06), das auf eine Teilanmeldung erteilt worden war, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging. Die Große Beschwerdekammer entschied am 9. Mai 2006, auch diese Rechtsfrage im gemeinsamen Verfahren mit G 1/05 und G 1/06 zu behandeln.

Ein Mitglied der Großen Beschwerdekammer teilte der Kammer mit, dass es möglicherweise Einwände gegen seine Mitwirkung am Vorlageverfahren G 3/06 geben könnte, weil es in familiärer Beziehung zu Mitarbeitern der einen Verfahrensbeteiligten vertretenden Kanzlei stehe. Der Vertreter der Beschwerdeführerin in der Sache T 1409/05 stellte mit Schreiben vom 14. Juni 2006 die Mitwirkung eines weiteren Mitglieds der

of that sequence to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?

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

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

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

III. Pursuant to Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the Enlarged Board decided by decision of 6 April 2006 to consider the above points of law referred respectively in case T 39/03 (G 1/05) and case T 1409/05 (G 1/06) in consolidated proceedings and decided by decisions of respectively 24 October 2005 and 6 April 2006 to invite the President of the EPO to comment in writing on the respective points of law.

In a decision in case T 1040/04 (OJ EPO 2006, 597), Technical Board of Appeal 3.2.03 referred a question of law to the Enlarged Board of Appeal (considered under number G 3/06) concerning amendment of a patent granted on a divisional application which at its actual date of filing extended beyond the content of the earlier application. By decision of 9 May 2006 the Enlarged Board of Appeal decided to consider this point of law also in consolidated proceedings with case numbers G 1/05 and G 1/06.

A member of the Enlarged Board of Appeal informed the Board of a possible objection to her taking part in referral G 3/06 due to a family connection with members of the firm representing one of the parties. In a letter dated 14 June 2006 the appellant's representative in case T 1409/05 questioned the position of another member of the Enlarged Board of Appeal considering that by reason of his membership in case

demande divisionnaire faisant partie de cette série satisfasse aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans ladite demande divisionnaire puisse être déduit directement, sans ambiguïté et séparément de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telle que déposée ?

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

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

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

III. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé, par décision du 6 avril 2006, d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit soumises respectivement dans les affaires T 39/03 (G 1/05) et T 1409/05 (G 1/06) et, par décisions du 24 octobre 2005 et du 6 avril 2006, a invité le Président de l'OEB à présenter par écrit ses observations sur ces questions de droit.

Dans l'affaire T 1040/04 (JO OEB 2006, 597), la chambre de recours technique 3.2.03 a soumis à la Grande Chambre de recours une question de droit (traitée sous la référence G 3/06) portant sur la modification d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale. Par décision du 9 mai 2006, la Grande Chambre de recours a décidé d'examiner également cette question de droit dans le cadre de la procédure commune relative aux affaires G 1/05 et G 1/06.

L'une des membres de la Grande Chambre de recours a informé la Chambre de la possibilité que soit demandée sa récusation dans l'affaire G 3/06, compte tenu des liens familiaux existant entre elle et des membres de la société représentant l'une des parties. Par courrier daté du 14 juin 2006, le mandataire du requérant dans l'affaire T 1409/05 a mis en cause la position d'un autre membre de la Grande Chambre de recours, considé-

Großen Beschwerdekammer infrage, weil es aufgrund seiner Mitwirkung in der Sache T 90/03 bereits zur nun anstehenden Thematik Stellung genommen habe. Nachdem die Große Beschwerdekammer zunächst die abgelehnten Mitglieder und anschließend die Verfahrensbeteiligten aufgefordert hatte, sich zu äußern, erließ sie am 7. Dezember 2006 in einer Zusammensetzung ohne die betroffenen Mitglieder eine Zwischenentscheidung darüber, in welcher Zusammensetzung sie die ihr vorgelegten Fragen zu behandeln habe.

Mit einer Feststellungsverfügung vom 26. April 2007 beendete die Große Beschwerdekammer das Verfahren G 3/06, weil es gegenstandslos geworden war, nachdem die Beschwerdekammer 3.2.03 das Verfahren T 1040/04 wegen Rücknahme aller Beschwerden eingestellt hatte.

IV. a) In der Sache T 39/03 (G 1/05) richtete sich die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, dass keiner der Anträge der Anmelderin den Erfordernissen des EPÜ genüge. Die Prüfungsabteilung war insbesondere der Auffassung, dass die Teilanmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, weil ein bestimmtes in mehreren unabhängigen Patentansprüchen enthaltenes Merkmal in der früheren Anmeldung nicht offenbart gewesen sei. Mit Bescheid vom 22. Dezember 2004 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass die Anmeldung weder in der ursprünglichen noch in der ersatzweise eingereichten Fassung den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ genüge. Sie hielt es für eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, ob eine Teilanmeldung, die in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ genüge, im Laufe des Prüfungsverfahrens zur Erfüllung dieser Erfordernisse noch geändert werden könne. Die Kammer erklärte daher, dass sie beabsichtige, diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

b) Nachdem die vorliegende Kammer 3.4.02 festgestellt hatte, dass die ursprünglich eingereichte Fassung der Teilanmeldung dem Anschein nach in einer Reihe von Aspekten auf einen Gegenstand gerichtet war, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

T 90/03 he had already taken position in relation to the matters to be decided. After inviting first the members objected to, and then the parties to comment, the Enlarged Board of Appeal in a composition not including the members affected gave an interlocutory decision of 7 December 2006 relating to the composition in which the Enlarged Board of Appeal was to consider the referred points of law.

By Declaratory order of the Enlarged Board of Appeal of 26 April 2007 proceedings G 3/06 were terminated, their basis having been removed on Appeal Board 3.2.03 closing the appeal proceedings T 1040/04 after all appeals had been withdrawn.

IV. (a) In case T 39/03 (G 1/05), the appeal was against the decision of the examining division refusing a divisional application on the ground that none of the applicant's requests met the requirements of the EPC. In particular, the examining division considered that the divisional application did not comply with Article 76(1) EPC, since a particular feature set out in several independent claims was not disclosed in the earlier application. In a communication dated 22 December 2004 the Board notified the appellant that neither the original nor the replacement version of the application met the requirements of Article 76(1) EPC. The Board considered it an important point of law whether a divisional application which as originally filed failed to meet the requirements of Article 76(1) EPC can still be amended in the course of the examination procedure in order to meet these requirements. The Board further indicated that it envisaged referring this question to the Enlarged Board.

(b) Having identified a number of aspects in which the divisional application as originally filed appeared to be directed to subject-matter which extended beyond the content of the earlier application as filed in contravention of the requirement set out in Article 76(1) EPC, referring Board 3.4.02

rant qu'en raison de sa participation à la décision T 90/03, il avait déjà pris position sur les questions sur lesquelles la Grande Chambre était appelée à statuer. Après avoir invité d'abord les membres dont la récusation était demandée, puis les parties, à se prononcer, la Grande Chambre de recours, statuant dans une formation excluant les membres concernés, a rendu le 7 décembre 2006 une décision intermédiaire relative à la composition dans laquelle la Grande Chambre de recours devait examiner les questions de droit qui lui avaient été soumises.

Par ordonnance du 26 avril 2007, la Grande Chambre de recours a mis fin à la procédure dans l'affaire G 3/06, cette procédure n'ayant plus de fondement après la clôture par la chambre de recours 3.2.03 de la procédure de recours T 1040/04 suite au retrait de tous les recours.

IV. a) Dans l'affaire T 39/03 (G 1/05), le recours était dirigé contre la décision prise par la division d'examen de rejeter une demande divisionnaire au motif qu'aucune des requêtes du demandeur ne satisfaisait aux exigences de la CBE. La division d'examen a notamment considéré que la demande divisionnaire n'était pas conforme à l'article 76(1) CBE car une caractéristique particulière figurant dans plusieurs revendications indépendantes n'était pas divulguée dans la demande antérieure. Par notification du 22 décembre 2004, la chambre a informé le requérant que la demande ne satisfaisait, ni dans sa version initiale, ni dans la version déposée à titre de remplacement, aux exigences de l'article 76(1) CBE. Elle a estimé qu'il se posait une question de droit d'importance fondamentale, à savoir si une demande divisionnaire qui, telle que déposée initialement, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE peut encore être modifiée au cours de la procédure d'examen de manière à répondre à ces exigences. La chambre a en outre indiqué qu'elle envisageait de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

b) Après avoir constaté que la demande divisionnaire telle que déposée initialement semblait porter, pour un certain nombre d'aspects, sur des éléments qui s'étendaient au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée et contrevenait en cela à la condition énoncée à l'article 76(1) CBE, la cham-

hinausging, und damit gegen die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ verstieß, erklärte sie, ihr sei vollauf bewusst, dass in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die ursprünglich eingereichte Fassung einer Teilanmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, die ständige Praxis des EPA darin bestehe, dem Anmelder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens eine Änderung der Teilanmeldung zwecks Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ zu gestatten (Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Kapitel C-VI, 9.1.4).

Die vorliegende Kammer führte weiter aus, dass die Beschwerdekammern diese Praxis bisher offenbar nicht in Frage gestellt hätten, denn sie gestatteten in vielen Fällen eine spätere Änderung von Teilanmeldungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstießen (siehe z. B. die Entscheidungen T 1074/97 vom 20. März 2003 und T 1092/04 vom 6. Oktober 2004).

c) Dennoch hatte die vorliegende Kammer starke Bedenken, ob diese Praxis richtig sei, und zwar in erster Linie wegen einer Reihe von Unvereinbarkeiten der bestehenden Praxis zum einen mit der neueren Entwicklung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Behandlung von Teilanmeldungen, die als Teilanmeldungen zu früheren Teilanmeldungen eingereicht werden, und zum anderen mit Regel 25 (1) EPÜ, in der eine Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen gesetzt wird. Untermuert werden schienen diese Bedenken auch durch den ausdrücklichen Wortlaut des Artikels 76 EPÜ, die Rechtsprechung in einem Vertragsstaat (Großbritannien) und die Materialien zum EPÜ ("Travaux préparatoires").

Ein mit der derzeitigen Praxis verbundenes Problem trat im Gefolge der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zutage, wonach die Einreichung von Teilanmeldungen zu früheren Teilanmeldungen zulässig ist (s. insbesondere die Entscheidung T 1158/01, ABI. EPA 2005, 110). In dieser Sache entschied die vorliegende Kammer in anderer Zusammensetzung, dass bei der Prüfung der Gültigkeit der Teilanmeldung zweiter Generation auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen sei, um Rechtsunsicherheiten zu

indicated that it was well aware of the fact that in cases like the one before it, in which a divisional application as filed offended against the provisions of Article 76(1) EPC, it was the established practice of the EPO to allow the applicant at any later stage of the examining procedure to amend the divisional application so that it met the requirements of Article 76(1) EPC (Guidelines for Examination in the European Patent Office, Chapter C-VI, 9.1.4).

The referring Board observed that this practice appeared not to have been questioned so far by the Boards of Appeal, which in many instances had accepted that divisional applications which in the version as originally filed offended against the provisions of Article 76(1) EPC, might be later amended (see e.g. decision T 1074/97 of 20 March 2003 or decision T 1092/04 of 6 October 2004).

(c) The referring Board however has strong reservations as to the correctness of this practice based primarily on inconsistencies in the current practice both with recent developments in the case law of the Boards of Appeal regarding the treatment of divisional applications filed as divisional applications of earlier divisional applications, and with the provisions of Rule 25(1) EPC, setting a time limit for the filing of divisional applications. These reservations seem to find support also in the express wording of Article 76 EPC, in the case law of a Contracting State (Great Britain), and in the Historical Documentation relating to the EPC (*Travaux préparatoires*).

A difficulty with the present practice became apparent as a consequence of recent case law of the boards of appeal allowing the filing of divisional applications as divisionals of earlier divisional applications; see in particular decision T 1158/01 (OJ EPO 2005, 110). In this decision the referring Board in a different composition ruled that when the validity of the second-generation divisional application was examined the validity of the first-generation divisional application had also to be examined, in order to avoid legal uncertainty in case of the first

bre de recours 3.4.02 a déclaré qu'elle savait que dans les cas où, comme en l'espèce, la demande divisionnaire telle que déposée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 76(1) CBE, l'OEB a pour pratique constante de permettre au demandeur, à tout stade ultérieur de la procédure d'examen, de modifier la demande divisionnaire de façon à ce qu'elle satisfasse aux exigences de l'article 76(1) CBE (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, chapitre C-VI, 9.1.4).

La chambre a fait observer que jusqu'à présent, cette pratique n'avait semble-t-il pas été remise en question par les chambres de recours, lesquelles ont admis à de nombreuses reprises que des modifications soient apportées ultérieurement à des demandes divisionnaires ne respectant pas, dans la version dans laquelle elles avaient été déposées initialement, les dispositions de l'article 76(1) CBE (voir par exemple la décision T 1074/97 du 20 mars 2003 ou la décision T 1092/04 du 6 octobre 2004).

c) La chambre de recours a cependant émis de sérieuses réserves quant à la justesse de cette pratique, principalement en raison de certaines incohérences constatées dans la pratique actuelle, eu égard d'une part à l'évolution récente de la jurisprudence des chambres de recours relative au traitement des demandes divisionnaires issues de demandes divisionnaires antérieures, et d'autre part à la règle 25(1) CBE, qui fixe un délai pour le dépôt de demandes divisionnaires. Ces réserves semblent en outre étayées par le libellé exprès de l'article 76 CBE, par la jurisprudence d'un Etat membre (Grande-Bretagne) et par les Travaux préparatoires à la CBE.

L'une des difficultés posées par la pratique actuelle a été mise en évidence par la jurisprudence récente des chambres de recours, qui admet le dépôt d'une demande divisionnaire en tant que demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire antérieure. Il convient de se référer notamment à la décision T 1158/01 (JO OEB 2005, 110). Dans cette décision, la même chambre, statuant dans une composition différente, a estimé que lorsque l'on examinait la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y avait

vermeiden, falls die Teilanmeldung erster Generation wegen eines Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ ungültig sei oder werde.

Dass das EPA im Rahmen seiner jetzigen Praxis zu einem späten Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens noch Änderungen gestatte, die der Streichung unzulässiger Erweiterungen aus der ursprünglich eingereichten Fassung von Teilanmeldungen, also der Ausräumung von Einwänden gemäß Artikel 76 (1) EPÜ dienen, und zwar unabhängig davon, ob die frühere Patentanmeldung noch anhängig sei, sowie ohne eine andere Einschränkung als die in Artikel 123 (2) EPÜ verankerte, bedeute nach Auffassung der vorlegenden Kammer zudem, dass den Anmeldern letztlich gestattet werde, entgegen den Bestimmungen der Regel 25 (1) EPÜ gültige Teilanmeldungen zu formulieren. Dies sei der Rechtssicherheit der Öffentlichkeit abträglich und könne als Praxis gewertet werden, die dem potenziellen Missbrauch der im EPÜ vorgesehenen Möglichkeit zur Einreichung von Teilanmeldungen Tür und Tor öffne.

Ähnliche Bedenken wegen der potenziellen Auswirkungen, die die späte Formulierung von Teilanmeldungen auf die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit haben könnte, hat die vorlegende Kammer in anderer Zusammensetzung in ihren Entscheidungen T 720/02 und T 797/02, beide vom 23. September 2004 (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe in beiden Fällen), zum Ausdruck gebracht, wo es um die richtige Behandlung mehrerer aufeinanderfolgender Teilanmeldungen ging.

Ausdrücklich gestützt sah die vorlegende Kammer ihre Vorbehalte gegen die bestehende Praxis des EPA auch durch Artikel 76 (1) EPÜ. Dieser beziehe sich nämlich ausdrücklich auf die Einreichung von Teilanmeldungen und regle, welchen Erfordernissen eine Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung genügen müsse. Die Folgen, die sich ergäben, wenn eine Teilanmeldung diesen Erfordernissen entspreche, seien so zu verstehen, dass eine Teilanmeldung nur dann den Anmelde- und Prioritätstag der früheren Anmeldung in Anspruch nehmen könne, wenn sie

generation divisional application being or becoming invalid due to non-compliance with Article 76(1) EPC.

Moreover, the present practice of the EPO of authorising at a late stage of the examination procedure, irrespective of whether the earlier patent application was still pending or not, and without any further limitation other than the one imposed by Article 123(2) EPC, amendments aimed at deleting added subject-matter from divisional applications as filed so as to overcome objections under Article 76(1) EPC, in the referring Board's view resulted in applicants being effectively allowed to formulate valid divisional applications in contravention of the provisions of Rule 25(1) EPC. This was detrimental to the legal certainty for the public and could be seen to pave the way for potential misuse of the possibility afforded by the EPC to file divisional applications.

Similar concerns relating to the potential effect on the legal certainty for the public of the late formulation of divisional applications had been expressed by the referring Board in a different composition in its decisions T 720/02 and T 797/02 both of 23 September 2004 (see point 2.2 of the Reasons in either case) in relation to the proper handling of sequences of divisional applications.

The referring Board also found explicit support for its reservations against the present practice of the EPO in the provision of Article 76(1) EPC. The Board considered that this provision was explicitly directed to the filing of divisional applications and set out the requirements to be met by a divisional application as filed. The consequences resulting from compliance of a divisional application with these requirements ought to be seen as stating that a divisional application could only benefit from the filing and priority dates of the earlier application if it had actually been filed in respect of

lieu d'examiner aussi la validité de la demande divisionnaire de première génération dont elle était issue, afin d'éviter toute insécurité juridique au cas où la demande divisionnaire de première génération serait déclarée non valable pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE.

De plus, la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste, indépendamment du fait que la demande de brevet initiale soit encore ou non en instance et sans autre restriction que celle imposée par l'article 123(2) CBE, à autoriser, ultérieurement pendant la procédure d'examen, des modifications visant à supprimer les éléments ajoutés des demandes divisionnaires telles que déposées, dans le but de lever les objections au titre de l'article 76(1) CBE, a pour effet, de l'avis de la chambre, d'autoriser de fait les demandeurs à formuler des demandes divisionnaires valables en violation des dispositions de la règle 25(1) CBE. Cette pratique, défavorable à la sécurité juridique du public, peut donc être considérée comme une porte ouverte à une éventuelle utilisation abusive de la possibilité que la CBE confère de déposer des demandes divisionnaires.

Dans ses décisions T 720/02 et T 797/02, toutes deux en date du 23 septembre 2004 (cf. point 2.2 des motifs), la chambre, qui, dans une composition différente, s'était penchée sur le traitement approprié à réserver aux demandes divisionnaires déposées en cascade, avait exprimé des craintes similaires quant aux conséquences qu'une formulation tardive des demandes divisionnaires pouvait éventuellement avoir sur la sécurité juridique pour le public.

La chambre a également trouvé une confirmation explicite de ses réserves à l'égard de la pratique actuelle dans l'article 76(1) CBE. Elle a considéré que cette disposition porte explicitement sur le dépôt de demandes divisionnaires et fixe les conditions qu'une demande divisionnaire doit remplir lors de son dépôt. Les conséquences résultant de la conformité de la demande divisionnaire à ces exigences doivent être interprétées en ce sens qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure que si elle a été effectivement

tatsächlich für einen Gegenstand eingereicht worden sei, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehe.

Die Frage der richtigen Auslegung sehr ähnlicher Rechtsvorschriften für Teilanmeldungen, die in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unzulässige Erweiterungen enthalten, sei vom britischen Patentgericht eingehend geprüft worden, das in seiner Entscheidung "Hydroacoustics Incorporated's Applications" (s. Fleet Street Reports [1981], S. 538 - 550) § 76 (1) des britischen Patentgesetzes von 1977 anzuwenden hatte, in dem es heißt:

"Eine Patentanmeldung (die jüngere Anmeldung) kann nicht ... in Bezug auf einen Gegenstand eingereicht werden, der bereits in einer älteren Anmeldung ... offenbart ist, wenn die jüngere Anmeldung einen Gegenstand offenbart, der über das in der eingereichten älteren Anmeldung ... Offenbarte hinausgeht."

Aus diesem Wortlaut, der nach Auffassung der vorlegenden Kammer offensichtlich als Pendant zu den entsprechenden Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ gedacht war, folgerte das Gericht (s. S. 548, zweiter Absatz), dass die Einreichung einer Teilanmeldung zwingend unzulässig sei, wenn diese einen in der Stammanmeldung nicht offenbarten Gegenstand enthalte. Das Gericht verwarf das Argument der Anmelderin (s. S. 548, dritter Absatz), wonach der Wortlaut "kann nicht ... eingereicht werden" nicht so zu verstehen sei, dass eine unzulässig erweiterte Teilanmeldung nicht eingereicht werden dürfe, sondern vielmehr bedeute, dass sie "nicht weiter bearbeitet werden" dürfe, es dem Anmelder also gestattet sein sollte, die unzulässigen Erweiterungen zu streichen und dann den in der Stammanmeldung offenbarten Gegenstand weiter zu verfolgen. Das Gericht erachtete den Wortlaut "kann nicht ... eingereicht werden" für vollkommen eindeutig und sah keinen Grund, warum er nicht in diesem eindeutigen Sinne hätte verstanden werden sollen.

Die vorlegende Kammer merkte hierzu an, dass § 76 des britischen Patentgesetzes von 1977 mit Wirkung vom 7. Januar 1991 geändert wurde, um die spätere Streichung unzulässiger Erwei-

subject-matter which did not extend beyond the content of the earlier application.

The question of the correct interpretation of very similar legal provisions concerning divisional applications comprising additional subject-matter in their version as originally filed was considered in detail by the English Patents Court in its decision *Hydroacoustics Incorporated's Applications*, see [1981] Fleet Street Reports, pages 538 to 550, in which it had to apply Section 76(1) of the UK Patents Act 1977 which provides:

"An application for a patent (the later application) shall not be allowed to be filed ... in respect of any matter disclosed in an earlier application ... if the later application discloses matter which extends beyond that disclosed in the earlier application, as filed ..."

From this wording, which the referring Board considered obviously to be intended to match the corresponding provisions of Article 76(1) EPC, the Court drew the conclusion, see page 548, second paragraph, that it was mandatory to refuse to allow any divisional application to be filed which contains additional matter not disclosed in the parent application. The Court did not accept the argument of the applicant, see page 548, third paragraph, that the words "shall not be allowed to be filed ..." were not to be read as meaning that a divisional application with additional matter cannot be filed but were to be read as meaning "shall not be allowed to proceed", so that the applicant should be allowed to delete the additional matter and then to proceed with matter disclosed in the parent application. The Court stated that the words "shall not be allowed to be filed" were perfectly plain and it saw no reason why they should not have been given their plain meaning.

The referring Board noted that Section 76 of the UK Patents Act 1977 had been amended with effect from January 7, 1991 so as to explicitly allow later deletion of added subject-matter. It

déposée pour un objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure.

La question de l'interprétation correcte de dispositions juridiques très similaires ayant trait aux demandes divisionnaires, qui, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement, comportent des éléments supplémentaires, a été examinée en détail par le tribunal des brevets du Royaume-Uni dans sa décision "Hydroacoustics Incorporated's Applications" (cf. Fleet Street Reports [1981], pages 538 à 550). Dans cette décision, le tribunal a dû appliquer l'article 76(1) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977, dont le libellé est le suivant :

"Une demande de brevet (la demande ultérieure) ne peut pas être déposée ... pour quelque élément que ce soit divulgué dans une demande antérieure ... si la demande ultérieure divulgue des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ...".

Ce libellé, dont le but était à l'évidence, selon la chambre, de faire pendant aux dispositions correspondantes de l'article 76(1) CBE, a conduit le tribunal à conclure (cf. page 548, deuxième paragraphe) que force était de ne pas autoriser le dépôt de toute demande divisionnaire contenant un objet supplémentaire non divulgué dans la demande initiale. Le tribunal a rejeté l'argumentation du demandeur (cf. page 548, troisième paragraphe) selon laquelle les termes "ne peut pas être déposée ..." ne doivent pas être interprétés en ce sens qu'une demande divisionnaire comportant un objet supplémentaire ne peut pas être déposée, mais dans le sens où "la procédure ne peut pas être poursuivie" et que, partant, le demandeur doit être autorisé à supprimer les éléments supplémentaires, puis à poursuivre la procédure relative à sa demande avec les éléments divulgués dans la demande initiale. Le tribunal a fait valoir que les termes "ne peut pas être déposée" étaient parfaitement clairs et qu'il ne voyait pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas dû être compris dans ce sens.

La chambre a constaté que l'article 76 de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977 avait été modifié avec effet au 7 janvier 1991, de manière à autoriser explicitement la suppression ulté-

terungen ausdrücklich zu gestatten. Die Vorschrift lautet nun: "Eine Patentanmeldung, die ... in Bezug auf Material vorgekommen wird, das bereits in einer früheren Anmeldung ... offenbart ist, und ... zusätzliches Material offenbart, d. h. Material, das über das in der eingereichten früheren Anmeldung ... offenbarte Material hinausgeht, kann ... eingereicht werden, jedoch darf sie nicht weiter bearbeitet werden, wenn sie nicht so geändert wird, dass das zusätzliche Material ausgeschlossen wird."

Artikel 76 (1) EPÜ ist hingegen unverändert geblieben.

Die vorliegende Kammer fand auch in den "Travaux préparatoires" Hinweise darauf, dass die Schaffung einer Möglichkeit, in Teilanmeldungen unzulässige, über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehende Erweiterungen zu streichen, damit die Erfordernisse des Artikels 76 EPÜ erfüllt sind, im EPÜ nicht gewollt war. Aus den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (s. M/PR/I, S. 36 und 37) geht hervor, dass Artikel 74 (jetzt Artikel 76, Teilanmeldungen) Anlass zu einer eingehenden Erörterung insbesondere der Frage gegeben habe, ob unzulässige Erweiterungen in Teilanmeldungen zum Stand der Technik gemäß Artikel 52 (jetzt Artikel 54) Absatz 3 EPÜ gehörten. Diese Erörterungen seien unter Nummer 210 des Berichts zusammengefasst. Dort heißt es: "Enthält eine Teilanmeldung neue Beispiele, die über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgehen, so sind diese unzulässig; sie werden aber nicht gestrichen ..."

V. a) In der Sache T 1409/05 (G 1/06), war die strittige Anmeldung die dritte in einer Kette von Teilanmeldungen A1, A2, A3, die aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden worden waren und auf eine (ursprüngliche) Stamm Anmeldung A0 zurückgingen. Auf die Stamm Anmeldung und auf die erste Teilanmeldung A1 war ein Patent erteilt worden. Die zweite Teilanmeldung A2 war wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ zurückgewiesen worden. Die Prüfungsabteilung hatte A3 zurückgewiesen, und zwar ausgehend davon, was sie als *ratio decidendi* der Entscheidung T 555/00 vom 11. März 2003 betrachtete, dass nämlich im Falle einer Teilanmeldung, die in der ursprünglich eingereichten

now provides that "An application for a patent ... which is made in respect of matter disclosed in an earlier application ... and discloses additional matter, that is matter extending beyond that disclosed in the earlier application ... may be filed ... but shall not be allowed to proceed unless it is amended to exclude the additional matter."

Article 76(1) EPC had, however, remained unchanged.

The referring Board also found in the *Travaux préparatoires* indications that the EPC was not meant to allow deletion from divisional applications of additional subject-matter extending beyond the content of the earlier application so that it met the requirements of Article 76 EPC. The Minutes of the Munich Diplomatic Conference in 1973 (Doc. M/PR/I, pages 36 to 37) showed that Article 74 (now Article 76, divisional applications) was the object of a thorough discussion in relation more particularly to the question of whether or not additional subject-matter in divisional applications belongs to the state of the art under Article 52 (now Article 54) paragraph 3 EPC. This discussion was summarised under point 210 of these Minutes. There it is stated that "Where a divisional application comprised new examples extending beyond the original version of the earlier application, these examples were not allowable. They should not, however, be deleted ...".

V. (a) In case T 1409/05 (G 1/06), the application under appeal was the third in a sequence A1, A2, A3 of divisional applications, each divided from its predecessor, and stemming from a root (originating) application A0. The root and the first divisional application A1 had been granted. The second divisional application A2 was refused for non-compliance with Article 76(1) EPC. The Examining Division refused A3, by applying what it saw as the *ratio decidendi* of T 555/00 of 11 March 2003 viz. that non-compliance with Article 76(1) EPC of a divisional application as filed necessarily entailed non-compliance of a divisional application of that divisional application, so given that A2 did not comply with Article

rière d'éléments ajoutés. Son libellé est à présent le suivant: "Une demande de brevet ... déposée pour un élément divulgué dans une demande antérieure ... qui divulgue des éléments supplémentaires, c'est-à-dire des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure ..., peut être déposée ... mais la procédure relative à cette demande ne peut être poursuivie que si la demande est modifiée de manière à exclure les éléments supplémentaires."

L'article 76(1) CBE est toutefois resté inchangé.

Dans les travaux préparatoires à la CBE, la chambre a également trouvé des indications montrant que la Convention n'a pas pour vocation d'admettre que des éléments supplémentaires s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure soient supprimés des demandes divisionnaires afin que celles-ci remplissent les conditions de l'article 76 CBE. Le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich en 1973 (doc. M/PR/I, pages 39 et 40), montre que l'article 74 (désormais article 76, demandes divisionnaires) a fait l'objet d'une discussion approfondie, liée plus particulièrement à la question de savoir si oui ou non des éléments supplémentaires dans les demandes divisionnaires font partie de l'état de la technique au sens de l'article 52 (désormais article 54), paragraphe 3 CBE. Cette discussion est résumée au point 210 du procès-verbal en ces termes: "Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis; ils ne sont cependant pas supprimés ..."

V. a) Dans l'affaire T 1409/05 (G 1/06), la demande objet du recours était la troisième d'une série de demandes divisionnaires (A1, A2, A3), chacune issue d'une division de la demande précédente et provenant d'une demande initiale (d'origine) A0. La demande initiale et la première demande divisionnaire A1 avaient donné lieu à la délivrance d'un brevet. La deuxième demande divisionnaire A2 avait été rejetée pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE. La division d'examen a rejeté A3 en appliquant ce qu'elle a considéré comme constituant le *ratio decidendi* de la décision T 555/00 du 11 mars 2003, à savoir que la non-conformité avec l'article 76(1) CBE d'une demande divisionnaire telle

Fassung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, zwangsläufig auch eine daraus ausgeschiedene weitere Teilanmeldung gegen diesen Artikel verstoße; da A2 gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, verstoße also auch die Teilanmeldung A3 dagegen.

b) Die vorliegende Kammer erklärte, dass nach dem ihr vorliegenden Sachverhalt zwar der Gegenstand von Anspruch 1 sowohl der strittigen Anmeldung A3 als auch ihrer Vorgängerin A2 (in der ursprünglich eingereichten Fassung) über den Umfang des Anspruchs 1 von A1 hinausgehe, der Gegenstand der strittigen Anmeldung jedoch in A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart gewesen sei, da A3 und A2 in der ursprünglich eingereichten Fassung identisch gewesen seien, und dass sich der Gegenstand der strittigen Anmeldung A3 unmittelbar und eindeutig aus A1 und A0 in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse.

c) Im Hinblick auf das anzuwendende Recht vertrat die vorliegende Kammer die Auffassung, dass in Artikel 76 (1) EPÜ unter dem "Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" der "gesamte technische Informationsgehalt der Offenbarung" zu verstehen sei, und zwar sowohl der Beschreibung als auch der Ansprüche (T 514/88, ABl. EPA 1992, 570, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Auflage 2001, Kapitel III.A.2; *Singer/Stauder*, "The European Patent Convention", 3. Aufl., Art. 76 Rdn. 20), und dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern Artikel 123 (2) und Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ in dieser Hinsicht gleich auszulegen seien (s. o. und T 276/97 vom 26. Februar 1999, Nrn. 2.4 und 4.2 der Entscheidungsgründe). Außerdem seien die vorstehenden Grundsätze in T 873/04 vom 28. November 2005, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, auf eine Kette von Teilanmeldungen angewandt worden, bei denen schon die vorangehende Anmeldung eine Teilanmeldung gewesen sei.

Die Kammer war der Ansicht, diese gängige Auffassung sei in den Entscheidungen T 720/02 und T 797/02 (mit im Wesentlichen identischer Begründung) infrage gestellt worden, wo es um eine Kette von (zwei) aus einer Ursprungsanmeldung hervorgegangenen Teilanmel-

76(1) EPC the divisional application A3 also did not comply with Article 76(1) EPC.

(b) The referring Board indicated that on the facts it considered that while the subject-matters of claim 1 of both the application A3 under appeal and its predecessor A2 (as filed) extended beyond the scope of claim 1 of A1, the subject-matter of the application under appeal was disclosed in A2 as filed, since A3 and A2 as filed were identical, and that the subject-matter of the application A3 under appeal was directly and unambiguously derivable from each of A0 and A1 as filed.

(c) The view of the applicable law taken by the referring Board was that in Article 76(1) EPC "content of the earlier application as filed" was to be interpreted as "the total technical information content of the disclosure", whether in the description or the claims (T 514/88, OJ EPO 1992, 570, point 2.2 of the Reasons; "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 4th Edition 2001", Chapter III. A.2; *Singer-Stauder*, "The European Patent Convention, A Commentary", 3rd Edition, Article 76, Note 20), and that in accordance with established jurisprudence of the boards of appeal Article 123(2) EPC and Article 76(1), second sentence, EPC were to be interpreted in the same manner in this respect (see the above references and T 276/97 of 26 February 1999, points 2.4 and 4.2 of the Reasons). Further in T 873/04 of 28 November 2005, point 1 of the Reasons, the above principles were applied to a sequence of divisional applications where the predecessor application was itself a divisional application.

The Board considered that this well-established view had been challenged in decisions T 720/02 and T 797/02 (both decisions having essentially the same reasons) in the case of a sequence of (two) divisional applications, the second divided from the first, and stemming from

que déposée entraîne nécessairement la non-conformité d'une demande divisionnaire issue de cette demande divisionnaire. Par conséquent, comme A2 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE, cela n'était pas non plus le cas de la demande divisionnaire A3.

b) La chambre a déclaré qu'au vu des faits, elle estimait que l'objet de la revendication 1 de la demande A3 objet du recours et de la demande antérieure A2 (telle que déposée) s'étendait au-delà de l'objet de la revendication 1 de A1, mais que l'objet de la demande en cause était divulgué dans A2 telle que déposée, puisque les demandes A3 et A2 telles que déposées étaient identiques, et que l'objet de la demande A3 objet du recours pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de chacune des demandes A0 et A1 telles que déposées.

c) S'agissant du droit applicable, la chambre a estimé que l'expression "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée", employée à l'article 76(1) CBE, doit être interprétée comme signifiant "toute l'information technique figurant dans la divulgation", que ce soit dans la description ou dans les revendications (T 514/88, JO OEB 1992, 570, point 2.2 des motifs; "la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4<sup>e</sup> édition 2001", chapitre III. A.2; *Singer-Stauder*, "The European Patent Convention, A Commentary" 3<sup>e</sup> édition", article 76, note 20), et que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'article 123(2) CBE et l'article 76(1), deuxième phrase CBE doivent être interprétés de la même manière à cet égard (cf. références ci-dessus et décision T 276/97 du 26 février 1999, points 2.4 et 4.2 des motifs). De plus, dans la décision T 873/04 du 28 novembre 2005 (point 1 des motifs), les principes ci-dessus ont été appliqués à une série de demandes divisionnaires dans lesquelles la demande précédente était elle-même une demande divisionnaire.

La chambre a considéré que ce point de vue largement admis avait été remis en cause dans les décisions T 720/02 et T 797/02 (ces deux décisions comportant pour l'essentiel les mêmes motifs), qui portaient sur une série de (deux) demandes divisionnaires, la deuxième

dungen ging, deren Letztere aus der Ersten ausgeschieden worden war, und denen zufolge das Erfordernis des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ nur erfüllt sei, wenn alle nachfolgenden Teilanmeldungen auf Gegenstände gerichtet sind, die von der Erfindung bzw. der Gruppe von Erfindungen umfasst sind, die aus der Ursprungsanmeldung in der ersten Teilanmeldung ausgeschieden wurde; d. h., der Gegenstand der Teilanmeldung muss unter den Schutzzumfang der Ansprüche der früheren Teilanmeldung fallen (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). In der jüngeren Entscheidung T 90/03 vom 17. März 2005 seien diese Grundsätze offenbar auch auf die erste Teilanmeldung angewandt worden (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

Zudem sei die Rechtsauffassung, auf die sich die Prüfungsabteilung in ihrer angefochtenen Zurückweisungsentscheidung gestützt habe, nämlich dass eine Teilanmeldung, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, ungültig sei und zwangsläufig dazu führe, dass auch eine daraus ausgeschiedene weitere Teilanmeldung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße (eine nach Auffassung der vorliegenden Kammer falsche Auslegung von T 555/00), tatsächlich in den Beschwerdekammerentscheidungen T 904/97 vom 21. Oktober 1999 und T 1158/01 vertreten und in der gleichzeitig anhängigen Vorlageentscheidung T 39/03 übernommen worden.

d) Die vorliegende Kammer schloss sich nicht der in T 1158/01, T 720/02, T 797/02 oder T 39/03 vertretenen Auffassung zur Auslegung des Artikels 76 (1) EPÜ an und ebenso wenig deren Ausdehnung auf die Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ in Bezug auf Änderungen der Ansprüche einer Teilanmeldung in T 90/03, war aber der Meinung, dass durch die verschiedenen Auffassungen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen würden, die den Ausgang der Beschwerde potenziell beeinflussen könnten.

e) Ferner argumentierte die vorliegende Kammer, dass es im EPÜ keine Grundlage für das Konzept einer "ungültigen" Anmeldung gebe und keine Rechtfertigung, zwischen normalen und Teilanmeldungen über die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ hinaus zu unterscheiden, dessen unstrittiger Gesetzeszweck, nämlich zu verhindern, dass für einen über eine Kette von Anmeldungen "eingeschmuggelten" zusätzlichen

a root application where it was held that in order to comply with Article 76(1), second sentence, EPC any successor divisional applications must be directed to objects encompassed by the invention or group of inventions divided out of the root application in the first divisional application; that is the subject-matter of the divisional application must fall within the scope of the claims of the earlier divisional application (see point 2.2 of the Reasons). In the more recent decision T 90/03 of 17 March 2005, these principles were apparently applied to the first divisional application as well (point 2 of the Reasons).

In addition, the view of the law on which the Examining Division had relied to refuse the application under appeal, namely that non-compliance with Article 76(1) EPC of a divisional application as filed made that divisional application "invalid" and necessarily entailed non-compliance with Article 76(1) EPC of a divisional application of that divisional application (while in the view of the referring Board being a mistaken interpretation of T 555/00) had indeed been put forward in Board of Appeal decisions T 904/97 of 21 October 1999 and T 1158/01, and accepted in the co-pending referral decision T 39/03.

(d) The referring Board did not agree with the views on the interpretation of Article 76(1) EPC expressed in decisions T 1158/01, T 720/02, T 797/02, or T 39/03 or the extension of this view to the interpretation of Article 123(2) EPC to amendments of claims in a divisional application in decision T 90/03, but considered that the different views raised important points of law potentially affecting the outcome of the appeal.

(e) The referring Board put forward the further argument that there was no basis in the EPC for a concept of an "invalid" application; and there was no justification for differentiating between normal and divisional applications beyond the requirements of Article 76(1) EPC whose undisputed legal purpose, namely the prevention of granting protection for some added subject-matter that was "smuggled in" by means of the sequen-

étant issue de la première et ces deux demandes provenant d'une demande initiale. Dans ces décisions, il a été considéré que pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, toute demande divisionnaire ultérieure doit porter sur les objets couverts par l'invention ou le groupe d'inventions issue(s) de la demande initiale dans la première demande divisionnaire, ce qui signifie que l'objet de la demande divisionnaire doit entrer dans le cadre des revendications de la demande divisionnaire antérieure (cf. point 2.2 des motifs). Plus récemment, dans la décision T 90/03 du 17 mars 2005, ces principes ont apparemment été appliqués aussi à la première demande divisionnaire (point 2 des motifs).

En outre, l'interprétation du droit sur laquelle la division d'examen s'était appuyée pour rejeter la demande objet du recours, à savoir que la non-conformité avec l'article 76(1) CBE d'une demande divisionnaire telle que déposée rend cette demande "non valable" et entraîne nécessairement la non-conformité d'une demande divisionnaire issue de cette demande divisionnaire avec l'article 76(1) CBE (ce qui, de l'avis de la chambre, représente une interprétation erronée de la décision T 555/00), a effectivement été reprise dans les décisions T 904/97 du 21 octobre 1999 et T 1158/01, et acceptée dans la décision de saisine T 39/03 simultanément en instance.

d) La chambre n'a pas partagé la manière d'interpréter l'article 76(1) CBE exprimée dans les décisions T 1158/01, T 720/02, T 797/02 et T 39/03, ni l'application de cette interprétation à l'article 123(2) CBE en ce qui concerne la modification des revendications d'une demande divisionnaire comme dans la décision T 90/03, mais a considéré que ces divergences de points de vue soulevaient des questions de droit d'importance fondamentale susceptibles d'influencer l'issue du recours.

e) La chambre a ajouté que le concept de demande "non valable" ne trouvait aucun fondement dans la CBE et qu'il n'y avait aucune raison de distinguer demandes normales et demandes divisionnaires au-delà des exigences de l'article 76(1) CBE, dont l'objectif juridique incontesté, à savoir empêcher la protection d'un élément ajouté qui a été introduit subrepticement par le biais de demandes en séries, peut être atteint de

Gegenstand Schutz gewährt werde, sich auf einfache und direkte Weise erreichen lasse, indem die Offenbarung in der konkret zu prüfenden Teilanmeldung daraufhin untersucht werde, ob sie in allen früheren Anmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten war, d. h. in allen vorangegangenen Generationen.

VI. Das Vorbringen und die Anträge der Beschwerdeführerin im Fall T 39/03 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Einbeziehung der Formulierung "soweit diesem Erfordernis entsprochen wird" impliziere geradewegs, dass dem Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ entweder ganz oder teilweise entsprochen werden könne und dass eine teilweise Erfüllung des Artikels 76 (1) EPÜ so berichtigt werden könne, dass dem Artikel ganz entsprochen werde.

§ 76 (1) des britischen Patentgesetzes von 1977 sei nicht als Pendant zu den entsprechenden Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ gedacht (s. § 130 (7) des britischen Patentgesetzes von 1977). Außerdem enthalte der britische Artikel kein Äquivalent zu der im EPÜ-Artikel enthaltenen Formulierung "soweit diesem Erfordernis entsprochen wird", also könne Ersterer nicht zur Auslegung des Letzteren herangezogen werden. Die ursprüngliche britische Vorschrift sei immer mehr als übermäßig hart empfunden und in der Zwischenzeit dahin gehend geändert worden, dass sie in Übereinstimmung mit der Praxis des EPA Änderungen zulasse.

In den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (M/PR/I, S. 36 und 37) heiße es, dass neue Beispiele, die über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgingen, in einer Teilanmeldung unzulässig seien, nicht aber, dass die Anmeldung deswegen zurückzuweisen sei oder als zurückgenommen gelten müsse oder dass die *Anmeldung* unzulässig sei.

Die Beschwerdeführerin beantragte, dass die Große Beschwerdekammer die ihr mit der Vorlageentscheidung T 39/03 unterbreiteten Fragen 1 und 2 bejahen und Frage 3 in dem Sinne beantworten solle, dass eine berichtigte Teilanmeldung auf jeden in der früheren Anmeldung offenbaren Aspekt gerichtet werden könne, sofern dieser Aspekt in der ursprünglich eingereichten Fassung

tial applications could be achieved in a simple and straightforward manner by looking at the disclosure of the divisional application actually being examined and determining whether this was disclosed in all earlier applications as filed: parents, grandparents, etc. as the case might be.

VI. The submissions and requests of the appellant in referral case T 39/03 can be summarised as follows:

The inclusion of the term "in so far as this provision is complied with" immediately implied that there was a possibility that the provision could be complied with either partially or entirely and that partial compliance with Article 76(1) EPC could be remedied to enable full compliance with Article 76(1) EPC.

Section 76(1) of the UK Patents Act 1977 was not intended to match the corresponding provisions of Article 76(1) EPC, see Section 130(7) of the UK Patents Act 1977. Further the UK provision contained no equivalent to the words "in so far as this provision is complied with" in the EPC provision, so the former could be no guide to the interpretation of the latter. The original UK provision came to be appreciated as an unduly harsh provision and had since been changed to allow amendment in conformity with EPO practice.

The Minutes of the Munich Diplomatic Conference of 1973 (Doc. M/PR/I pages 36 to 37) referred to new examples extending beyond the original version of the earlier application as not being allowable in a divisional, but did not say that the application should be refused or deemed withdrawn or that the *application* would not be allowable.

The appellant asked that the Enlarged Board answer questions (1) and (2) put in referral decision T 39/03 with yes, and question (3) to the effect that a corrected divisional application may be directed towards any aspect disclosed by the earlier application, subject to that aspect being disclosed in the earlier application as filed and the divisional application as filed.

manière simple et directe en examinant l'exposé de la demande divisionnaire en cours d'examen et en établissant s'il figure dans toutes les demandes antérieures telles que déposées, c'est-à-dire dans toutes les générations précédentes.

VI. Les moyens invoqués et les requêtes présentées par le requérant dans l'affaire T 39/03 peuvent être résumés comme suit :

L'inclusion du membre de phrase "dans la mesure où il est satisfait à cette exigence" implique qu'il est possible de satisfaire partiellement ou entièrement à cette disposition et que l'on peut remédier à une conformité partielle avec l'article 76(1) CBE afin de satisfaire entièrement aux exigences de l'article 76(1) CBE.

L'article 76(1) de la Loi britannique sur les brevets de 1977 n'a pas été conçu comme pendant aux dispositions correspondantes de l'article 76(1) CBE (cf. article 130(7) de la Loi sur les brevets de 1977). Qui plus est, cet article de la loi britannique ne contient pas d'équivalent à la formulation "dans la mesure où il est satisfait à cette exigence" employée dans l'article de la CBE, de sorte qu'il ne peut servir d'aide à l'interprétation de la CBE. Enfin, le texte d'origine de la disposition britannique a été jugé trop restrictif et a été modifié depuis afin d'autoriser les modifications, conformément à la pratique de l'OEB.

Le procès-verbal de la Conférence diplomatique tenue à Munich en 1973 (doc. M/PR/I, pages 39 à 40) indique que de nouveaux exemples qui s'étendent au-delà de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ne sont pas admissibles dans une demande divisionnaire, mais pas que la demande doit être rejetée ou réputée retirée, ni que la demande elle-même n'est pas admissible.

Le requérant a demandé à la Grande Chambre de recours de répondre par l'affirmative aux questions 1) et 2) qui lui ont été soumises dans la décision de saisine T 39/03, et de répondre à la question 3) en ce sens qu'une demande divisionnaire rectifiée puisse porter sur tout aspect divulgué dans la demande antérieure, à condition que cet aspect soit divulgué dans la demande antérieure.

sowohl der früheren Anmeldung als auch der Teilanmeldung offenbart gewesen sei.

Eine mündliche Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin nur für den Fall, dass die Große Kammer die ihr vorgelegten Fragen mit einem anderen Ergebnis zu beantworten beabsichtige.

VII. Die Beschwerdeführerin im Vorlageverfahren T 1409/05 brachte im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer neben dem vorstehend unter Nummer III erwähnten Einwand gegen die Zusammensetzung der Großen Kammer keinerlei Argumente oder Anträge vor.

VIII. Die Äußerungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der Präsident ist der Ansicht, dass die bestehende Praxis der erstinstanzlichen Organe bestätigt werden sollte, weil sie mit dem Willen des Gesetzgebers ebenso in Einklang stehe wie mit der Auslegung des EPÜ in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, außer in den jüngeren Entscheidungen T 1158/01, T 720/02, T 797/02, T 39/03 und T 90/03, in denen eine von der ständigen Praxis abweichende und mit den im EPÜ verankerten Grundsätzen nicht zu rechtfertigende Auffassung vertreten werde. So sollte eine Teilanmeldung, die in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfülle, als europäische Patentanmeldung behandelt werden und zu irgendeinem späteren Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens geändert werden dürfen, und zwar unabhängig davon, ob die frühere Anmeldung noch anhängig sei. Außerdem sollte eine Teilanmeldung auf Aspekte der Teilanmeldung gerichtet werden dürfen, die nicht von den Aspekten umfasst würden, auf die die Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gerichtet war oder auf die die vorangehenden Teilanmeldungen gerichtet waren.

b) Argumente für die Zulassung von Änderungen zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ

In den "Travaux préparatoires" ließen sich folgende Argumente dafür finden:

Wie sich eine Erweiterung für die Teilanmeldung selbst auswirke, sei 1971 in der 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I erörtert worden. Im Sitzungsbericht heie es dazu: "*Falls die Teilanmeldung Erweite-*

Only if the Enlarged Board were minded to answer the referred questions so as to lead to a different result did the appellant request oral proceedings.

VII. The appellant in referral case T 1409/05 made no requests or submissions in the proceedings before the Enlarged Board of Appeal, other than the challenge to the composition of the Enlarged Board referred to above in point III.

VIII. The comments made by the President of the European Patent Office can be summarised as follows:

(a) The President is of the opinion that the current practice of the first-instance departments should be confirmed as being in line with the intentions of the legislator and with the interpretation of the EPC in the case law of the Boards of Appeal with the exception of the recent decisions T 1158/01, T 720/02, T 797/02, T 39/03 and T 90/03 which took views different to the current practice and not justified by the principles based on the EPC. Thus, a divisional application not meeting the requirements of Article 76(1) EPC in its version as originally filed should be treated as a European patent application, and should be allowed to be amended at any later stage of the examination procedure, irrespective of whether or not the earlier application is still pending. Moreover, a divisional application should be allowed to be directed to aspects of the divisional application not encompassed by those to which the divisional application as filed was directed or by those to which the divisional predecessors have been directed.

(b) Points in favour of allowing amendment to meet the requirements of Article 76(1) EPC

Support can be found in the *Travaux préparatoires* as follows:

The effect of the added matter for the divisional application itself was discussed during the 9th meeting of Working Party I in 1971. As can be seen from the minutes of this meeting, "*it was*

rieure telle que déposée et dans la demande divisionnaire telle que déposée.

Le requérant a demandé que soit organisée une procédure orale seulement si la Grande Chambre de recours avait l'intention de répondre différemment à ces questions.

VII. Le requérant dans l'affaire T 1409/05 n'a, lors de la procédure devant la Grande Chambre de recours, présenté aucune requête ni invoqué aucun moyen en dehors de sa remise en question de la composition de la Grande Chambre de recours mentionnée au point III ci-dessus.

VIII. Les observations du Président de l'Office européen des brevets peuvent se résumer comme suit :

a) Le Président est d'avis que la pratique actuelle des instances du premier degré doit être confirmée car elle est conforme aux intentions du législateur et à l'interprétation de la CBE donnée dans la jurisprudence des chambres de recours, à l'exception des récentes décisions T 1158/01, T 720/02, T 797/02, T 39/03 et T 90/03, qui ont adopté un point de vue divergeant de la pratique actuelle et non justifié par les principes de la CBE. Ainsi, une demande divisionnaire qui, telle que déposée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE doit être traitée comme une demande de brevet européen et sa modification doit être autorisée à n'importe quel stade ultérieur de la procédure d'examen, que la demande de brevet antérieure soit encore en instance ou non. En outre, une demande divisionnaire doit pouvoir porter sur des aspects de la demande divisionnaire non inclus dans ceux sur lesquels portaient la demande divisionnaire telle que déposée ou les demandes divisionnaires antérieures de la série.

b) Arguments en faveur de l'autorisation de modifications visant à répondre aux exigences de l'article 76(1) CBE

Cet aspect est étayé comme suit par les Travaux préparatoires :

Les conséquences d'une extension d'objet sur la demande divisionnaire elle-même ont été discutées lors de la 9<sup>e</sup> réunion du groupe de travail I en 1971. Comme cela a été consigné au

runge n enthält, sollte der Anmelder jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, damit er die Erweiterungen fallen lässt. Im gegenteiligen Fall würde die Teilanmeldung wegen Verstoßes gegen Artikel 83a zurückgewiesen" (BR/135 d/71, S. 90 und 91).

Das Erfordernis, wonach eine Teilanmeldung nur für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden könne, sei in den Entwurf des Artikels 74 (1) aufgenommen worden, um – in Anbetracht der Tatsache, dass europäische Teilanmeldungen beim EPA einzureichen seien – Konflikte mit nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die nationale Sicherheit zu vermeiden (M/1, S. 80, Art. 74 (1); BR/218 d/72, S. 8 - 9, Nr. 10; *Bossung*, in "Münchener Gemeinschaftskommentar", 1986, Art. 76, Rdn. 29).

Der Entwurf des Artikels 74 (ein Vorläufer des jetzigen Artikels 76 EPÜ) habe damals wie folgt gelautet (M/1, S. 80):

"(1) Eine europäische Teilanmeldung ist unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Sie kann nur für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden. In der Teilanmeldung dürfen nur Vertragsstaaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind.

(2) Eine europäische Teilanmeldung und ein darauf erteiltes europäisches Patent dürfen keinen Gegenstand enthalten, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Form hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt gegebenenfalls deren Prioritätsrecht."

Der endgültige Wortlaut des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ sei aus einer Änderung des Allgemeinen Redaktionsausschusses hervorgegangen, der der größeren Klarheit wegen die Voraussetzungen für die Einreichung einer Teilanmeldung in Absatz 1 des Artikels 76 zusammengefasst habe (M/PR/G, S. 178 und 179). Der Allgemeine Redaktionsausschuss habe aber nicht erklärt, dass damit die Erfordernisse geändert worden seien, und darüber sei auch nicht debattiert worden.

*understood that if a divisional application contained new material, the attention of the applicant should be drawn to this point so that he might remove this material. If he did not, the divisional application would be rejected for not complying with Article 83a"* (Doc. BR/135 e/71, pp. 90-91).

The requirement that a divisional application may be filed only in respect of subject-matter contained in an earlier European patent application was introduced in draft Article 74(1), with the purpose of avoiding conflicts with the national provisions concerning national security, given that European divisional applications have to be filed with the EPO (Doc. M/1, p. 80, Article 74(1), Doc. BR/219 e /72, pp. 8-9, point 10; *Bossung*, in Münchener Gemeinschaftskommentar, 1986, Art. 76, No. 29).

Draft Article 74 (a predecessor of present Article 76 EPC) then read (Doc. M/1, p. 80):

"(1) A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office. It may be filed only in respect of subject-matter contained in an earlier European patent application. It shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application.

(2) A European divisional application or a European patent granted on the basis thereof shall not contain subject-matter which extends 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."

The final wording of Article 76(1), second sentence, EPC was the result of an amendment made by the General Drafting Committee, which, for greater clarity, condensed the prerequisites for the filing of a divisional application into paragraph 1 of Article 76 EPC (Doc. M/PR/G, p. 164). However, the General Drafting Committee made no declaration to the effect that the requirements had thereby been changed and there was no discussion of the matter.

procès-verbal de cette réunion, "il a été entendu que si une demande divisionnaire contient des éléments nouveaux, l'attention du demandeur devrait être attirée sur ce point, afin qu'il procède à la suppression de ces éléments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetée pour non-conformité avec l'article 83a" (doc. BR/135 f/71, p. 90-91).

L'exigence selon laquelle une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen a été introduite dans le projet d'article 74(1) afin d'éviter des conflits avec les dispositions nationales relatives à la sécurité nationale, vu que les demandes divisionnaires européennes doivent être déposées auprès de l'OEB (doc. M/1, p. 81, article 74(1), doc. BR/218 f/72, p. 8-9, point 10, *Bossung*, in Münchener Gemeinschaftskommentar, 1986, art. 76, n° 29).

Le projet d'article 74 (prédécesseur de l'actuel article 76 CBE) s'énonçait comme suit (cf. doc. M/1, p 81):

"(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen. Elle ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

(2) L'objet d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, une telle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité."

La formulation définitive de l'article 76(1), deuxième phrase CBE résulte d'une modification effectuée par le Comité général de rédaction qui, pour plus de clarté, a résumé au paragraphe 1 de l'article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire (doc. M/PR/G, p. 174). Toutefois, le Comité général de rédaction n'a pas déclaré que les conditions avaient été modifiées et il n'y a pas eu de discussion sur cette question.

In der Vorlageentscheidung T 39/03 (und der darin zitierten Entscheidung T 1158/01) werde eine Passage in den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (M/PR/I, S. 37) als Beleg dafür angeführt, dass nicht beabsichtigt gewesen sei, die Streichung unzulässiger Erweiterungen zu gestatten. In der angeführten Passage gehe es jedoch darum, ob unzulässige Erweiterungen in Teilanmeldungen zum Stand der Technik nach Artikel 52 (jetzt Artikel 54) Absatz 3 EPÜ gehörten, und somit um etwas anderes als die von der Arbeitsgruppe I behandelte Frage (s. o.), ob eine Anmeldung geändert werden dürfe, um Erweiterungen fallen zu lassen.

Einem allgemeinen Grundsatz des EPÜ zufolge könne der Anmelder bis zum Abschluss des Erteilungsverfahrens Änderungen vornehmen, um die materiellrechtlichen Erfordernisse zu erfüllen, solange er im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung bleibe. Das gehe auch aus Artikel 96 (2) EPÜ hervor. Es käme also einer Ausnahme im europäischen Patentsystem gleich, wenn Teilanmeldungen bereits bei ihrer Einreichung dem Erweiterungsverbot genügen müssten. Nach der ständigen Rechtsprechung sei Artikel 76 (1) EPÜ nach denselben Grundsätzen auszulegen wie Artikel 123 (2) EPÜ (T 514/88, Nrn. 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe; T 527/88 vom 11. Dezember 1990, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 276/97, Nrn. 2.1 - 2.5 der Entscheidungsgründe; T 743/00 vom 23. September 2002, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe). Im Falle unzulässiger Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ erhalte der Anmelder Gelegenheit, etwaige Erweiterungen zu streichen, und dies sollte auch für Artikel 76 (1) EPÜ gelten.

Der Wortlaut des Artikels 76 (1) EPÜ ("in so far as", "dans la mesure" und "soweit" gegenüber "if", "si" und "wenn") könne auch so verstanden werden, dass eine Teilanmeldung, die bei ihrer Einreichung Erweiterungen enthalte, den Anmelde- und Prioritätstag der früheren Anmeldung nur in Bezug auf die Gegenstände zuerkannt bekomme, die nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgingen, was darauf schließen lasse, dass Änderungen zur Beschränkung der Teilanmeldung auf solche Gegenstände zugelassen werden sollten.

Referral decision T 39/03 (and decision T 1158/01 cited therein) refer to a passage in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference of 1973 (Doc. M/PR/I, pp. 36-37) as support for their view that there was no intention to allow the deletion of additional matter. However, the passage referred to addressed the question of whether or not additional subject-matter in divisional applications belongs to the state of the art under Article 52 (now Article 54), paragraph 3, EPC. This is a separate question to that of amendment of an application to remove new material addressed by Working Party I above quoted.

A general principle under the EPC is that the applicant can make amendments in order to comply with the substantive requirements up to the end of the grant procedure, as long as he remains within the boundaries of the original disclosure. This is also evidenced by Article 96(2) EPC. Thus, it would be an exception in the European patent system for divisional applications to have to comply with the prohibition on added matter on filing. It is established case law that Article 76(1) EPC has to be interpreted according to the same principles as Article 123(2) EPC (T 514/88, points 2.1 and 2.2 of the Reasons; T 527/88 of 11 December 1990, point 2 of the Reasons; T 276/97, points 2.1-2.5 of the Reasons; T 743/00 of 23 September 2002, point 3.3 of the Reasons). In the case of non-allowable amendments under Article 123(2) EPC applicants have the opportunity to remove any extension of subject-matter and this should apply also to Article 76(1) EPC.

The wording of Article 76(1) EPC ("in so far as" "dans la mesure" "soweit" versus "if" "si" "wenn") can also be seen to express the notion that a divisional application comprising added matter when it is filed will benefit from the filing and priority dates of the earlier application but only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application, suggesting that amendment to confine the divisional to matter which does so benefit should be allowed.

La décision de saisine T 39/03 (et la décision T 1158/01 qui y est citée) se réfère à un passage du procès-verbal de la Conférence diplomatique tenue en 1973 à Munich (doc. M/PR/I, p. 39-40) pour faire valoir que les rédacteurs de la CBE n'avaient pas l'intention d'autoriser la suppression des éléments ajoutés. Cependant, le passage auquel il est fait référence traite la question de savoir si les éléments ajoutés aux demandes divisionnaires font partie ou non de l'état de la technique au sens de l'article 52 (aujourd'hui article 54), paragraphe 3 CBE. Cette question est distincte de celle de la modification d'une demande en vue de supprimer des éléments ajoutés, qui a été traitée par le Groupe de travail I cité ci-dessus.

Selon un principe général de la CBE, le demandeur peut, jusqu'à la fin de la procédure de délivrance, apporter des modifications en vue de satisfaire aux exigences de fond, à condition de rester dans les limites de la divulgation initiale. Ce principe est également mis en évidence à l'article 96(2) CBE. Si les demandes divisionnaires devaient respecter dès leur dépôt l'interdiction d'ajouter des éléments, cela constituerait une exception au sein du système du brevet européen. Il est de jurisprudence constante que l'article 76(1) CBE doit être interprété selon les mêmes principes que l'article 123(2) CBE (T 514/88, points 2.1 et 2.2 des motifs; T 527/88 du 11 décembre 1990, point 2 des motifs; T 276/97, points 2.1 à 2.5 des motifs; T 743/00 du 23 septembre 2002, point 3.3 des motifs). Dans le cas de modifications non admissibles en vertu de l'article 123(2) CBE, il est donné au demandeur la possibilité de supprimer toute extension de l'objet de la demande. Ceci doit s'appliquer également à l'article 76(1) CBE.

La formulation de l'article 76(1) CBE ("in so far as", "dans la mesure où", "soweit" et non "if" "si" "wenn") peut également être considérée comme exprimant l'idée qu'une demande divisionnaire contenant des éléments ajoutés lors de son dépôt bénéficiera des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure, mais uniquement pour les éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure, ce qui laisse penser que des modifications visant à restreindre la demande divisionnaire à ces éléments doivent être admises.

Die bestehende Praxis trage der Tatsache Rechnung, dass nicht von der Eingangsstelle festgestellt werden könne, ob Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt sei. Deswegen würden Teilmeldungen, die unzulässige Erweiterungen enthielten, ganz normal bearbeitet, d. h., dass Gebühren (Anmelde-, Recherchen-, Prüfungs-, Jahresgebühr usw.) zu entrichten seien, eine Recherche durchgeführt und die Anmeldung als europäische Teilmeldung veröffentlicht werde. Die erst lange nach der Einreichung möglicherweise zu gewinnende Erkenntnis, dass die Anmeldung nicht als europäische Teilmeldung behandelt werden könne, sei für Anmelder (und auch Dritte) mit einer erheblichen Unsicherheit verbunden. Demgegenüber sei, wenn die Anmeldung als europäische Teilmeldung bearbeitet werde, die Rechtssicherheit der Öffentlichkeit nicht gefährdet, denn die Öffentlichkeit werde über die Existenz der Teilmeldung unterrichtet, ihr würden die Stammanmeldung (selbst wenn sie noch nicht veröffentlicht sei) wie auch die Teilmeldungen zugänglich gemacht, und die Teilmeldung werde nur weiterbehandelt, wenn die unzulässige Erweiterung gestrichen werde.

Wenn Teilmeldungen, die bei der Einreichung gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstießen, nicht als europäische Teilmeldungen behandelt werden dürften, weil sie geändert werden müssten, um Artikel 76 (1) EPÜ zu entsprechen, würden sich die Anmelder darauf verlassen, Teilmeldungen einzureichen, die mit der Stammanmeldung in der ursprünglichen Fassung identisch seien, um sie später zu ändern. Dies würde die Verfahrensdauer verlängern und damit auch die Phase der Unsicherheit für Dritte, bis feststehe, in welcher Fassung das Patent erteilt werde.

c) Änderung der Teilmeldung, wenn die Stammanmeldung nicht mehr anhängig ist

Es sei ein allgemein anerkannter Grundsatz des Patentrechts, dass eine wirksam eingereichte Teilmeldung zu einer eigenständigen, von der Stammanmeldung unabhängigen Anmeldung werde. Somit sei sie, wenn die Voraussetzungen des Artikels 76 (1) EPÜ gegeben seien, als von der Stammanmeldung völlig getrennte Anmeldung zu prüfen (G 4/98, ABI. EPA 2001, 131, Nr. 5 der Gründe; T 441/92 vom 10. März

The existing practice takes into account the fact that compliance with Article 76(1), second sentence, EPC cannot be determined by the Receiving Section. Thus, divisional applications comprising added matter proceed normally, i.e. fees are to be paid (filing, search, examination, renewal fees, etc.), a search is performed and the application is published as a European divisional application. Therefore, the possible conclusion, long after its filing, that the application cannot be treated as a European divisional application leaves applicants (and third parties) in considerable uncertainty. On the other hand, if the application is processed as a European divisional application the legal certainty of the public will not be jeopardised, given that the public has been informed of the existence of the divisional application, both the parent (even if it has not been published) and the divisional applications are made available to the public, and the divisional application will only be allowed to proceed if the additional content is removed.

If divisional applications offending against Article 76(1) EPC on filing are not to be treated as European divisional applications subject to the need for amendment to comply with Article 76(1) EPC, applicants would opt to file divisional applications identical to the parent application as filed with a view to amending the divisional application later. This would increase the length of time that the procedure takes and thus the period of uncertainty for third parties before knowing what will be granted.

(c) Amendment of the divisional application at a time when the parent application is no longer pending

It is a generally accepted principle of patent law that once a divisional application has been validly filed it becomes separate and independent from the parent application. Thus, once the conditions of Article 76(1) EPC have been met, the divisional application is to be examined as an application quite separate from the parent application (G 4/98, OJ EPO 2001, 131, point 5 of the Reasons; T 441/92 of 10 March 1995,

La pratique actuelle tient compte du fait que la conformité avec l'article 76(1), deuxième phrase CBE ne peut être déterminée par la section de dépôt. Ainsi, les demandes divisionnaires contenant des éléments ajoutés suivent la procédure normale : les taxes (de dépôt, de recherche, d'examen, les taxes annuelles, etc.) doivent être payées, une recherche est effectuée et la demande est publiée en tant que demande divisionnaire européenne. Il peut donc s'avérer qu'une demande, longtemps après son dépôt, ne puisse finalement pas être traitée comme une demande divisionnaire européenne, ce qui laisse les demandeurs (et les tiers) dans une grande incertitude. En revanche, si la demande est traitée comme une demande divisionnaire européenne, la sécurité juridique du public ne sera pas remise en cause, puisque le public aura été informé de l'existence de la demande divisionnaire, que la demande antérieure (même si elle n'a pas été publiée) et les demandes divisionnaires sont mises à la disposition du public, et que le traitement de la demande divisionnaire ne sera admis que si les éléments ajoutés sont retirés.

Si les demandes divisionnaires qui, lors de leur dépôt, ne sont pas conformes à l'article 76(1) CBE ne sont pas traitées comme des demandes divisionnaires européennes, et non comme des demandes divisionnaires devant être modifiées pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE, les demandeurs choisiront de déposer des demandes divisionnaires identiques à la demande antérieure telle que déposée afin de modifier la demande divisionnaire par la suite. La durée de la procédure s'allongerait et, avec elle, la période d'incertitude pendant laquelle les tiers ne savent pas quel sera l'objet du brevet délivré.

c) Modification de la demande divisionnaire alors que la demande antérieure n'est plus en instance

En droit des brevets, il est généralement admis qu'une fois qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle devient distincte et indépendante de la demande initiale. Ainsi, dès lors qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale (G 4/98, JO OEB 2001, 131, point 5 des motifs ; T 441/92 du

1995, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe; T 873/94, ABI. EPA 1997, 456, Nr. 1 der Entscheidungsgründe; T 561/00 vom 17. Juli 2002, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). Infolgedessen gestatteten es die erstinstanzlichen Organe des EPA und die Beschwerdekammern (siehe z. B. T 122/90 vom 29. November 1990, T 860/90 vom 1. März 1991, T 1074/97, T 1004/00 vom 22. Mai 2002 und T 1092/04), dass eine Teilanmeldung oder ein darauf erteiltes Patent mit einer unzulässigen Erweiterung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt des Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahrens geändert werde, und zwar unabhängig davon, ob die frühere Anmeldung noch anhängig sei.

d) Weitere über die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ hinausgehende Beschränkungen bei Änderungen

Eine wirksam eingereichte Teilanmeldung sei als von der Stammanmeldung völlig getrennte Anmeldung zu prüfen und müsse eigenständig die verschiedenen Erfordernisse des EPÜ erfüllen. Daraus folge, dass Änderungen in Teilanmeldungen allen Erfordernissen des EPÜ genügen müssten, zu denen u. a. die Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ) und das Verbot des Einbringens von nicht recherchierten Gegenständen (R. 86 (4) EPÜ) zählten.

Aus dem reinen Akt der Teilung ließen sich keine weiteren Beschränkungen für Änderungen ableiten. Insbesondere scheine weder bei einer Stammanmeldung noch bei einer Teilanmeldung der potenziell beanspruchbare Gegenstand auf weniger als den gesamten Inhalt der betreffenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beschränkt zu sein.

Nach der ständigen Praxis der erstinstanzlichen Organe des EPA würden Änderungen, die die Stamm- und die Teilanmeldung identisch machten, zurückgewiesen, wenn in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht werde wie in der anhängigen Stammanmeldung oder in dem auf die Stammanmeldung erteilten Patent, da Doppelpatentierungen verboten seien. In einem solchen Fall habe der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren, das zur Erteilung eines zweiten Patents auf dieselbe Erfindung führe.

point 4.1 of the Reasons; T 873/94, OJ EPO 1997, 456, point 1 of the Reasons; T 561/00 of 17 July 2002, point 3.2 of the Reasons). Consequently, the EPO's first-instance departments and Boards of Appeal (see e.g. T 122/90 of 29 November 1990, T 860/90 of 1 March 1991, T 1074/97, T 1004/00 of 22 May 2002 and T 1092/04) allow a divisional application or patent comprising added matter to be amended at any later stage of the examination or opposition procedure, irrespective of whether the earlier application is still pending or not.

(d) Further limitations on amendments beyond those of Articles 76(1) and 123(2) EPC

Once a divisional application has been validly filed, it is to be examined as an application quite separate from the parent application and must itself comply independently with all the various requirements of the EPC. It follows that amendments of divisional applications must satisfy all the requirements of the EPC, including, inter alia, unity of invention (Article 82 EPC) and the prohibition on changing to unsearched subject-matter (Rule 86(4) EPC).

From the mere fact of division no further limitations on amendments can be deduced. In particular, it appears that no restriction on the potentially claimable subject-matter exists for either a parent or a divisional application to something less than the whole content of the respective application as filed.

According to the established practice of the EPO's first-instance departments, amendments which make the parent and the divisional applications identical are refused when the amended divisional application claims the same subject-matter as the pending parent application or granted parent patent, because of the prohibition on double patenting. In such a case the applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same invention.

10 mars 1995, point 4.1 des motifs; T 873/94, JO OEB 1997, 456, point 1 des motifs; T 561/00 du 17 juillet 2002, point 3.2 des motifs). Par conséquent, les instances du premier degré de l'OEB et les chambres de recours (cf. par exemple T 122/90 du 29 novembre 1990, T 860/90 du 1<sup>er</sup> mars 1991, T 1074/97, T 1004/00 du 22 mai 2002 et T 1092/04) admettent qu'une demande divisionnaire ou un brevet délivré sur la base d'une telle demande puissent être modifiés à un stade ultérieur de la procédure d'examen ou d'opposition lorsque cette demande ou ce brevet contient des éléments ajoutés, et ce que la demande de brevet antérieure soit encore en instance ou non.

d) Autres limites posées aux modifications en dehors des articles 76(1) et 123(2) CBE

Une fois qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale et doit elle-même remplir l'ensemble des conditions requises dans la CBE. Il s'en suit que les modifications des demandes divisionnaires doivent satisfaire à toutes les exigences de la CBE, y compris notamment l'unité d'invention (article 82 CBE) et l'interdiction d'introduire des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche (règle 86(4) CBE).

Aucune autre limitation des modifications ne saurait être déduite du simple fait qu'une demande est issue d'une division. En particulier, dans les demandes initiales comme dans les demandes divisionnaires, l'objet susceptible d'être revendiqué ne saurait être limité à un objet moins étendu que le contenu total de la demande concernée telle que déposée.

Conformément à la pratique constante des instances du premier degré de l'OEB, les modifications visant à rendre identiques la demande initiale et les demandes divisionnaires sont rejetées lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet que la demande initiale en instance ou le brevet initial délivré, car la double protection par brevet est interdite. En pareil cas, le demandeur n'a aucun intérêt légitime à engager une procédure aboutissant à la délivrance d'un deuxième brevet pour la même invention.

## e) Ketten von Teilanmeldungen

Nach der bestehenden Praxis der erstinstanzlichen Organe des EPA seien Ketten von Teilanmeldungen zulässig, und eine Teilanmeldung (der ersten oder einer nachfolgenden Generation), die in der ursprünglich eingereichten Fassung eine unzulässige Erweiterung enthalte, werde als europäische Patentanmeldung behandelt, die allerdings geändert werden müsse, damit ein Patent erteilt werden könne. Werde die unzulässige Erweiterung nicht aus der Teilanmeldung gestrichen, so komme Artikel 97 (1) EPÜ zur Anwendung und die Anmeldung sei zurückzuweisen. Die Zurückweisung entfalte ihre Wirkung ex nunc und nicht ex tunc. Die Anmeldung (der ersten oder einer nachfolgenden Generation) sei demnach anhängig, solange die Zurückweisung nicht verkündet sei, und verliere diese Wirkung auch nicht rückwirkend. Dementsprechend verlangten die erstinstanzlichen Organe bei einer Kette von Teilanmeldungen nicht, dass sämtliche vorangehenden Teilanmeldungen bei der Einreichung – oder selbst nach einer späteren Änderung – die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllten.

Einigen jüngeren Entscheidungen (T 720/02, T 797/02 und T 90/03) zufolge bestimme die Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die in den Ansprüchen einer Teilanmeldung definiert sei, den Inhalt der Teilanmeldung als solchen, d. h. den Inhalt der Teilanmeldung, anhand dessen zu beurteilen sei, ob bei der Ausscheidung weiterer Teilanmeldungen aus dieser (Teil-) Stammanmeldung die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ erfüllt seien. Diese Auffassung laufe der gängigen Auslegung der Formulierung "Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" zuwider, welche sich auf den gesamten technischen Inhalt beziehe unabhängig davon, ob die frühere Anmeldung selbst eine Teilanmeldung gewesen sei oder nicht.

Wäre eine derart begrenzte Auffassung verbindlich, so würden die Anmelder Teilanmeldungen einreichen, in denen sie sämtliche in der Teilanmeldung offenbarten Ausführungsformen beanspruchen würden, um später die Ansprüche zu ändern oder eine weitere Teilanmeldung einzureichen. Dies würde die Rechtsunsicherheit für die Öffentlichkeit nur noch erhöhen.

## (e) Sequences of divisional applications

The existing practice of the first-instance departments of the EPO allows sequences of divisional applications and treats a divisional application (of first or further generation) comprising added subject-matter in its version as originally filed as a European patent application, which must however be amended in order to be allowed to proceed to grant. If the added matter is not removed from the divisional application, Article 97(1) EPC applies and the application is to be refused. A refusal takes effect ex nunc and not ex tunc. Thus, as long as a refusal has not been pronounced, the application (of first or further generation) is pending and does not lose this effect retroactively. Accordingly, in the case of a sequence of divisional applications, the first-instance departments do not require all divisional predecessors to have complied on filing, or even by subsequent amendment, with Article 76(1) EPC.

According to some recent cases (T 720/02, T 797/02 and T 90/03) the invention or group of inventions defined in the claims of a divisional application determines the content of the divisional application per se, i.e. the content of the divisional application which is to be taken into account for the purpose of assessing whether the requirements of Article 123(2) and Article 76(1) EPC are fulfilled when any further divisional applications are divided out of this (divisional) parent application. This view goes against the established interpretation "content of the earlier application as filed" referring to the whole technical content, whether the earlier application is or is not itself a divisional application.

If such a limited view were followed applicants would file divisional applications claiming every embodiment disclosed in the divisional application, with a view to amending the claims or filing a further divisional application later. This would only increase the public's legal uncertainty.

## e) Séries de demandes divisionnaires

La pratique actuelle des instances du premier degré de l'OEB autorise les séries de demandes divisionnaires et traite une demande divisionnaire (de première génération ou ultérieure) comprenant des éléments ajoutés dans sa version telle que déposée comme une demande de brevet européen qui doit cependant être modifiée pour qu'un brevet puisse être délivré. Si les éléments ajoutés ne sont pas supprimés de la demande divisionnaire, l'article 97(1) CBE s'applique et la demande est rejetée. Le rejet prend effet ex nunc, et non ex tunc. Ainsi, tant que le rejet n'a pas été prononcé, la demande (de première génération ou ultérieure) est en instance et ne perd pas ce statut rétroactivement. C'est pourquoi, dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, les instances du premier degré n'exigent pas que toutes les demandes divisionnaires qui précèdent soient conformes dès leur dépôt, ou même après modification, à l'article 76(1) CBE.

Selon certaines affaires récentes (T 720/02, T 797/02 et T 90/03), l'invention ou le groupe d'inventions défini dans les revendications d'une demande divisionnaire détermine le contenu de la demande divisionnaire lui-même, c'est-à-dire le contenu de la demande divisionnaire qui doit être pris en compte afin d'apprécier si les exigences des articles 123(2) et 76(1) CBE sont respectées au cas où une ou plusieurs demandes divisionnaires sont issues de cette demande (divisionnaire) initiale. Cette interprétation va à l'encontre de ce qu'on entend traditionnellement par "contenu de la demande antérieure telle que déposée", qui renvoie à l'ensemble du contenu technique, et ce que la demande antérieure soit ou non une demande divisionnaire.

Si une telle interprétation restreinte était adoptée, les demandeurs déposeraient des demandes divisionnaires dans lesquelles ils revendiqueraient chaque mode de réalisation divulgué dans la demande divisionnaire en vue de modifier les revendications ou de déposer une autre demande divisionnaire ultérieurement, ce qui ne ferait qu'accroître l'insécurité juridique du public.

Zudem würde diese Auffassung auch vollkommen "legitimen" Teilanmeldungen schaden. In diesem Zusammenhang sei zu vermerken, dass Teilanmeldungen der zweiten Generation weniger als 0,5 % und solche nachfolgender Generationen weniger als 0,05 % aller europäischen Patentanmeldungen ausmachten.

IX. Es gingen zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze ein. In den meisten, so auch in denen dreier Verbände, nämlich des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, der Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle und des Chartered Institute of Patent Attorneys, wurde nachdrücklich für eine Beibehaltung der bestehenden Praxis des EPA plädiert, wie sie sich aus den Richtlinien für die Prüfung ergebe. Diese Praxis sei unerlässlich, damit die Anmelder ihre Erfindungen umfassend schützen könnten, ohne Verfahrensfallen befürchten zu müssen, und durch den Wortlaut des Artikels 76 und der Regel 25 EPÜ voll und ganz gerechtfertigt. Insbesondere die Formulierung "soweit" im zweiten Satz des Artikels 76 (1) EPÜ wurde als eindeutiges Indiz dafür gewertet, dass es möglich sei, die Erfordernisse bei der Einreichung nur teilweise zu erfüllen und unzulässige Erweiterungen im Wege einer Änderung zu beseitigen, damit ein Patent erteilt werden könne.

Das Hauptargument in denjenigen Amicus-curiae-Schriftsätzen, in denen eine restriktivere Auffassung vertreten wurde, war die Rechtsunsicherheit für Dritte; da Teilanmeldungen für den gesamten oder fast den gesamten Zeitraum von 20 Jahren ab Einreichung der ersten Anmeldung anhängig bleiben könnten, würden Dritte die ganze Zeit über im Unklaren darüber gelassen, was letztlich patentiert werde. Des Weiteren wurde vorgebracht oder betont:

Die Formulierung in Artikel 76 (1) EPÜ "... kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht ..." sei ein Alles-oder-Nichts-Erfordernis, das zum Zeitpunkt der Einreichung oder gar nicht zu erfüllen sei. Eine teilweise Erfüllung sei nicht möglich.

This view would harm also fully "legitimate" divisional applications. In this respect, it is pointed out that divisional applications of the second generation make up less than 0.5% and later-generation divisional applications less than 0.05% of all European applications.

IX. Numerous amicus curiae submissions were received. The majority of these, including briefs filed on behalf of three associations, namely the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, the Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, and the Chartered Institute of Patent Attorneys, strongly supported continuation of the existing practice of the EPO as reflected in the Guidelines for Examination. The practice was said to be necessary in order that applicants could fully protect their inventions without facing procedural traps, and was fully justified by the wording of Article 76 and Rule 25 EPC. In particular the expression "in so far" in the second sentence of Article 76(1) EPC was taken as a clear indication that partial compliance on filing was possible and that any excess matter could be removed by amendment to allow grant.

Of the amicus curiae briefs supporting a more restrictive view, the main argument was the legal uncertainty caused to third parties by the fact that divisional applications could remain pending for the full or nearly the full period of twenty years from the filing of the earliest application, so that third parties were left in the dark during this whole period whether or not subject-matter might not ultimately be patented. Other points made or emphasised were:

The words in Article 76(1) EPC "... may only be filed in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed" were an all-or-nothing requirement to be fulfilled at the actual date of filing or never. Partial compliance was not possible.

Cette vision des choses nuirait également aux demandes divisionnaires "légitimes". A cet égard, soulignons que les demandes divisionnaires de deuxième génération représentent moins de 0,5 %, et les demandes divisionnaires au-delà de la deuxième génération moins de 0,05 % du nombre total de demandes européennes.

IX. De nombreuses contributions de tiers ont été reçues. Dans leur majorité, ces tiers, parmi lesquels l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle et le Chartered Institute of Patent Attorneys, ont plaidé avec vigueur en faveur de la poursuite de la pratique de l'OEB telle que définie dans les Directives relatives à l'examen. Ils ont fait valoir que cette pratique est nécessaire afin que les demandeurs puissent obtenir une protection complète de leurs inventions sans avoir à craindre de pièges procéduraires, et qu'elle est pleinement justifiée par le texte de l'article 76 et de la règle 25 CBE. En particulier, l'expression "dans la mesure où" employée dans la deuxième phrase de l'article 76(1) CBE indique selon eux clairement qu'une conformité partielle au moment du dépôt est possible et que tout élément en excès peut être supprimé au moyen d'une modification afin qu'un brevet puisse être délivré.

Dans les avis défendant un point de vue plus restrictif, l'argument principal était celui de l'insécurité juridique pour les tiers, du fait que les demandes divisionnaires peuvent rester en instance pendant la totalité ou la quasi-totalité des vingt années suivant le dépôt de la première demande, de sorte que les tiers ne savent pas pendant toute cette période ce qui pourrait ou non être finalement breveté. Les autres aspects évoqués ou soulignés étaient les suivants :

Le passage de l'article 76(1) CBE indiquant qu'une demande divisionnaire "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" est une condition absolue qui doit être respectée à la date effective de dépôt ou jamais. Une conformité partielle n'est pas possible.

Ein Vorläufer von Artikel 76 (1) Satz 2 erster Halbsatz EPÜ, nämlich Artikel 74 (1) Satz 2, habe im ursprünglich nur auf Deutsch abgefassten Entwurf (BR/199/72) gelautet: "Sie kann für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden". Diese Urfassung des Artikels 74 (1) Satz 2 sei später geändert worden in "Sie kann nur für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden" (M/1, S. 80). Die Änderung sollte gezielt einen Vorbehalt der französischen Delegation bezüglich der nationalen Sicherheit ausräumen, und eine strenge Auslegung sei erforderlich gewesen, um für einen gewissen Biss zu sorgen.

Ferner wurde argumentiert, Artikel 76 (1) EPÜ sei so auszulegen, dass er nur einen Vergleich zwischen einer Teilanmeldung und ihrer unmittelbar vorangehenden Stammanmeldung zulasse. Wenn Artikel 76 (1) EPÜ nicht verlange, dass die Erfordernisse zum Zeitpunkt der Einreichung erfüllt sein müssten, dann wäre es möglich, zu einer Teilanmeldung erster Generation, die eine unzulässige Erweiterung enthalte, eine identische Teilanmeldung zweiter Generation einzureichen. Auf diese Weise wäre das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt und der Anmelder könnte für die aus der Stammanmeldung über die Teilanmeldung erster Generation ausgeschiedenen Gegenstände den Anmeldetag der Stammanmeldung und für die restlichen Gegenstände den tatsächlichen Einreichungstag der Teilanmeldung erster Generation beanspruchen.

Ein weiteres Vorbringen lautete, dass die Einreichung einer Teilanmeldung in Bezug auf einen Teil des Gegenstands der früheren Anmeldung als eine Verfahrenshandlung angesehen werden könnte, mit der ein für allemal, allerdings nur für die Zwecke der Teilanmeldung auf die übrigen Teile des Gegenstands verzichtet werde, für die in der früheren Anmeldung Schutz beantragt worden sei. Dies käme einer Befürwortung der überaus vernünftigen Entscheidung T 720/02 gleich.

A predecessor of Article 76(1), second sentence, first half sentence, EPC, namely draft Article 74(1), second sentence, as originally drafted solely in German (Doc. BR/199/72), read "Sie kann für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden" (or in English translation "It may be filed for subject-matter contained in an earlier European patent application"). This original version of draft Article 74(1), second sentence, was later amended to read "It may be filed only in respect of subject-matter contained in an earlier European patent application" (Doc. M/1, p. 80). The change was deliberate to meet a concern of the French delegation relating to national security, and strict interpretation was necessary to give it some teeth.

A further argument advanced was that Article 76(1) EPC was to be interpreted as allowing only comparison between an application and its immediate parent. If Article 76(1) EPC did not require compliance at the actual date of filing, then, if a first generation divisional application contained added subject-matter, it would be possible to file a second generation divisional application identical to the first. Thereby the requirement of Article 76(1) EPC would be met and it would be possible to claim the date of the parent application for the subject-matter derived from the parent via the first generation divisional and the date of actual filing of the first generation divisional for the remaining subject-matter.

Another argument advanced was that the filing of a divisional application in respect of part of the subject-matter of the earlier application could be regarded as a procedural act that once and for all, but only for the purposes of the divisional application, waived the other parts of the subject-matter for which protection was sought in the earlier application. This amounted to an endorsement of the eminently sensible decision T 720/02.

Une ancienne version de l'article 76(1), deuxième phrase, premier membre de phrase CBE, à savoir le projet d'article 74(1), deuxième phrase, rédigé à l'origine en allemand seulement (doc. BR/199/72) s'énonçait comme suit: "Sie kann für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden" (traduction française: "Elle peut être déposée pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen"). Cette version d'origine du projet d'article 74(1), deuxième phrase CBE a été ensuite modifiée comme suit: "Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen" (doc. M/1, p. 80) Cette modification délibérée répondait à une inquiétude formulée par la délégation française au sujet de la sécurité nationale, et une interprétation stricte était nécessaire pour que cette disposition soit efficace.

D'aucuns ont également fait valoir que l'article 76(1) CBE doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise de comparaison qu'entre une demande et celle qui la précède immédiatement. Si l'article 76(1) CBE n'exigeait pas que les conditions requises soient remplies à la date de dépôt effective, il serait possible de déposer une demande divisionnaire de deuxième génération identique à la première lorsque la demande divisionnaire de première génération contient des éléments ajoutés. De cette manière, il serait satisfait aux exigences de l'article 76(1) CBE et il serait alors possible de revendiquer la date de la demande initiale pour l'objet issu de celle-ci via la demande divisionnaire de première génération, et la date de dépôt effective de la demande divisionnaire de première génération pour les autres éléments.

Enfin, il a également été avancé que le dépôt d'une demande divisionnaire portant sur une partie de l'objet de la demande antérieure peut être considéré comme un acte de procédure par lequel on renonce une fois pour toutes, mais seulement aux fins de la demande divisionnaire, aux autres parties de l'objet pour lequel une protection était demandée dans la demande antérieure. Ceci reviendrait à entériner la décision éminemment raisonnable T 720/02.

**Entscheidungsgründe****1. Zulässigkeit**

Die Große Beschwerdekammer ist der Überzeugung, dass eine Beantwortung der ihr vorgelegten Rechtsfragen für jede der Kammern erforderlich ist, um das jeweils anhängige Verfahren auf der richtigen Rechtsgrundlage zum Abschluss zu bringen. Die Vorlagen sind daher zulässig.

VORLAGE T 39/03

Frage 1: Recht auf Änderungen

**2. Ungültigkeit**

2.1 Ausgangspunkt für die vorliegende Kammer in der Sache T 39/03 waren ihre Zweifel, ob eine Teilanmeldung, deren Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden kann, damit sie den Erfordernissen des Artikels 76 (1) Satz 2 erster Halbsatz EPÜ genügt, wobei sie sich hauptsächlich darauf stützte, dass eine Teilanmeldung, die diese Erfordernisse nicht von Anfang an erfüllt, "ungültig" sei (s. insbesondere Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe). Die vorliegende Kammer ging jedoch weder darauf ein, nach welcher Vorschrift des EPÜ eine solche Ungültigkeit in Betracht zu ziehen wäre, noch auf die genauen Rechtsfolgen.

2.2 Aus der Annahme, dass eine unzulässig erweiterte Teilanmeldung "ungültig" ist, würde in der Tat folgen, dass diese Anmeldung nicht durch eine spätere Änderung, mit der die zusätzlichen Gegenstände gestrichen werden, rückwirkend gültig gemacht werden könnte.

2.3 Das EPÜ enthält durchaus Vorschriften für Anmeldungen, die insofern als ungültig angesehen werden können, als sie keinerlei Rechtswirkung haben. Eine Anmeldung beispielsweise, die einen Mangel im Sinne des Artikels 80 EPÜ aufweist, kann keinen Anmeldetag erhalten, hat keinerlei Rechtswirkung (s. G 4/98, Nr. 3.1 der Gründe) und kann nicht als europäische Patentanmeldung behandelt werden, solange der Mangel nicht nach Maßgabe des Artikels 90 (2) in Verbindung mit Regel 39 EPÜ beseitigt wurde. Die Anmeldung erhält dann als Anmeldetag den Tag, an dem die Mängel beseitigt wurden.

**Reasons for the decision****1. Admissibility**

The Enlarged Board of Appeal is satisfied that answers to the questions referred are necessary for each Board of Appeal to be able to dispose of their respective appeals on the correct legal basis. The referrals are therefore admissible.

REFERRAL T 39/03

Question 1: The right to amend

**2. Invalidity**

2.1 In decision T 39/03 the starting point of the referring Board was its doubts as to whether a divisional application containing subject-matter extending beyond the earlier application as filed could be amended later to comply with Article 76(1), second sentence, EPC, based mainly on the concept that initial non-compliance of a divisional application with the said provision made the divisional application "invalid" (see in particular point 3.3 of the Reasons). However the referring Board did not state under what provision of the EPC such invalidity was to be considered, nor what the precise legal consequences were.

2.2 It would indeed follow from accepting the "invalidity" of a divisional application containing added matter that such an application could not be made valid by later amendment removing the added matter with retroactive effect.

2.3 The EPC does make provision for an application which may be considered to be invalid in that it has no legal effect. Thus, an application, having a deficiency within the meaning of Article 80 EPC cannot receive a filing date, does not have legal effect (see G 4/98, point 3.1 of the Reasons) and cannot be dealt with as a European patent application unless the deficiencies are remedied in accordance with Article 90(2) in conjunction with Rule 39 EPC and the application then receives as filing date only the date on which the deficiencies have been removed.

**Motifs de la décision****1. Recevabilité**

La Grande Chambre de recours est d'avis qu'il est nécessaire de répondre aux questions qui lui ont été soumises afin que chaque chambre de recours soit en mesure de statuer sur les recours respectifs en se fondant sur une base juridique correcte. Les saisines sont donc recevables.

DECISION DE SAISINE T 39/03

Question 1 : Droit d'apporter des modifications

**2. Non-validité**

2.1 Dans la décision T 39/03, la chambre a tout d'abord émis des doutes quant à la question de savoir si une demande divisionnaire contenant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée peut être modifiée par la suite afin de satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase, premier membre de phrase CBE. A cet égard, elle a essentiellement fait valoir qu'une demande divisionnaire qui n'est pas conforme dès le départ à cet article n'est pas valable (voir en particulier le point 3.3 des motifs). Cependant, la chambre n'a, dans cette affaire, pas indiqué en vertu de quelle disposition de la CBE une telle absence de validité doit être examinée, ni quelles en sont les conséquences juridiques précises.

2.2 Si l'on admettait qu'une demande divisionnaire contenant des éléments ajoutés n'est pas valable, il en résulterait qu'une telle demande ne pourrait être rendue valable par des modifications ultérieures visant à supprimer rétroactivement les éléments ajoutés.

2.3 La CBE prévoit le cas où une demande peut être considérée comme non valable dans la mesure où elle n'a aucun effet juridique. Ainsi, lorsqu'une demande présente une irrégularité au sens de l'article 80 CBE, il ne peut lui être attribué de date de dépôt et elle n'a aucun effet juridique (cf. G 4/98, point 3.1 des motifs). Elle ne peut être traitée en tant que demande de brevet européen tant qu'il n'est pas remédié aux irrégularités conformément à l'article 90(2) ensemble la règle 39 CBE, et la date de dépôt qui lui est attribuée est celle à laquelle il a été remédié aux irrégularités.

2.4 Schwerwiegende formelle Mängel in der ursprünglich eingereichten Fassung einer Anmeldung können zwar – wenn gleich nur im Extremfall und dort, wo es im EPÜ vorgesehen ist – dazu führen, dass eine Anmeldung ungültig ist, d. h. keine Rechtswirkung hat, doch ist das Konzept einer möglichen "Ungültigkeit" der Anmeldung wegen Nichterfüllung materiellrechtlicher Erteilungsvoraussetzungen im EPÜ ansonsten unbekannt, so eindeutig die Sachlage auch sein mag. Erfüllt eine Anmeldung nicht die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents, so führt dies nicht zur Ungültigkeit der Anmeldung als solcher, sondern lediglich zu ihrer Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPÜ, wenn der Mangel nicht beseitigt werden kann oder nicht durch eine Änderung ausgeräumt wird.

2.5 Der Präsident des Europäischen Patentamts hat in seiner Stellungnahme ausführlich erläutert (s. Nr. VIII b)), wie der Wortlaut des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ als Resultat sehr später Änderungen zustande gekommen ist.

2.6 Ursprünglich gab es in den Entwürfen zwei getrennte Vorschriften. Die eine war Artikel 74 (1), der in Anbetracht der Tatsache, dass europäische Teilanmeldungen beim EPA einzureichen sind, Konflikte mit nationalen Sicherheitsbestimmungen vermeiden sollte. Die andere, separate Vorschrift in Artikel 74 (2) besagte, dass Teilanmeldungen keinen zusätzlichen Gegenstand enthalten durften, hob dabei jedoch nicht auf die Teilanmeldung zum Zeitpunkt ihrer Einreichung ab, sondern auf die anhängige Teilanmeldung oder ein darauf erteiltes Patent (der Wortlaut der betreffenden Vorschriften des Entwurfs ist unter Nr. VIII b) wiedergegeben). Diese beiden getrennten Vorschriften wurden dann im jetzigen Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ zusammengefasst, ohne dass der Gesetzgeber zu erkennen gegeben hätte, dass er die betreffenden Erfordernisse in der Sache ändern wollte.

2.7 Der jetzige Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt somit einen doppelten Zweck; erstens verhindert er als formales Erfordernis, dass Anmelder in Teilanmeldungen neue Gegenstände einführen, die aus Gründen der nationalen Sicherheit zu beanstanden sind, und zweitens schreibt er zugleich als materiellrechtliches Erfordernis für die Patentierbarkeit von Teilanmeldungen vor, dass sie

2.4 While severe formal deficiencies in an application as filed may thus, even if only in the extreme case and if so foreseen in the EPC, entail as a consequence that the application is invalid, i.e. has no legal effect, the concept of a possible "invalidity" for reasons of non-compliance of an application with substantive requirements for grant, however clear-cut the case may be, is otherwise unknown to the EPC. Non-compliance of the application with a substantive requirement for grant does not entail the invalidity of the application as such but only its refusal under Article 97(1) EPC if the deficiency is incurable or is not removed by amendment.

2.5 In his comments the President of the European Patent Office has explained in detail (point VIII(b) above) how the wording of Article 76(1), second sentence, EPC was arrived at as a result of very late changes made.

2.6 Originally two different provisions existed in the drafts, one being an Article 74(1) which had the purpose of avoiding conflicts with the national provisions concerning national security, given that European divisional applications have to be filed with the EPO. The other provision was a separate provision in an Article 74(2), requiring the divisional application not to contain additional subject-matter but not being connected with the divisional application when being filed but with the pending divisional application or the patent granted on the basis thereof (for the texts of the respective draft provisions, see VIII(b) above). These two separate provisions were then condensed into present Article 76(1), second sentence, EPC, without, however, any intention of the legislator to thereby amend these requirements as to their substance being apparent.

2.7 Accordingly, present Article 76(1), second sentence, EPC has a double purpose, first as a formal requirement preventing applicants from putting into a divisional application new matter which could be objectionable under national security considerations and second, at the same time, setting up the substantive requirement for the patentability of divisional applications that they may not

2.4 Certes, d'importants vices de forme dans une demande telle que déposée peuvent, quoique seulement dans des cas extrêmes et si la CBE le prévoit, entraîner la non-validité de la demande, c'est-à-dire son absence d'effet juridique. Toutefois, le concept d'absence éventuelle de validité pour non-conformité d'une demande avec les conditions de fond requises pour la délivrance d'un brevet est étranger à la CBE, même si cette non-conformité est évidente. Le fait que la demande ne remplisse pas une condition de fond requise pour la délivrance n'entraîne pas la non-validité de la demande en tant que telle, mais seulement son rejet au titre de l'article 97(1) CBE si l'irrégularité ne peut être corrigée ou s'il n'y est pas remédié au moyen d'une modification.

2.5 Dans ses observations, le Président de l'Office européen des brevets a exposé en détail (point VIII b) ci-dessus) comment on était parvenu au texte de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, suite à des modifications apportées très tardivement.

2.6 A l'origine, les projets contenaient deux dispositions différentes, l'une étant l'article 74(1) qui visait à éviter tout conflit avec les dispositions nationales relatives à la sécurité nationale, étant donné que les demandes divisionnaires européennes doivent être déposées auprès de l'OEB. L'autre était une disposition séparée figurant à l'article 74(2), qui exigeait que la demande divisionnaire ne contienne aucun élément ajouté. Toutefois, cette exigence ne s'appliquait pas à la demande divisionnaire telle que déposée, mais à la demande divisionnaire en instance ou au brevet délivré sur cette base (le texte de chacune des dispositions est reproduit au point VIII b) ci-dessus). Ces deux dispositions distinctes ont ensuite été réunies dans l'actuel article 76(1), deuxième phrase CBE, sans que le législateur ait apparemment eu l'intention de modifier ces exigences sur le fond.

2.7 De ce fait, l'actuel article 76(1), deuxième phrase CBE poursuit un double objectif : premièrement, définir une condition de forme en vue d'empêcher les demandeurs d'ajouter à une demande divisionnaire des éléments nouveaux qui pourraient appeler des objections au titre de la sécurité nationale et, deuxièmement, définir parallèlement la condition de fond de la breveta-

keinen gegenüber ihrer Stammanmeldung neuen Gegenstand enthalten dürfen.

2.8 Was den genannten formalen Aspekt des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ angeht, so zeigt ein Vergleich mit Artikel 75 (2) EPÜ, der sich auf neu eingereichte Anmeldungen bezieht, dass nationale Sicherheitsbedenken kein Grund sind, eine Teilanmeldung mit einer unzulässigen Erweiterung als ungültig anzusehen – selbst dann nicht, wenn die Erweiterung aufgrund dieser Bedenken tatsächlich zu beanstanden wäre. In Artikel 75 (2) EPÜ werden die Anmelder darauf hingewiesen, dass sie eine neue europäische Anmeldung aufgrund nationaler Sicherheitsvorschriften gegebenenfalls nicht ohne nationale Zustimmung unmittelbar beim EPA einreichen dürfen oder ihre Anmeldungen sogar zuerst bei einer nationalen Behörde einreichen müssen, und die Vertragsstaaten können, wenn ihre nationalen Sicherheitsvorschriften verletzt werden, Sanktionen verhängen; eine Sanktionierung nach dem EPÜ ist jedoch nicht vorgesehen und die Ungültigerklärung der Anmeldung schon gar nicht.

2.9 Die Große Beschwerdekammer kommt zu dem Ergebnis, dass weder der Zweck des in Artikel 76 (1) EPÜ enthaltenen Verbots der unzulässigen Erweiterung einer Teilanmeldung, das Konflikte mit der nationalen Sicherheit vermeiden soll, noch das darin aufgestellte materiellrechtliche Erfordernis für die Patentierung einer Teilanmeldung die Schlussfolgerung rechtfertigt, dass eine Teilanmeldung, die bei ihrer Einreichung dieser Vorschrift nicht genügt, ungültig ist.

### 3. *Recht auf Änderung*

3.1 Nach Artikel 76 (1) EPÜ hat der Gesetzgeber die Ausscheidung eines Gegenstands aus einer Stammanmeldung, anders als z. B. im deutschen Patentrecht, nicht als Verfahrenserklärung gestaltet, durch die ein bisher einziges Anmeldeverfahren in zwei Verfahren aufgespalten wird, die sich beide in dem prozessualen Verfahrensstand befinden, den die ursprünglich einzige Anmeldung erreicht hatte (*Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ", 7. Aufl., § 34, Rdn. 264). Nach dem EPÜ erfolgt die Ausscheidung durch Einreichung einer neuen Anmel-

contain added matter in relation to their parent application.

2.8 As regards the aforementioned formal aspect of Article 76(1), second sentence, EPC a comparison with the provisions of Article 75(2) EPC relating to a newly filed application suggests that considerations of national security are no reason for regarding a divisional application having excess content as invalid – even if said excess content was actually objectionable for such reasons. Article 75(2) EPC, which draws the attention of applicants to the fact that under national security provisions of a Contracting State an applicant may require national authorisation to file a new European application directly with the EPO or may even be required to file his application initially with a national authority, and enables the Contracting States to impose sanctions if their national security provisions are violated, provides no sanction under the EPC for this, and certainly no invalidation of the application.

2.9 The Enlarged Board concludes that neither the purpose of the prohibition in Article 76(1) EPC of adding matter in a divisional application to avoid conflicts with national security nor its meaning as establishing a substantive requirement for grant of the divisional application justify the conclusion that a divisional application which does not conform to the provision on filing is invalid.

### 3. *Right to amend*

3.1 According to Article 76(1) EPC the division of subject-matter out of the parent application has not been shaped by the legislator, as is e.g. the case in German patent law, as a procedural declaration dividing the hitherto single application procedure into two procedures having each the procedural status the single application had reached (*Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 7th edition, § 34, note 264). Under the EPC, the division is effected by filing a new application. Article 76(3) EPC specifies that "... the special conditions to be

bilité des demandes divisionnaires, à savoir que ces dernières ne peuvent contenir aucun élément ajouté par rapport à la demande dont elles sont issues.

2.8 En ce qui concerne l'aspect formel susmentionné de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, une comparaison avec les dispositions de l'article 75(2) CBE relatives au dépôt d'une nouvelle demande montre qu'invoquer la sécurité nationale n'est pas un motif suffisant pour considérer comme non valable une demande divisionnaire dont le contenu est trop étendu, même si les éléments ajoutés appellent des objections pour cette raison. L'article 75(2) CBE attire l'attention des demandeurs sur le fait qu'ils peuvent être tenus par les dispositions relatives à la sécurité nationale d'un Etat contractant d'obtenir une autorisation nationale pour déposer une nouvelle demande européenne directement auprès de l'OEB, ou qu'ils peuvent même être tenus de déposer initialement leur demande auprès d'une autorité nationale. Il autorise également les Etats contractants à prendre des sanctions si leurs dispositions relatives à la sécurité nationale sont enfreintes ; toutefois, la CBE ne prévoit elle-même aucune sanction, et certainement pas l'invalidation de la demande.

2.9 La Grande Chambre en conclut que ni l'objectif de l'interdiction, formulée à l'article 76(1) CBE, d'ajouter des éléments dans une demande divisionnaire afin d'éviter des conflits avec les intérêts de la sécurité nationale, ni le fait que cet article établit une condition de fond pour la délivrance d'un brevet sur la base de la demande divisionnaire ne justifient la conclusion qu'une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE lors de son dépôt est dépourvue de validité.

### 3. *Droit d'effectuer des modifications*

3.1 Selon l'article 76(1) CBE, la division de l'objet de la demande initiale n'a pas été conçue par le législateur, comme c'est par exemple le cas en droit allemand des brevets, comme une déclaration procédurale divisant la procédure, jusqu'alors unique, relative à la demande en deux procédures parvenues chacune au stade de la procédure que la demande unique avait atteint (*Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 7<sup>e</sup> édition, § 34, note 264). Selon la CBE, la division s'effectue par le dépôt d'une nouvelle demande. L'article 76(3) CBE précise

dung. In Artikel 76 (3) EPÜ heißt es dazu: "... die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung ... sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben." Zusammen betrachtet führen beide Vorschriften zu dem Schluss, dass Teilanmeldungen genauso zu behandeln sind wie normale Anmeldungen und denselben Erfordernissen unterliegen, sofern nicht besondere Vorschriften im EPÜ, vor allem die des Artikels 76 und der Regel 25 EPÜ, etwas anderes vorsehen (s. auch Nr. 8.1).

3.2 Für alle Anmeldungen gilt nach dem EPÜ als wichtiger Grundsatz, dass die Frage, ob eine Anmeldung die materiellrechtlichen Erfordernisse des EPÜ erfüllt, anhand der Fassung zu entscheiden ist, die der Anmelder abschließend vorgelegt oder gebilligt hat, nachdem ihm Einwände zur Kenntnis gebracht wurden und er Gelegenheit hatte, dazu Stellung zu nehmen und die Einwände gegebenenfalls durch Änderungen auszuräumen.

3.3 Ob eine Teilanmeldung dem Erfordernis genügt, dass ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist ebenso wie die Erfüllung des Artikels 123 (2) EPÜ eine materiellrechtliche Voraussetzung für die Erteilung eines Patents, die nicht von der Eingangsstelle, sondern nur von der Prüfungsabteilung beurteilt werden kann, weswegen der vorgenannte Grundsatz gelten würde, dass eine Gelegenheit zur Änderung gegeben werden muss, sofern es keine anderslautende Vorschrift gibt. Eine solche Vorschrift gibt es jedoch nicht.

3.4 Beim unbefangenen Lesen ist Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ nicht zu entnehmen, was passiert, wenn die Teilanmeldung an ihrem tatsächlichen Einreichungstag eine unzulässige Erweiterung enthält. Die Nichterfüllung einer Vorschrift kann aber nicht automatisch Anlass zu der Vermutung geben, dass die Anmeldung zurückzuweisen ist, ohne dass der Anmelder vorher die Gelegenheit zur Änderung erhält. Es gilt vielmehr der in Artikel 96 (2) in Verbindung mit Artikel 123 (1) EPÜ verankerte allgemeine Grundsatz, wonach Änderungen gestattet sind. Diese Auffassung wird durch den zweiten Satz von Artikel 76 (1) EPÜ gestützt ("soweit diesem Erfordernis entsprochen wird", "in so far as this provision is complied with", "dans la mesure où il est satisfait à cette exigence").

complied with by a divisional application ... are laid down in the Implementing Regulations". Both provisions when read together lead to the conclusion that divisional applications are to be treated in the same manner as ordinary applications and subject to the same requirements, unless specific provisions of the EPC, in particular those of Article 76 or Rule 25 EPC, require something different (see also 8.1 below).

3.2 For all applications it is an important principle under the EPC that the question whether or not an application complies with the substantive requirements of the EPC is to be decided on the text finally submitted or agreed by the applicant after any objections have been drawn to his attention and he has been afforded an opportunity to comment and also an opportunity to overcome the objection by means of an amendment.

3.3 Whether or not the divisional application meets the requirement that its subject-matter does not extend beyond the content of the earlier application as filed, is, like compliance with Article 123(2) EPC, a substantive requirement for grant of a patent that cannot be examined by the Receiving Section but only by the Examining Division, in which case the above principle affording an opportunity for amendment would apply unless there is some specific provision to the contrary. There is no such contrary provision.

3.4 On a natural reading, Article 76(1), second sentence, EPC does not state what should happen if on the actual date of filing the divisional application contains excess subject-matter. Not complying with a provision cannot raise an automatic presumption that the application is to be refused without any prior possibility of amendment being afforded to the applicant. Rather, the general principle enshrined in Article 96(2) in conjunction with Article 123(1) EPC allowing amendments applies. This view is supported by the second sentence of Article 76(1) EPC (... in so far as this provision is complied with ...; ... soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, ...; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence ...).

que "les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire" sont fixées "par le règlement d'exécution". Il résulte de ces deux dispositions, lues ensemble, que les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences, à moins que des dispositions spécifiques de la CBE, notamment celles de l'article 76 ou de la règle 25 CBE, n'en disposent autrement (voir également le point 8.1 ci-dessous).

3.2 Pour toutes les demandes, un principe important de la CBE est qu'il y a lieu de déterminer si la demande remplit les conditions de fond de la CBE sur la base du texte proposé en dernier lieu ou accepté par le demandeur une fois que son attention a été attirée sur les éventuelles objections et qu'il a eu l'occasion de prendre position et de remédier aux objections par des modifications.

3.3 La question de savoir si la demande divisionnaire satisfait ou non à l'exigence que son objet ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée est, à l'instar du respect des dispositions de l'article 123(2) CBE, une condition de fond pour la délivrance d'un brevet qui ne peut pas être examinée par la section de dépôt, mais seulement par la division d'examen, si bien que le principe précité, selon lequel il convient de donner au demandeur la possibilité d'apporter des modifications, s'appliquerait en l'absence de dispositions spécifiques contraires. Or, il n'existe pas de disposition contraire.

3.4 A première vue, l'article 76(1), deuxième phrase CBE ne précise pas ce qui doit se passer si, à la date effective de son dépôt, la demande divisionnaire contient des éléments ajoutés. Le non-respect d'une disposition n'implique pas automatiquement que la demande doit être rejetée sans que le demandeur ait auparavant eu la possibilité d'effectuer des modifications. Au contraire, le principe général ancré à l'article 96(2) ensemble l'article 123(1) CBE, selon lequel les modifications sont admises, s'applique. Ce point de vue est étayé par la deuxième phrase de l'article 76(1) CBE (... in so far as this provision is complied with ...; ... soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, ...; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence ...).

3.5 Obwohl es in Artikel 76 (3) EPÜ heißt, dass "das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1 ... in der Ausführungsordnung vorgeschrieben" ist, ist dort kein spezielles Verfahren vorgesehen, nach dem zu beurteilen ist, ob die Erfordernisse des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt sind. Das wäre aber zu erwarten, wenn die Erfüllung am tatsächlichen Einreichungstag maßgebend wäre. Das Fehlen eines solchen speziellen Verfahrens begründet die starke Vermutung, dass der Gesetzgeber das Verfahren vor der Prüfungsabteilung angewandt haben wollte, und zwar einschließlich der Möglichkeit zur Änderung, um die Erfordernisse des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ zu erfüllen.

3.6 Auch an anderer Stelle im EPÜ finden sich Anhaltspunkte dafür, dass die Änderung einer Teilanmeldung zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ zulässig ist. So ist es z. B. im Einspruchsverfahren nach Artikel 100 c) EPÜ ein Widerrufsgrund, wenn der Gegenstand eines europäischen Patents, das auf einer europäischen Teilanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. In Artikel 100 EPÜ heißt es nicht, dass es ein Widerrufsgrund ist, wenn das Patent auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, deren Gegenstand *in der ursprünglich eingereichten Fassung* über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Da Artikel 100 EPÜ eine erschöpfende Aufzählung aller Widerrufsgründe enthält, auf die ein Einspruch gestützt werden kann, lässt das Fehlen eines solchen Widerrufsgrunds darauf schließen, dass es entscheidend auf den Gegenstand im Zeitpunkt der Erteilung ankommt und nicht darauf, ob der Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Teilanmeldung das Erfordernis erfüllte, wonach er nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf. Derselbe Schluss lässt sich aus den Vorschriften für nationale Verfahren in Artikel 138 (1) c) EPÜ ziehen, der eine erschöpfende Aufzählung der Widerrufsgründe in nationalen Nichtigkeitsverfahren enthält.

#### 4. Materialien zum EPÜ ("*Travaux préparatoires*")

4.1 Wie vorstehend unter den Nummern 2.5 bis 2.9 erläutert, findet sich in den *Travaux préparatoires* keine Unterstützung für das Argument, dass eine gegen

3.5 Despite the statement in Article 76(3) EPC that "the procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1 ... are laid down in the Implementing Regulations", there is no special procedure so laid down for examining whether the requirements of Article 76(1), second sentence, EPC are met. This could have been expected if compliance on the date of actual filing had been critical. The absence of such special procedure raises the strong presumption that the legislator wished the procedure before the Examining Division to apply, including the possibility of amendment to meet the requirement of Article 76(1), second sentence, EPC.

3.6 Support for the view to allow amendment of a divisional application to meet the requirement of Article 76(1) EPC can also be found elsewhere in the EPC. Thus in opposition proceedings under Article 100(c) EPC it is a ground of revocation that the subject-matter of the European patent granted on a divisional application extends beyond the content of the earlier application as filed. Article 100 EPC does not state that it is a ground of revocation that the patent was granted on a divisional application whose subject-matter as *filed* extended beyond the content of the earlier application as filed. Article 100 EPC exhaustively sets out all the grounds of revocation that can be relied on, so the lack of any such ground of revocation suggests that the significant factor is the subject-matter at the time of grant and not whether the subject-matter of the divisional application as filed met the requirement of not extending beyond the content of the earlier application as filed. The same conclusion can be drawn for national proceedings from Article 138(1)(c) EPC which exhaustively lists the grounds for revocation available in national revocation proceedings.

#### 4. *Travaux préparatoires*

4.1 As set out in points 2.5 to 2.9 above, the *Travaux préparatoires* do not support the argument that a divisional application contravening Article 76(1) EPC is irre-

3.5 Bien que l'article 76(3) CBE énonce que "la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1" est fixée "dans le règlement d'exécution", celui-ci ne définit pas de procédure spécifique pour examiner si les conditions prévues à l'article 76(1), deuxième phrase CBE sont remplies. Or, on pourrait s'attendre à ce qu'une telle procédure soit prévue s'il était essentiel que ces conditions soient remplies à la date de dépôt effective. Son absence suggère fortement que le législateur souhaitait que la procédure devant la division d'examen s'applique, avec la possibilité d'effectuer des modifications afin de satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE.

3.6 L'avis selon lequel une demande divisionnaire peut être modifiée afin de satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE est également étayé par d'autres dispositions de la CBE. Ainsi, dans une procédure d'opposition au titre de l'article 100(c) CBE, un brevet européen délivré sur la base d'une demande divisionnaire peut être révoqué au motif que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. L'article 100 CBE ne dit pas que le fait que le brevet ait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire dont l'objet, lors du dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée constitue un motif de révocation. Or, l'article 100 CBE définit tous les motifs de révocation possibles, sans exception. Aussi l'absence d'un tel motif de révocation montre-t-elle que le facteur déterminant est l'objet au moment de la délivrance, et non le fait que l'objet de la demande divisionnaire telle que déposée satisfasse ou non à l'exigence selon laquelle il ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée. On peut tirer la même conclusion pour les procédures nationales au titre de l'article 138(1)(c) CBE, qui contient une liste exhaustive des motifs de nullité susceptibles d'être invoqués dans les procédures nationales de nullité.

#### 4. *Travaux préparatoires*

4.1 Comme exposé aux points 2.5 à 2.9 ci-dessus, les *Travaux préparatoires* n'étaient pas l'argument selon lequel une demande divisionnaire non

Artikel 76 (1) EPÜ verstoßende Teilanmeldung unwiderruflich verloren ist und dementsprechend wegen der Formulierung "sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden" nicht mehr geändert werden kann.

4.2 Die Travaux préparatoires untermauern vielmehr die hier vertretene Auffassung. In dem einzigen von der Großen Beschwerdekammer für maßgeblich erachteten Dokument, nämlich dem Bericht über die Beratungen der 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I im Jahr 1971 (BR/135 d/71, S. 90 und 91) heißt es: "*Falls die Teilanmeldung Erweiterungen enthält, sollte der Anmelder jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, damit er die Erweiterungen fallen lässt. Im gegenteiligen Fall würde die Teilanmeldung wegen Verstoßes gegen Artikel 83a zurückgewiesen*" (Artikel 83a lautete damals wie folgt: "Der Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung darf nicht weiter sein als der Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung."). Diese Beratungen fanden während der letzten Vorbereitungen zum EPÜ statt, und dieses spezielle Thema scheint später nicht mehr erörtert worden zu sein. Zwar wurde der Wortlaut des Entwurfs noch geändert, doch deutet nichts darauf hin, dass damit in irgendeiner Weise beabsichtigt wurde, die Änderung einer Teilanmeldung unter diesen Umständen nicht mehr zuzulassen.

4.3 Im Gegensatz zu der oben zitierten Passage betrifft die von der Kammer in der Vorlageentscheidung T 39/03 angeführte Passage aus den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (M/PR/I, S. 36 und 37) – wenn gleich später datiert – Beratungen zu einem ganz anderen Punkt, nämlich zu der Frage, ob zusätzliche Gegenstände in Teilanmeldungen zum Stand der Technik nach Artikel 52 (jetzt Artikel 54) Absatz 3 EPÜ gehören. Nichts in diesen Beratungen spricht gegen die Zulässigkeit von Änderungen in einer Teilanmeldung, die in der Streichung von über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehenden Gegenständen bestehen.

4.4 Die Große Beschwerdekammer kann somit aus den Travaux préparatoires nur schließen, dass der Gesetzgeber in der Tat die Änderung einer Teilanmeldung zulassen wollte, wenn sie zur Streichung von Gegenständen dient, die über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehen.

vocably doomed and can for that reason not be amended because of the wording in the provision "may only file".

4.2 On the contrary, the *Travaux préparatoires* lend further support for the view taken here. In the only document considered significant by the Enlarged Board, namely the minutes of the discussion of the 9th meeting of Working Party I in 1971 (Doc. BR/135 e/71, pp. 90-91), it is said: "*It was understood that if a divisional application contained new material, the attention of the applicant should be drawn to this point so that he might remove this material. If he did not, the divisional application would be rejected for not complying with Article 83a*" (Article 83a at that time was as follows: "A European patent application shall not contain subject-matter which extends beyond the application as filed."). This discussion took place in the course of the final preparations of the EPC, and this specific topic does not appear to have been discussed later. While the text of the draft convention was changed, there is no indication that those changes were in any way intended to change matters so that amendment of a divisional application in such circumstances should not be allowed.

4.3 In contrast to the above cited passage, the passage in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference of 1973 (Doc. M/PR/I, pp. 36-37) cited by the Board in referral decision T 39/03, while later in time, concerns discussion of a quite different point, namely whether or not additional subject-matter in divisional applications belongs to the state of the art under Article 52 (now Article 54), paragraph 3, EPC. There is nothing in the discussion that is inconsistent with amendment of a divisional application to delete subject-matter extending beyond the content of the earlier application being allowable.

4.4 The Enlarged Board can thus only deduce from the *Travaux préparatoires* that the legislator did intend to allow amendment of a divisional application to delete subject-matter extending beyond the content of the earlier application.

conforme à l'article 76(1) CBE est irrémédiablement condamnée à être rejetée et ne peut donc être modifiée en raison de la formulation de l'article : "ne peut être déposée que".

4.2 Au contraire, les Travaux préparatoires apportent des éléments supplémentaires à l'appui de l'avis développé ici. Dans le seul document considéré comme pertinent par la Grande Chambre, à savoir le procès-verbal des débats de la 9<sup>e</sup> réunion du Groupe de travail I en 1971 (doc. BR/135 f/71, p. 90-91), il est dit : "*Il a été entendu que si une demande divisionnaire contient des éléments nouveaux, l'attention du demandeur devrait être attirée sur ce point, afin qu'il procède à la suppression de ces éléments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetée pour non-conformité avec l'article 83a.*" (l'article 83a était à l'époque rédigé en ces termes : "L'objet de la demande de brevet européen ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée"). La discussion a eu lieu lors des derniers préparatifs de la CBE, et ce point spécifique ne semble pas avoir été discuté par la suite. Bien que le texte du projet de convention ait été modifié, rien n'indique que ces modifications visaient à faire en sorte que la modification d'une demande divisionnaire soit interdite en de telles circonstances.

4.3 Contrairement au passage susmentionné, le passage du procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich de 1973 (doc. M/PR/I, p. 39-40) cité par la chambre dans la décision de saisine T 39/03, bien que postérieur, porte sur un tout autre point, à savoir si les éléments ajoutés aux demandes divisionnaires font ou non partie de l'état de la technique au titre de l'article 52 (l'actuel article 54), paragraphe 3 CBE. Il n'y a dans cette discussion rien qui soit incompatible avec l'admissibilité des modifications d'une demande divisionnaire qui visent à supprimer les éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure.

4.4 La Grande Chambre peut donc uniquement déduire des Travaux préparatoires que le législateur avait l'intention d'autoriser la modification des demandes divisionnaires afin de supprimer les éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure.

### 5. Interessen von Anmeldern und Dritten

5.1 Eine weitere Überlegung ist die, ob womöglich die Rechtssicherheit für Dritte eine Auslegung erfordert, die es verbietet, Änderungen zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ vorzunehmen. Der Wortlaut des Artikels 76 (1) EPÜ, wonach Teilanmeldungen "... nur für einen Gegenstand eingereicht werden [können], der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht ...", und der des Artikels 123 (2) EPÜ, wonach "eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent ... nicht in der Weise geändert werden [dürfen], dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht", sind einander (in allen drei Sprachen) so ähnlich, dass klar ist, dass in beiden Fällen genau dieselben Grundsätze anzuwenden sind, wenn es zu bestimmen gilt, was über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht. Das ist die Auffassung, die in der Rechtsprechung vertreten wird und der sich auch diese Kammer anschließt. Wie in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541, Nr. 9 der Entscheidungsgründe) ausgeführt, liegt Artikel 123 (2) EPÜ der Gedanke zugrunde, "dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbaren Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte." Eben dieser notwendigen Rechtssicherheit für Dritte dient auch Artikel 76 (1) EPÜ, dem zufolge der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf.

5.2 Während es jedoch für die Rechtssicherheit Dritter zweifellos wichtig ist, dass Artikel 76 (1) EPÜ ein auf eine Teilanmeldung erteiltes Patent nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehen lässt, ist die Rechtssicherheit für Dritte kein Argument dafür, dass Änderungen, die die Anmeldung mit Artikel 76 (1) EPÜ in Einklang bringen sollen, ebenfalls untersagt werden müssen.

### 5. The interests of applicants and third parties

5.1 A further consideration is whether legal security for third parties might require an interpretation forbidding amendment to meet the requirement of Article 76(1) EPC. The wording of Article 76(1) EPC in relation to a divisional application "[It] may only be filed for subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed..." and the wording in Article 123(2) EPC "... A European patent... [application] ... may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed..." is so similar (in all three languages) that it is clear that exactly the same principles are to be applied for both types of cases when determining what extends beyond the content of the earlier application. This is the view that has been taken by the case law, with which view this Board agrees. As stated in Enlarged Board of Appeal decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the idea underlying Article 123(2) EPC is that "an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application" (point 9 of the Reasons). Exactly the same need for legal security of third parties is served by Article 76(1) EPC forbidding the subject-matter of the divisional application to extend beyond the content of the earlier application as filed.

5.2 But while it is clearly important for the legal security of third parties that Article 76(1) EPC keep any patent granted on a divisional application within the contents of the earlier application, it cannot be argued that legal security for third parties also requires that no amendment to cause the application to conform with Article 76(1) EPC can be allowed.

### 5. Intérêts des demandeurs et des tiers

5.1 Une autre question à examiner consiste à savoir si la sécurité juridique des tiers peut nécessiter une interprétation qui interdirait les modifications visant à satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE. Le libellé de l'article 76(1) CBE selon lequel une demande divisionnaire "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..." et celui de l'article 123(2) CBE selon lequel "une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée..." sont tellement semblables (dans les trois langues) que, de toute évidence, les mêmes principes doivent s'appliquer dans les deux types de cas, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui s'étend au-delà du contenu de la demande initiale. Tel est le point de vue adopté par la jurisprudence et auquel la présente Chambre souscrit. Comme la Grande Chambre de recours l'a énoncé dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), l'idée sous-jacente de l'article 123(2) CBE est "d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale" (point 9 des motifs). C'est précisément à ce même besoin de sécurité juridique des tiers que répond l'article 76(1) CBE en interdisant que l'objet de la demande divisionnaire s'étende au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée.

5.2 Toutefois, s'il est évidemment essentiel pour la sécurité juridique des tiers que l'article 76(1) CBE garantisse que tout brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire reste dans les limites du contenu de la demande initiale, on ne saurait pour autant affirmer que la sécurité juridique des tiers exige également qu'aucune modification visant à mettre la demande en conformité avec l'article 76(1) CBE ne puisse être admise.

5.3 Sowohl in Artikel 123 (2) EPÜ als auch in Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ wird auf Definitionen zurückgegriffen, die sich nicht auf den beanspruchten Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Form, sondern auf die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehen, um festzulegen, wo der Gesetzgeber das Interesse des Anmelders an einem möglichst breiten Schutzbereich gegen das Interesse Dritter abgrenzt, die möglichst schnell erfahren wollen, wie groß der Schutzbereich des Patents sein könnte. In beiden Artikeln ist der Grundsatz verankert, dass die Rechtssicherheit Dritter vor der Patenterteilung ausreichend dadurch geschützt ist, dass es verboten ist, den Inhalt der Anmeldung durch Änderungen über die ursprüngliche Offenbarung hinaus zu erweitern. Innerhalb dieser Grenzen hat das Recht des Anmelders Vorrang, die offenbarte Erfindung umfassend und angemessen zu beanspruchen, sodass die Rechte Dritter von einer Erweiterung der Ansprüche für den Zeitraum bis zur Erteilung des Patents nicht berührt werden (G 1/93, Nr. 10 der Entscheidungsgründe), wobei der Anmelder auch das Recht hat, die Ansprüche zu ändern und sie auf Gegenstände zu erstrecken, die von den Ansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht umfasst waren. Erst nach der Erteilung werden die Interessen Dritter durch Artikel 123 (3) EPÜ weiter geschützt, und das Recht des Patentinhabers auf Änderung der Ansprüche ist durch den Schutzbereich des erteilten Patents beschränkt.

5.4 Eine Änderung nicht zuzulassen, durch die eine Teilanmeldung mit Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ in Einklang gebracht werden soll, würde zu einer unterschiedlichen Behandlung in vergleichbaren Situationen führen. Diese Ungleichbehandlung würde keinem objektiv zu rechtfertigenden Zweck dienen, sondern eine Verfahrensfalle schaffen. Dies lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen.

5.4.1 Eine Anmeldung wird mit einem unabhängigen Anspruch für ein Element A und abhängigen Ansprüchen für die Kombinationen A+B und A+C eingereicht. Außerdem ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Kombination A+B+Z offenbart, nicht aber die Kombination A+C+Z. Bei der Recherche wird ein Dokument des Stands der Technik ermittelt, das für den Anspruch auf das Element A neuheits-schädlich ist. Der Anmelder reicht eine Teilanmeldung ein. Im Fall I beansprucht er in der geänderten Stammanmeldung

5.3 Both Article 123(2) EPC and Article 76(1), second sentence, EPC use definitions that refer to the application as filed rather than the claimed subject-matter as filed to define the line drawn by the legislator between the interest of the applicant on the one hand to cover the disclosed invention as broadly as possible and the interest of third parties on the other to know as soon as possible what the scope of the granted patent could be. Both articles enshrine the principle that before grant the legal security of third parties is sufficiently protected by the prohibition of extending the content of the application by amendment beyond what was originally disclosed. Within these limits the right of the applicant to fully and adequately claim the disclosed invention prevails, so that third parties' rights are not affected by a broadening of the claims for the period up to grant of the patent (G 1/93, point 10 of the Reasons) this including the applicant's right to amend the claims so as to direct them to subject-matter not encompassed by the claims as filed. It is only after grant that the interests of third parties are further protected by Article 123(3) EPC and the patentee's right to amend the claims is limited by the scope of the granted patent.

5.4 Not allowing an amendment to bring the divisional application into conformity with Article 76(1), second sentence, EPC would create a difference in treatment between comparable situations. This difference in treatment would serve no objectively justifiable purpose, but it would create a procedural trap. An example may help to make this clear.

5.4.1 An application is filed with an independent claim to having an element A, and dependent claims to the combinations A+B and A+C. The application as filed also discloses the combination A+B+Z, but not the combination A+C+Z. The search produces a citation which takes away the novelty of the claim to element A by itself. The applicant files a divisional application. In case I, the amended parent application claims combinations A+B and A+B+Z, and the divisional application claims combinations A+C and A+C+Z. In case II, the

5.3 Tant l'article 123(2) CBE que l'article 76(1), deuxième phrase CBE font appel à des définitions renvoyant à la demande telle que déposée, et non à l'objet revendiqué tel que déposé, afin de déterminer la limite tracée par le législateur entre, d'une part, l'intérêt du demandeur à couvrir le plus largement possible l'invention divulguée et, d'autre part, l'intérêt des tiers à connaître dès que possible l'étendue potentielle du brevet délivré. Ces deux articles consacrent le principe selon lequel, avant la délivrance, la sécurité juridique des tiers est suffisamment protégée par l'interdiction d'étendre, par modification, le contenu d'une demande au-delà de ce qui a été divulgué à l'origine. Dans ces limites, le droit du demandeur de revendiquer totalement et de manière adéquate l'invention divulguée prévaut, de sorte que les droits des tiers ne sont pas affectés par un élargissement des revendications pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet (G 1/93, point 10 des motifs), ce qui inclut le droit du demandeur de modifier les revendications de manière à les faire porter sur un objet non compris dans les revendications telles que déposées. C'est seulement après la délivrance que les intérêts des tiers continuent d'être protégés par l'article 123(3) CBE et que le droit du titulaire du brevet de modifier les revendications est limité par l'étendue du brevet délivré.

5.4 Ne pas autoriser la modification d'une demande divisionnaire visant à la rendre conforme à l'article 76(1), deuxième phrase CBE instaurerait une différence de traitement dans des situations analogues. Cette inégalité de traitement n'aurait aucun intérêt objectif-ment justifiable, mais créerait un piège procédural. Prenons un exemple pour l'illustrer.

5.4.1 Une demande est déposée. Elle comporte une revendication indépendante portant sur l'élément A, et des revendications dépendantes pour les combinaisons A+B et A+C. La demande telle que déposée expose également la combinaison A+B+Z, mais pas la combinaison A+C+Z. L'un des documents mis en évidence lors de la recherche détruit la nouveauté de la revendication relative à l'élément A. Le demandeur dépose une demande divisionnaire. Dans le cas I, la demande initiale modifiée revendique les combinaisons A+B et A+B+Z,

die Kombinationen A+B und A+B+Z und in der Teilanmeldung die Kombinationen A+C und A+C+Z. Im Fall II beansprucht er in der geänderten Stammanmeldung die Kombinationen A+C und A+C+Z und in der Teilanmeldung die Kombinationen A+B und A+B+Z. Ansonsten sind die Anmeldungen identisch. Der einzige in beiden Fällen erhobene Einwand ist, dass der abhängige Anspruch für A+C+Z über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Anmelder muss einräumen, dass bei genauer Betrachtung nur die Kombination A+B+Z, nicht aber A+C+Z offenbart war.

5.4.2 Würde in Fall II ein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen die Stammanmeldung erhoben, so kann der Anmelder den Mangel beheben, indem er den beanstandeten Anspruch auf A+C+Z fallen lässt. Die Formulierung "dürfen nicht ... geändert werden" in Artikel 123 (2) EPÜ ist nie so ausgelegt worden, dass das erstmalige Vorbringen einer solchen Änderung ein Verstoß ist, der automatisch zur Zurückweisung der Anmeldung führt. Vielmehr muss der Anmelder auf den zu beanstandenden Gegenstand aufmerksam gemacht werden und die Gelegenheit erhalten, seine Anmeldung in zulässiger Weise zu ändern.

5.4.3 Wird hingegen in Fall I der Einwand, dass die Kombination A+C+Z in der früheren Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, nach Artikel 76 (1) EPÜ gegen die Teilanmeldung erhoben, und wird es dem Anmelder nicht gestattet, die Anmeldung zu ändern, um den beanstandeten Anspruch auf A+C+Z fallen zu lassen, dann wäre das Ergebnis sowohl willkürlich als auch ungerrecht. In Fall I würde der Anmelder dann seine Teilanmeldung und damit auch seinen Anspruch auf A+C verlieren. In Fall II behielte er die Stammanmeldung und die Teilanmeldung und damit seine Ansprüche sowohl auf A+B als auch auf A+C. Die erforderliche Rechtssicherheit für Dritte wäre eindeutig auch dann angemessen gewährleistet, wenn in Fall I die Streichung des beanstandeten Anspruchs für A+C+Z zugelassen würde. Die Teilanmeldung komplett zurückzuweisen, ist nach Auffassung der Kammer unverhältnismäßig.

5.5 Es trifft zu, dass Anmelder, wenn sie eine in der ursprünglich eingereichten Fassung gegen Artikel 76 (1) EPÜ

amended parent application claims A+C and A+C+Z, while the divisional application claims A+B and A+B+Z. The applications are otherwise identical. The only objection made in either case is that the dependent claim to A+C+Z extends beyond the subject-matter of the parent application as filed. The applicant has to admit that on careful reading only the combination A+B+Z but not that of A+C+Z was originally disclosed.

5.4.2 If this was an objection under Article 123(2) EPC in the parent application in case II, the applicant can cure the objection by deleting the offending claim to A+C+Z. The wording "may not be amended" in Article 123(2) EPC has never been interpreted as indicating that the first putting forward of such an amendment is a contravention leading to automatic rejection of the application. Rather the applicant has to be notified of the objectionable matter and afforded an opportunity to amend in an allowable manner.

5.4.3 If however the objection in case I that the combination A+C+Z was not originally disclosed in the earlier application is raised under Article 76(1) EPC to the divisional application, then unless the applicant is permitted to amend to remove the claim to A+C+Z the result is both arbitrary and unfair. In case I he would lose the divisional application and with it his claim to A+C. In case II, he would keep the parent application and the divisional application, and have claims both to A+B and A+C. The needs of legal security for third parties would obviously be adequately served by allowing the deletion of the offending claim to A+C+Z in case I. To reject the divisional application in its entirety is in the Board's view disproportionate.

5.5 It is true that, if amendment to remove non-compliance of the originally filed text with the requirements of Article

et la demande divisionnaire revendique les combinaisons A+C et A+C+Z. Dans le cas II, la demande initiale modifiée revendique A+C et A+C+Z, tandis que la demande divisionnaire revendique A+B et A+B+Z. Pour le reste, les demandes sont identiques. La seule objection formulée dans chaque cas est que la revendication dépendante relative à la combinaison A+C+Z s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Le demandeur doit reconnaître qu'une lecture attentive révèle que seule la combinaison A+B+Z, et non A+C+Z, était initialement divulguée.

5.4.2 Si cette objection est formulée au titre de l'article 123(2) CBE à l'égard de la demande initiale dans le cas II, le demandeur peut y remédier en supprimant la revendication litigieuse relative à A+C+Z. La formulation "ne peut être modifié" qui est employée à l'article 123(2) CBE n'a jamais été interprétée comme voulant dire que, dès lors que le demandeur soumet pour la première fois une telle modification, il enfreint la CBE et sa demande est automatiquement rejetée. Au contraire, le demandeur doit être informé de l'élément litigieux et se voir offrir la possibilité de le modifier de manière licite.

5.4.3 Si toutefois, dans le cas I, l'objection selon laquelle la combinaison A+C+Z n'était pas divulguée à l'origine dans la demande initiale est soulevée au titre de l'article 76(1) CBE à l'égard de la demande divisionnaire et que le demandeur n'ait pas le droit de modifier sa demande de façon à supprimer la revendication relative à A+C+Z, le résultat serait à la fois arbitraire et injuste. Dans le cas I, le demandeur perdrait la demande divisionnaire et, avec elle, la revendication relative à la combinaison A+C. Dans le cas II, il conserverait la demande initiale ainsi que la demande divisionnaire et, par conséquent, les revendications portant sur A+B et A+C. Le besoin de sécurité juridique pour les tiers serait bien entendu pris en compte de manière adéquate en autorisant dans le cas I la suppression de la revendication litigieuse relative à A+C+Z. De l'avis de la Chambre, rejeter la demande divisionnaire dans sa totalité est disproportionné.

5.5 Il est vrai que si les demandeurs n'étaient pas autorisés à modifier la demande afin de lever la non-conformité

verstoßende Teilanmeldung nicht so ändern dürften, dass sie den Erfordernissen genügt, in vielen Fällen versuchen könnten, die damit verbundene Verfahrensfalle zu umgehen. Sie könnten eine beliebige Teilanmeldung mit derselben Beschreibung und denselben Ansprüchen wie in der früheren Anmeldung einreichen, die Ansprüche aber in einer anderen Reihenfolge anordnen, sodass die ersten Ansprüche auf den Gegenstand gerichtet sind, der in der Teilanmeldung von besonderem Interesse ist, und dann später Änderungen vornehmen, um die Anmeldung in die eigentlich gewünschte Form zu bringen. Das Ergebnis wäre eine Verlängerung des Patenterteilungsverfahrens und somit der Phase der Rechtsunsicherheit für Dritte, was nicht erstrebenswert ist.

#### 6. Bestimmungen im Patentgesetz des Vereinigten Königreichs von 1977

In der Vorlageentscheidung, die zum Verfahren G 1/05 führte, zog die Kammer die englische Entscheidung "*Hydroacoustics Incorporated's Applications ...*" (Fleet Street Reports [1981], S. 538 - 550) als Anhaltspunkt für die Auslegung des Artikels 76 (1) EPÜ heran (s. Nr. IV.c)). Im *Hydroacoustics*-Fall ging es um den genauen Wortlaut von § 76 des damals geltenden britischen Patentgesetzes von 1977, der (obwohl zufällig genauso nummeriert wie der EPÜ-Artikel zu Teilanmeldungen) nicht zu den in § 130 (7) des britischen Patentgesetzes von 1977 ausdrücklich genannten Bestimmungen gehörte, die so abgefasst sind, dass sie soweit wie möglich dieselbe Wirkung wie die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ haben. Er ähnelte zwar in einigen Aspekten dem Artikel 76 (1) EPÜ, enthielt aber nicht dessen zweiten Satz "... soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als ... eingereicht". Der Wortlaut von § 76 des britischen Patentgesetzes von 1977 wurde inzwischen so geändert, dass die Entscheidung genau andersherum hätte ausfallen müssen. Dieser Fall betraf also eine Entscheidung über eine materiell ganz andere Bestimmung, die später vom Gesetzgeber geändert wurde, und stützt somit keineswegs eine bestimmte Auslegung des Artikels 76 EPÜ. Die weitere Entwicklung im Vereinigten Königreich lässt allenfalls erkennen, dass eine Vorschrift, die Änderungen nicht zulässt, unbefriedigend ist.

76(1) EPC was not possible, applicants could in many cases try to avoid the procedural trap so caused. They could file any divisional application with the same description and claims as the earlier application, with the claims in a different order so that the claims first in order were directed to the subject-matter of specific interest in the divisional application, and then at a later stage filing amendments to bring the application into the form they particularly desired. The result would be lengthening the patent grant procedure and thus the period of legal uncertainty for third parties which is not desirable.

#### 6. Provisions in the UK Patents Act 1977

The referral case giving rise to proceedings G 1/05 relied on what was said in the English case *Hydroacoustics Incorporated's Applications* [1981] FSR 538 as an aid to interpreting Article 76(1) EPC (see IV.c) above). The *Hydroacoustics* case turned on the precise wording of Section 76 of the UK Patents Act 1977 then in force which (despite by coincidence having the same number as the EPC provision on divisional applications) was not one of the provisions which Article 130(7) of the UK Patents Act 1977 explicitly stated to be framed to have as nearly as practicable the same effect as the corresponding provisions of the EPC. While similar to Article 76(1) EPC in some respects, it did not contain the second sentence "... in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed ...". The wording of Section 76 of the UK Patents Act 1977 has since been changed to negative the decision in that case. The case is thus a decision upon a materially different provision subsequently altered by the legislature, and thus provides no support for any particular interpretation of Article 76 EPC. If anything, the subsequent history in the UK suggests that a provision not allowing amendment is unsatisfactory.

du texte déposé à l'origine avec les exigences de l'article 76(1) CBE, ils pourraient, dans de nombreux cas, tenter de contourner le piège procédural ainsi posé. Ils pourraient déposer n'importe quelle demande divisionnaire contenant la même description et les mêmes revendications que la demande initiale, mais présenter les revendications dans un ordre différent, de façon que les premières revendications de la liste portent sur les éléments ayant un intérêt particulier dans la demande divisionnaire, et à un stade ultérieur apporter des modifications afin de conférer à la demande la forme souhaitée. Ceci provoquerait un allongement de la procédure de délivrance des brevets, et donc de la période d'incertitude juridique pour les tiers, ce qui n'est pas souhaitable.

#### 6. Dispositions de la Loi britannique sur les brevets de 1977

La décision de saisine ayant donné lieu à la procédure G 1/05 s'appuyait sur ce qui avait été dit dans l'affaire *Hydroacoustics Incorporated's Applications* [1981] FSR 538 pour interpréter l'article 76(1) CBE (cf. IV.c) ci-dessus). L'affaire *Hydroacoustics* portait sur la formulation précise de l'article 76 de la Loi britannique sur les brevets de 1977, alors en vigueur, qui (bien que portant par hasard le même numéro que la disposition de la CBE sur les demandes divisionnaires) ne faisait pas partie des dispositions expressément citées à l'article 130(7) de la Loi britannique sur les brevets de 1977 comme étant conçues de manière à produire dans toute la mesure du possible les mêmes effets que les dispositions correspondantes de la CBE. Or, bien que similaire à l'article 76(1) CBE à certains égards, l'article 76 de la Loi britannique sur les brevets de 1977 ne contenait pas la deuxième phrase "... dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée...". Les termes de cet article ont depuis été modifiés de telle manière que celui-ci prévoit désormais l'inverse de ce qui a été décidé dans l'affaire *Hydroacoustics*. La décision porte en effet sur une disposition différente sur le fond et qui a été ultérieurement remaniée par le législateur. Elle n'est donc pas de nature à appuyer une interprétation particulière de l'article 76 CBE. Tout au plus, l'évolution ultérieure au Royaume-Uni indique qu'une disposition interdisant les modifications n'est pas satisfaisante.

### 7. Schlussfolgerung zur Möglichkeit der Änderung

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer sprechen alle vorstehend dargelegten Argumente dafür, Artikel 76 (1) EPÜ so auszulegen, dass der Anmelder seine Teilanmeldung nach der Einreichung noch ändern kann, um die Erfordernisse dieses Artikels zu erfüllen, vorausgesetzt, die Änderung entspricht auch allen übrigen Erfordernissen des EPÜ.

### 8. Frage 2: Stammanmeldung nicht mehr anhängig

8.1 In der zweiten Vorlagefrage in G 1/05 geht es darum, ob eine Teilanmeldung noch geändert werden kann, damit sie den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ genügt, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Gemäß Artikel 76 (1) EPÜ ist eine Teilanmeldung eine neue, von der Stammanmeldung getrennte und unabhängige Anmeldung (s. auch Nr. 3.1). Eine genauere Formulierung findet sich in der Stellungnahme G 4/98 unter Nummer 5 der Begründung, wo die Große Beschwerdekammer die in der Literatur vertretene Meinung bestätigte: "... dass das durch die Teilanmeldung eingeleitete Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung abläuft und dass die Teilanmeldung wie eine neue Anmeldung behandelt wird ... Auch wenn es gemeinsame Anknüpfungspunkte zwischen den zwei Verfahren gibt (etwa in Bezug auf Fristen), haben Handlungen, die nach Einreichung einer Teilanmeldung im Verfahren zur Stammanmeldung vorgenommen (oder unterlassen) werden, keinen Einfluss auf das die Teilanmeldung betreffende Verfahren".

8.2 Eine Änderung, mit der ein in der ursprünglich eingereichten Fassung der Stammanmeldung nicht offenbarter, hinzugefügter Gegenstand aus der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestrichen werden soll, ist somit unabhängig davon, ob die frühere Anmeldung noch anhängig ist, zulässig.

### 9. Frage 3: Weitere Einschränkungen des Rechts auf Änderung

9.1 Der Grundsatz, wonach eine Teilanmeldung eine eigenständige und unabhängige Anmeldung ist und, sofern es keine anderslautenden Bestimmungen gibt, genauso zu behandeln ist wie eine

### 7. Conclusion on possibility of amendment

In the opinion of the Enlarged Board of Appeal all the matters set out above point in favour of an interpretation of Article 76(1) EPC permitting an applicant to amend a divisional application after the application has been filed so as to comply with the provisions of that article, provided always that the amendment complies with the other requirements of the EPC.

### 8. Question 2: Parent application no longer pending

8.1 The second question raised in the referral in G 1/05 is whether it is still possible to amend a divisional application in order for it to meet the requirements of Article 76(1) EPC when the earlier application is no longer pending. According to Article 76(1) EPC a divisional application is a new application which is separate and independent from the parent application (see also point 3.1 above). A more detailed formulation is to be found in Opinion G 4/98 in point 5 of the Reasons, where the Enlarged Board of Appeal affirmed the view taken by commentators "... that the procedure concerning the divisional application is in principle independent from the procedure concerning the parent application and that the divisional application is treated as a new application ... Although there are some connections between the two procedures (e.g. concerning time limits), actions (or omissions) occurring in the procedure concerning the parent application after the filing of the divisional application should not influence the procedure concerning the latter ...".

8.2 Therefore, an amendment to remove added matter not disclosed in the parent application as filed from the divisional application as filed is allowable irrespective of whether the earlier application is still pending or not.

### 9. Question 3: Further limitations on the right to amend

9.1 The principle that the divisional application is a separate and independent application and is, if not specifically provided otherwise, to be treated in the same manner and subject to the same

### 7. Conclusion sur la possibilité d'effectuer des modifications

De l'avis de la Grande Chambre de recours, tous les arguments exposés ci-dessus vont dans le sens d'une interprétation de l'article 76(1) CBE qui autorise le demandeur à modifier une demande divisionnaire, après son dépôt, de façon à satisfaire aux exigences de cet article, à condition que la modification respecte les autres conditions prévues dans la CBE.

### 8. Question 2: la demande initiale n'est plus en instance

8.1 La deuxième question posée dans l'affaire G 1/05 est la suivante : est-il possible de modifier une demande divisionnaire en vue de satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ? Conformément à l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale (cf. également point 3.1 ci-dessus). On trouve une formulation plus détaillée dans l'avis G 4/98, au point 5 des motifs, où la Grande Chambre de recours a confirmé l'avis émis par des tiers, à savoir que "... la procédure relative à la demande divisionnaire est indépendante de celle concernant la demande initiale" et que "la demande divisionnaire est traitée comme une demande nouvelle ... Malgré l'existence de certains liens entre les deux procédures (par ex. en ce qui concerne les délais), le fait que des actes soient accomplis (ou non) dans la procédure relative à la demande initiale après le dépôt de la demande divisionnaire ne doit pas influencer sur cette dernière ...".

8.2 Par conséquent, une demande divisionnaire telle que déposée peut être modifiée en vue de supprimer des éléments ajoutés non divulgués dans la demande antérieure telle que déposée, et ce que la demande antérieure soit encore en instance ou pas.

### 9. Question 3: autres limites au droit d'effectuer des modifications

9.1 Le principe selon lequel une demande divisionnaire est une demande distincte et indépendante et doit, sauf dispositions contraires explicites, être traitée de la même manière qu'une

normale Anmeldung und denselben Erfordernissen unterliegt, beantwortet auch die dritte Vorlagefrage in G 1/05.

9.2 Änderungen in einer Teilanmeldung sind nach Artikel 123 (2) EPÜ in demselben Maße zulässig wie Änderungen in allen anderen Anmeldungen, die keine Teilanmeldungen sind. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer lässt sich aus der bloßen Tatsache der Teilung nicht ableiten, dass es – etwa im Sinne eines Fallenlassens oder des Verzichts auf Gegenstände der früheren Anmeldung, die nicht von den Ansprüchen der betreffenden Teilanmeldung umfasst werden – Beschränkungen im Hinblick darauf gibt, welche weiteren Änderungen vorgenommen oder auf welche Gegenstände künftige Teilanmeldungen aus dieser Teilanmeldung gerichtet werden können. Dies steht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung (s. die Vorlageentscheidung T 1409/05, Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe und die dort angeführten Quellen). Artikel 76 (1) EPÜ bezieht sich auf den Inhalt, und zwar den gesamten technischen Inhalt der früheren Anmeldung, und es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dies bei der Teilung einzuschränken. Dritte müssen sich bewusst sein, dass, solange eine Teilanmeldung anhängig ist, der gesamte Inhalt ihrer ursprünglich eingereichten Fassung noch zum Gegenstand von Patentansprüchen in dieser Teilanmeldung selbst oder in weiteren Teilanmeldungen gemacht werden kann. Eine Teilanmeldung kann somit durch Änderungen auf Aspekte der früheren Anmeldung gerichtet werden, die auch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Teilanmeldung offenbart, aber nicht von den Ansprüchen der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung umfasst waren.

#### VORLAGE T 1409/05

##### 10. Frage 1: Ketten von Teilanmeldungen

10.1 Im Fall der Vorlageentscheidung zu Ketten von Teilanmeldungen sind wiederum Artikel 76 (3) und Regel 25 (1) EPÜ sowie der daraus abgeleitete Grundsatz relevant (s. Nr. 8.1), wonach Teilanmeldungen genauso zu behandeln sind wie normale Anmeldungen und denselben Erfordernissen unterliegen, sofern nicht besondere Vorschriften im EPÜ, vor allem Artikel 76 und Regel 25 EPÜ, etwas anderes vorsehen.

requirements as an ordinary application, also answers question 3 of the referral in G 1/05.

9.2 Amendments to divisional applications are allowed under Article 123(2) EPC to the same extent as amendments of any other non-divisional applications. The Enlarged Board does not consider that from the mere fact of division it is possible to derive limitations, such as by waiver or abandonment of any subject-matter of the earlier application not encompassed by the claims of the divisional application under consideration, on what further amendments can be made or to what subject-matter further divisional applications of the said divisional application can be directed. This is in accordance with the established case law (see the referral decision T 1409/05, point 3.1.2 of the Reasons, and the further references cited therein). Article 76(1) EPC refers to the content, interpreted as the whole technical content, of the earlier application, and there is no legal basis for limiting this on division. Third parties need to be aware that while any divisional application is still pending, any of its content as filed may yet be the subject of patent claims either in the divisional application itself, or in further divisional applications. Therefore, a divisional application can be directed by amendment to aspects of the earlier application also disclosed in the divisional application as filed but not encompassed by the claims of the divisional application as filed.

#### REFERRAL T 1409/05

##### 10. Question 1: Sequences of divisional applications

10.1 In the case of the referral relating to sequences of divisional applications, Article 76(3) and Rule 25(1) EPC are again relevant as well as the principle deduced from them (see point 8.1 above) that divisional applications are to be treated in the same manner as ordinary applications and subject to the same requirements as these unless specific provisions of the EPC, in particular Article 76 or Rule 25 EPC, require something different.

demande ordinaire et être soumise aux mêmes exigences, répond également à la question 3 de l'affaire G 1/05.

9.2 Les modifications de demandes divisionnaires sont autorisées en vertu de l'article 123(2) CBE dans la même mesure que les modifications apportées à toute autre demande non divisionnaire. De l'avis de la Grande Chambre, le simple fait qu'une demande soit issue d'une division ne permet pas d'en déduire des limites quelconques, liées à la suppression ou à l'abandon de tout élément de la demande antérieure non inclus dans les revendications de la demande divisionnaire en question, sur le type de modifications qui peuvent être effectuées ou sur l'objet sur lequel peuvent porter les demandes divisionnaires suivantes issues de la demande divisionnaire en question. Ceci est conforme à la jurisprudence constante (cf. la décision de saisine T 1409/05, point 3.1.2 des motifs, ainsi que les autres références qui y sont citées). L'article 76(1) CBE porte sur le contenu, c'est-à-dire sur la totalité du contenu technique de la demande antérieure, et aucune disposition juridique ne justifie sa limitation lors d'une division. Les tiers doivent savoir que tant qu'une demande divisionnaire est en instance, n'importe quel élément de son contenu lors du dépôt peut faire l'objet de revendications soit dans la demande divisionnaire elle-même, soit dans des demandes divisionnaires ultérieures. Ainsi, une demande divisionnaire peut être modifiée de façon à porter sur des aspects de la demande antérieure qui sont également divulgués dans la demande divisionnaire telle que déposée, mais qui ne sont pas compris dans les revendications de la demande divisionnaire telle que déposée.

#### DECISION DE SAISINE T 1409/05

##### 10. Question 1 : séries de demandes divisionnaires

10.1 Dans le cas de la saisine portant sur des séries de demandes divisionnaires, l'article 76(3) et la règle 25(1) CBE sont à nouveau pertinents, de même que le principe qui en découle (cf. point 8.1 ci-dessus), selon lequel les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences, à moins que des dispositions spécifiques de la CBE, en particulier celles de l'article 76 ou de la règle 25 CBE, n'en disposent autrement.

10.2 Artikel 76 (1) EPÜ sieht zwar weitere Teilanmeldungen zu einer Teilanmeldung nicht ausdrücklich vor, verbietet sie aber auch nicht. Vielmehr ist er naturgemäß auch auf Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen anzuwenden, da eine Teilanmeldung in Ermangelung spezifischer Bestimmungen grundsätzlich wie jede andere Anmeldung zu behandeln ist. Das bedeutet, dass auch eine Teilanmeldung (gleich welcher Generation) die "frühere Anmeldung" im Sinne von Artikel 76 (1) EPÜ für eine weitere Teilanmeldung sein kann. Diese Auffassung findet sich auch in der derzeitigen Regel 25 EPÜ wieder, in der auf die Möglichkeit verwiesen wird, eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einzureichen.

11.1 Der besondere und wesentlich vorteilhaftere Rechtsstatus, den eine Teilanmeldung aufgrund des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ bezüglich des in der früheren Anmeldung bereits offenbarten Gegenstands im Vergleich zu einer normalen Anmeldung für denselben Gegenstand genießt, besteht darin, dass für die Beurteilung der Patentierbarkeit dieses Gegenstands nicht der tatsächliche Einreichungstag der Teilanmeldung maßgebend ist, sondern der Einreichungstag der früheren Anmeldung.

Das charakteristische Merkmal einer Kette von aus der jeweiligen Vorgängerein ausgeschiedenen Teilanmeldungen ist, dass jedes Glied der Kette als Anmeldetag den Tag beansprucht, an dem die Ursprungs- oder Stammanmeldung eingereicht wurde, die den in der Kette von Teilanmeldungen ausgeschiedenen Gegenstand zuerst offenbart hat.

Der einzige Anmeldetag, der einer Teilanmeldung nach dem EPÜ zuerkannt werden kann, ist aufgrund der in Artikel 76 (1) Satz 2 zweiter Halbsatz EPÜ enthaltenen Fiktion der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung, und zwar unabhängig davon, ob die Teilanmeldung die erste oder eine nachfolgende Teilanmeldung in einer Kette von Teilanmeldungen ist.

Im EPÜ ist nicht vorgesehen, dass eine Teilanmeldung den Tag ihrer tatsächlichen Einreichung beim EPA als Anmeldetag erhält. Ebenso wenig findet sich im EPÜ ein Anhaltspunkt dafür, dass ein

10.2 While Article 76(1) EPC is not explicitly worded to cover divisional applications of divisional applications, it cannot be said to forbid them. Indeed its provisions apply naturally to divisional applications of divisional applications on the principle that absent specific provisions a divisional is to be treated as any other application. This means that a divisional application (of whatever generation) too can be the "earlier application" of Article 76(1) EPC for the purposes of a further divisional application. Present Rule 25 EPC also reflects this view by referring to the possibility of filing a divisional application to any pending earlier European application.

11.1 The specific and much more favourable legal status accorded by Article 76(1), second sentence, EPC to a divisional application for the subject-matter already disclosed in the earlier application, as compared with what would be the situation on filing a normal application for that subject-matter, is that, for the assessment of the patentability of that subject-matter, it is not the date of the actual filing of the divisional application that counts but the filing date of the earlier application.

The characterising feature of a sequence of divisional applications each divided out from its predecessor is that each member of the sequence claims as filing date the date of the originating or root application in which the subject-matter divided out in sequences of divisional applications was first disclosed.

Under the EPC the filing date of the root application is the only filing date which can be attributed to a divisional application, by way of the legal fiction contained in Article 76(1), second sentence, second half sentence, EPC, irrespective of whether the divisional application is a first divisional or a divisional further down in a sequence of divisionals.

There is no room under the EPC for a divisional application to have as filing date the date of its actual filing with the EPO. By the same token, there is no support in the EPC for the idea that

10.2 Quoique l'article 76(1) CBE ne soit pas explicitement formulé pour couvrir les demandes divisionnaires de demandes divisionnaires, on ne saurait affirmer qu'il les interdit. De fait, les dispositions de cet article s'appliquent naturellement aux demandes divisionnaires de demandes divisionnaires en vertu du principe selon lequel, en l'absence de dispositions spécifiques, une demande divisionnaire doit être traitée comme toute autre demande. En d'autres termes, une demande divisionnaire (quelle que soit sa génération) peut elle-même être "demande initiale" au sens de l'article 76(1) CBE pour une autre demande divisionnaire. L'actuelle règle 25 CBE reflète également cette idée lorsqu'elle mentionne la possibilité de déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

11.1 Le statut juridique accordé par l'article 76(1), deuxième phrase CBE à une demande divisionnaire portant sur un objet déjà divulgué dans la demande antérieure est spécifique et bien plus favorable que pour une demande normale déposée pour cet objet, car ce n'est pas la date de dépôt effective de la demande divisionnaire qui compte pour l'appréciation de la brevetabilité de cet objet, mais la date de dépôt de la demande antérieure.

La particularité d'une série de demandes divisionnaires dont chacune est issue de la précédente est que chaque membre de la série revendique comme date de dépôt la date de la demande initiale (d'origine) dans laquelle l'objet divisé en une série de demandes divisionnaires a été divulgué initialement.

En vertu de la CBE, la date de dépôt de la demande d'origine est la seule date de dépôt qui puisse être attribuée à une demande divisionnaire, au moyen de la fiction juridique contenue dans l'article 76(1), deuxième phrase, deuxième membre de phrase CBE, et ce que la demande divisionnaire soit une première demande divisionnaire ou une demande ultérieure dans une série de demandes divisionnaires.

La CBE ne prévoit pas qu'une demande divisionnaire puisse avoir comme date de dépôt sa date de dépôt effective auprès de l'OEB. De même, rien dans la CBE n'étaye l'idée selon laquelle des

und derselben Anmeldung – gleich, ob Teilanmeldung oder nicht – unterschiedliche Anmeldetage für unterschiedliche Teile ihres Erfindungsgegenstands zuerkannt werden könnten, die im Rahmen dieser Anmeldung zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingereicht wurden.

Auch gibt es im EPÜ keine Grundlage dafür, eine Teilanmeldung für Gegenstände einzureichen, die der Ursprungsanmeldung oder einer vorangehenden Teilanmeldung der Kette hinzugefügt wurden, und als Anmeldetag den Tag zu beanspruchen, an dem dieser hinzugefügte Gegenstand tatsächlich das erste Mal eingereicht wurde, so wie es früher nach dem deutschen Patentgesetz möglich war (in der vor dem 1. Oktober 1968 geltenden Fassung, s. *Georg Benkard*, "Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz", 5. Aufl., 1969, § 26, Rdn. 26).

11.2 Aus diesen Gründen ist im Falle einer Kette von Teilanmeldungen, von denen jede Einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, die Zuerkennung des Einreichungstags der ersten Offenbarung des betreffenden Gegenstands in der Ursprungsanmeldung nur gerechtfertigt, wenn dieser Gegenstand in jeder der vorausgegangenen (früheren) Anmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war und in jeder dieser Vorgängerinnen noch enthalten war (d. h., dass nicht unwiderruflich und endgültig darauf verzichtet wurde, s. J 2/01, ABI. EPA 2005, 88, Nr. 6 der Entscheidungsgründe; J 15/85, ABI. EPA 1986, 395, Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe), als die – weitere – Teilanmeldung eingereicht wurde, sodass er von seiner Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Ursprungsanmeldung bis einschließlich zum Tag der Einreichung der betreffenden Teilanmeldung jederzeit vorhanden war.

Gegenstände, die bei der Einreichung eines in der Kette vorangegangenen Glieds fallen gelassen wurden, können weder in dieses Kettenglied noch in eine nachfolgende Teilanmeldung wieder eingeführt werden. Umgekehrt kann ein Gegenstand, der bei der Einreichung einer in der Kette vorangegangenen Teilanmeldung hinzugefügt wurde, nicht in einer nachfolgenden Teilanmeldung beansprucht werden, denn einem solchen hinzugefügten Gegenstand steht nach Artikel 76 (1) EPÜ nicht der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung zu, in der er nicht offenbart war.

within one and the same application – be it a divisional application or not – different filing dates may be attributed to different parts of its subject-matter filed within that application at different points in time.

There is also no basis in the EPC for filing a divisional application on subject-matter added to the root application or a divisional application further up the sequence and claiming as filing date the date on which that subject-matter was actually first filed, as was possible under former German Patent Law (as applicable before 1 October 1968, see *Georg Benkard*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 5th edition, 1969, § 26, note 26).

11.2 For these reasons, in the situation of a sequence of divisional applications each having been divided out from its predecessor, according to the filing date of the first disclosure of the subject-matter concerned in the root application is only justified if the said subject-matter was disclosed in each of the preceding (earlier) applications as filed and if it was still present (i.e. it was not unequivocally and definitively abandoned by that time, see J 2/01, OJ EPO 2005, 88, point 6 of the Reasons, J 15/85, OJ EPO 1986, 395, points 4 and 5 of the Reasons) in each earlier predecessor application at the time the – further – divisional application was filed so that it was thereby existing at all times throughout after its disclosure in the root application as filed up to and including the date of filing the divisional application under consideration.

Content which has been omitted on filing a member higher up the sequence cannot be re-introduced into that member or in divisional applications lower down the sequence from it. Conversely, content which has been added on filing of a divisional application a sequence higher up cannot be claimed in a divisional application down the sequence because according to Article 76(1) EPC such added matter does not benefit from the filing date of the root application in which it was not disclosed.

dates de dépôt différentes pourraient être attribuées à une même demande – divisionnaire ou pas – pour différentes parties de l'objet déposées dans le cadre de cette demande à différentes dates.

Il n'existe pas non plus dans la CBE de base pour le dépôt d'une demande divisionnaire relative à un objet ajouté à la demande d'origine ou à une demande divisionnaire antérieure dans la série et revendiquant comme date de dépôt la date à laquelle cet objet a effectivement été déposé pour la première fois, comme cela était possible selon l'ancienne loi allemande sur les brevets (applicable jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1968, cf. *Georg Benkard*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 5<sup>e</sup> édition, 1969, § 26, note 26).

11.2 C'est pourquoi, dans le cas d'une série de demandes divisionnaires dont chacune est issue de la précédente par division, il n'est justifié d'accorder la date de dépôt correspondant à la première divulgation de l'objet concerné dans la demande d'origine que si l'objet en question a été divulgué dans chacune des demandes précédentes (antérieures) telles que déposées et s'il figure toujours dans chacune des demandes précédentes à la date de dépôt de la demande divisionnaire – ultérieure – (c'est-à-dire s'il n'a pas été abandonné clairement et définitivement à ce moment-là, cf. J 2/01, JO OEB 2005, 88, point 6 des motifs, J 15/85, JO OEB 1986, 395, points 4 et 5 des motifs), de sorte qu'il a fait partie des demandes de manière continue depuis sa divulgation dans la demande d'origine telle que déposée, jusqu'à la date de dépôt de la demande divisionnaire dont il est question.

Un élément qui aurait été omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune demande divisionnaire qui la suit dans la série. Inversement, un élément qui a été ajouté lors du dépôt d'une demande divisionnaire antérieure dans la série ne peut être revendiqué dans une demande divisionnaire ultérieure de la série, car en vertu de l'article 76(1) CBE, de tels éléments ajoutés ne peuvent bénéficier de la date de dépôt de la demande d'origine, dans laquelle ils n'étaient pas divulgués.

12.1 Bei einer solchen Anwendung des Artikels 76 (1) EPÜ dürften nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer die in T 39/03 erwähnten Probleme mit Ketten von Teilanmeldungen nicht auftreten. Der Inhalt vorangehender Glieder der Kette wird lediglich zu einer Beschränkung, die auf der Grundlage der vorangehenden Anmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung in Betracht zu ziehen ist. Der Standpunkt der vorlegenden Kammer in T 1409/05 wird bestätigt.

12.2 Sofern die vorgenannten Erfordernisse für den fraglichen Gegenstand in der betreffenden Teilanmeldung erfüllt sind, ist es irrelevant, ob vorangehende Glieder der Kette in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung in Bezug auf einen anderen Gegenstand gegen Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ verstoßen haben oder ob sie aufrechterhalten oder zurückgewiesen wurden, nachdem die nächste Teilanmeldung in der Kette eingereicht wurde. Weder Regel 25 noch Artikel 76 EPÜ enthalten irgendeine Vorschrift, wonach das weitere Schicksal der früheren Anmeldung oder deren Anhängigkeit für das Verfahren der Teilanmeldung relevant wäre (s. auch Nrn. 8.1 und 8.2), und in Ermangelung einer solchen Vorschrift sieht die Große Beschwerdekammer keine Grundlage für die Einführung einer weiteren Einschränkung.

13.1 Gemäß Artikel 76 (3) EPÜ können das Verfahren und die besonderen Erfordernisse in der Ausführungsordnung festgelegt werden. Dies hindert die Große Beschwerdekammer daran, strengere Erfordernisse zu bestimmen als in der Ausführungsordnung vorgesehen. Täte sie es, würde sie in einen dem Verwaltungsrat vorbehaltenen Kompetenzbereich eindringen. Aufschlussreich ist ein Vergleich der 1978 geltenden Regel 25 (1) und (2) mit der jetzigen Regel 25 (1) EPÜ. Er zeigt, dass die für die Einreichung von Teilanmeldungen bestehenden Einschränkungen vom Gesetzgeber aufgehoben wurden. Sollen strengere Erfordernisse bestimmt werden, so müsste dies wegen Artikel 76 (3) EPÜ und des Gebots der Rechtssicherheit erneut durch den Gesetzgeber geschehen.

13.2 Die in der Vorlageentscheidung T 1409/05 ablehnend zitierten Entscheidungen T 720/02 und T 797/02 enthalten

12.1 On this view of how to apply Article 76(1) EPC the Enlarged Board of Appeal cannot see that the problems mentioned in referral T 39/03 with sequences would arise. The content of the earlier members of a sequence just becomes a limitation that needs consideration on the basis of the applications as filed of the earlier members. The view of the referring Board in T 1409/05 is confirmed.

12.2 Provided that the aforesaid requirements are met for the subject-matter under consideration in the divisional application concerned, it is irrelevant as to whether earlier members of the sequence as filed did not comply with Article 76(1), second sentence, EPC in respect of other subject-matter contained in them or whether they were maintained or rejected after the further divisional application in the sequence had been filed. Neither Rule 25 nor Article 76(1) EPC contain any provision that the subsequent fate of the earlier application or its remaining pending or not can affect the proceedings on the divisional application (see also points 8.1 and 8.2 above), and absent such provisions the Enlarged Board sees no basis for imposing any additional restriction.

13.1 Article 76(3) EPC allows the procedure to be followed and the special conditions to be complied with to be laid down in the Implementing Regulations. This precludes the Enlarged Board of Appeal from imposing more tightly limited conditions than appear in the Implementing Regulations. To do so would be to trespass on a sphere reserved to the Administrative Council. A comparison of Rule 25(1) and (2) EPC in force in 1978 with present Rule 25(1) is instructive. It can be seen that the limitations that existed on the filing of divisional applications were abolished by the legislator. If more restrictive conditions are to be imposed, then both Article 76(3) EPC and the requirement of legal certainty would require this to be done again by the legislator itself.

13.2 The decisions T 720/02 and T 797/02, cited with disapproval in the referring decision T 1409/05, each in

12.1 Compte tenu de cette manière d'appliquer l'article 76(1) CBE, la Grande Chambre de recours ne voit pas comment les problèmes décrits dans la décision de saisine T 39/03 pourraient survenir dans une série de demandes divisionnaires. Le contenu des demandes antérieures d'une série devient ainsi une simple limite qui doit être prise en considération sur la base des demandes précédentes de la série telles que déposées. L'avis émis par la chambre dans l'affaire T 1409/05 est donc confirmé.

12.2 Dès lors que les exigences définies ci-dessus sont remplies pour l'objet considéré de la demande divisionnaire concernée, il importe peu que les demandes précédentes de la série telles que déposées n'aient pas satisfait aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE eu égard à d'autres éléments qui y figuraient, ou qu'elles aient été maintenues ou rejetées après le dépôt de la demande divisionnaire qui les a suivies dans la série. Ni la règle 25, ni l'article 76 CBE ne contiennent la moindre disposition selon laquelle le sort ultérieur de la demande précédente ou le fait qu'elle reste ou non en instance peut affecter la procédure relative à la demande divisionnaire (cf. aussi les points 8.1 et 8.2 ci-dessus) et en l'absence de telles dispositions, la Grande Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer de quelconques restrictions supplémentaires.

13.1 Conformément à l'article 76(3) CBE, la procédure à suivre et les conditions particulières à respecter peuvent être fixées par le règlement d'exécution. La Grande Chambre de recours ne peut donc pas imposer des conditions plus sévères que celles du règlement d'exécution. Si elle le faisait, elle empièterait sur le domaine réservé du Conseil d'administration. Une comparaison de la règle 25(1) et (2) CBE en vigueur en 1978 avec l'actuelle règle 25(1) CBE est instructive. Elle montre que les limites qui étaient autrefois imposées au dépôt de demandes divisionnaires ont été abolies par le législateur. S'il devait y avoir lieu de définir des conditions plus restrictives, c'est au législateur qu'il incombe de le faire en vertu de l'article 76(3) CBE et de l'exigence de sécurité juridique.

13.2 Les décisions T 720/02 et T 797/02, citées avec désapprobation dans la décision de saisine T 1409/05,

jeweils unter Nummer 2.2 der Entscheidungsgründe die folgende Passage:

"... allgemein anerkannten Grundsatz ..., dass das Prüfungsverfahren vor dem EPA auf eine Weise durchzuführen ist, die gewährleistet, dass die Öffentlichkeit innerhalb einer angemessenen Zeit nach Einreichung einer Patentanmeldung erfährt, welchen Umfang das vom Anmelder angestrebte ausschließliche Recht hat. Wendet man nun die für die Zulässigkeit von Teilanmeldungen geltenden materiellrechtlichen Vorschriften des EPÜ auf den – im Übereinkommen nicht explizit vorgesehenen – Sonderfall von Anmeldungen an, die ihrerseits aus Teilanmeldungen ausgeschieden werden, sollte man diesen Grundsatz daher tunlichst nicht konterkarieren."

13.3 Dieser "Grundsatz" ist nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer durchaus wünschenswert und sowohl auf normale wie auch auf Teilanmeldungen anwendbar, und könnte den Gesetzgeber möglicherweise veranlassen, spezifische Vorschriften zur Erreichung dieses Ziels in Betracht zu ziehen. Er bietet aber den Beschwerdekammern oder anderen Organen des EPA keine Grundlage dafür, die Rechte der Anmelder in einer Weise einzuschränken, die nicht durch eine spezielle Vorschrift im EPÜ, wie z. B. Regel 25 (1) EPÜ, gerechtfertigt ist.

13.4 Die Kammer erkennt an, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt. Die Große Beschwerdekammer hat daher nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in Teilanmeldungen zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stammpatent. Dieser Grundsatz kann jedoch nicht geltend gemacht werden, um die Einreichung identischer Anmeldungen zu verhindern, denn das würde gegen den vorrangigen Grundsatz verstoßen, wonach erst anhand der endgültigen Fassung einer Anmeldung zu beurteilen ist, ob sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt (s. Nr. 3.2).

point 2.2 of the respective Reasons contains the following passage:

"... the generally acknowledged principle that the examining procedure at the EPO must be conducted in such a way as to ensure that, within a reasonable period of time after the filing of a patent application, the public should have a fair knowledge of the extent of the exclusive rights sought by the applicant. When applying the material provisions of the EPC governing admissibility of divisional applications to the particular case – not specifically envisaged in the Convention – of applications divided out of divisional applications, care should therefore be taken not to run counter to this principle."

13.3 The Enlarged Board considers that this "principle" is no doubt desirable and applicable both to ordinary applications and to divisional applications, and might induce the legislator to contemplate specific rules to achieve such an end. However it is no basis for the boards of appeal or other instances of the EPO themselves to restrict the rights of applicants in a manner not warranted by any specific provision of the EPC, such as Rule 25(1) EPC.

13.4 The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor. Therefore, the Enlarged Board finds nothing objectionable in the established practice of the EPO that amendments to a divisional application are objected to and refused when the amended divisional application claims the same subject-matter as a pending parent application or a granted parent patent. However, this principle could not be relied on to prevent the filing of identical applications as this would run counter to the prevailing principle that conformity of applications with the EPC is to be assessed on the final version put forward (see point 3.2 above).

contiennent toutes les deux au point 2.2 des motifs le passage suivant :

"... le principe généralement admis selon lequel la procédure d'examen à l'OEB doit être conduite de façon à assurer que, dans un délai raisonnable après le dépôt de la demande de brevet, le public ait une connaissance assez précise de l'étendue des droits exclusifs revendiqués par le demandeur. Lorsque l'on applique les dispositions pertinentes de la CBE sur la recevabilité des demandes divisionnaires au cas précis – non envisagé explicitement par la Convention – de demandes issues d'autres demandes divisionnaires, il convient donc de veiller à ne pas aller à l'encontre de ce principe."

13.3 De l'avis de la Grande Chambre de recours, ce "principe" est sans aucun doute désirable et applicable aux demandes ordinaires comme aux demandes divisionnaires, et pourrait conduire le législateur à envisager de définir des règles spécifiques à cette fin. Cependant, les chambres de recours ou autres instances de l'OEB ne peuvent se fonder sur ce principe pour restreindre les droits des demandeurs d'une manière qui n'est justifiée par aucune disposition spécifique de la CBE telle que la règle 25(1) CBE.

13.4 La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Cependant, on ne saurait se fonder sur ce principe pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée (cf. point 3.2 ci-dessus).

13.5 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer bieten Artikel 76 (1) und Regel 25 EPÜ in ihrer derzeitigen Fassung keine geeignete Grundlage dafür, zusätzlich zu den Erfordernissen, die an alle Anmeldungen gestellt werden, weitere Erfordernisse für Teilanmeldungen festzulegen. So wird denn das, was manche Anmelder als legitime Nutzung der vom EPÜ gebotenen verfahrensrechtlichen Möglichkeiten ansehen, von anderen als Missbrauch betrachtet, allerdings ausgehend von dem Recht, wie es ihrer Auffassung nach sein sollte, aber nicht ist. Die Kammer hält es für unbefriedigend, dass Ketten von Teilanmeldungen, die alle dieselbe breite Offenbarung der ursprünglichen Patentanmeldung enthalten, da zumindest die Beschreibung unverändert übernommen wurde, bis zu 20 Jahre anhängig sein können. Wenn administrative Maßnahmen wie eine Priorisierung von Teilanmeldungen bei der Prüfung und eine Bündelung und schnelle Bearbeitung von gleichzeitig anhängigen Teilanmeldungen, die es den Anmeldern erschweren, Gegenstände, hinsichtlich derer die Prüfungsabteilung in einer Anmeldung bereits eine negative Stellungnahme abgegeben hatte, dadurch aufrechtzuerhalten, dass sie sie immer wieder von Neuem einreichen, so sollte der Gesetzgeber überlegen, worin Missbräuche liegen und wie für Abhilfe gesorgt werden kann.

14. Da Frage 1 zu bejahen ist, erübrigt sich eine Beantwortung der anderen Fragen.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen sind die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten:

Was Artikel 76 (1) EPÜ angeht, so kann eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später geändert werden, damit ihr Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Im Übrigen gelten für solche Änderungen dieselben Einschränkungen wie für Änderungen in anderen Anmeldungen (die keine Teilanmeldungen sind).

13.5 On Article 76(1) and Rule 25 EPC as presently worded the Enlarged Board of Appeal sees no adequate basis for defining any additional requirements to be imposed on divisional applications beyond the requirements that all applications have to fulfil as well. It appears that what applicants consider a legitimate exploitation of the procedural possibilities afforded by the EPC, others consider an abuse in relation to the law as they think it ought to be rather than as it is. The Board finds it unsatisfactory that sequences of divisional applications each containing the same broad disclosures of the original patent application, by means of at least an unamended description, should be pending for up to twenty years. If administrative measures, such as giving priority to the examination of divisional applications and bundling and speedily deciding co-pending divisional applications so as to minimise the possibility for applicants to keep alive subject-matter on which the Examining Division had already given a negative opinion in one application by means of refiling the same subject-matter again and again, are not adequate, it would be for the legislator to consider where there are abuses and what the remedy could be.

14. Since question 1 must be answered in the affirmative, it is unnecessary to answer the other questions.

#### Order

For these reasons, the questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

13.5 De l'avis de la Grande Chambre de recours, l'article 76(1) et la règle 25 CBE, dans leur formulation actuelle, ne constituent pas une base adéquate pour définir des exigences supplémentaires à imposer aux demandes divisionnaires, en plus des conditions que toutes les autres demandes doivent remplir. Il semble que ce que les demandeurs considèrent comme une exploitation légitime des possibilités offertes par la CBE en matière de procédure est interprété par d'autres comme un abus vis-à-vis du droit tel qu'ils voudraient qu'il soit, et non tel qu'il est. La Chambre estime qu'il n'est pas satisfaisant que des séries de demandes divisionnaires où chacune contient le même exposé de large portée que la demande d'origine du fait qu'elle conserve au moins une description non modifiée, puissent rester en instance pendant une période allant jusqu'à vingt ans. S'il s'avère que les mesures administratives ne sont pas adéquates – telles que la priorité donnée à l'examen des demandes divisionnaires ou le regroupement et le traitement rapide des demandes divisionnaires simultanément en instance afin de réduire au maximum la possibilité que les demandeurs maintiennent en vie des éléments sur lesquels la division d'examen a déjà donné un avis négatif, et ce en redéposant sans cesse les mêmes éléments – il incombera au législateur d'examiner à quel niveau des abus sont commis et quels remèdes peuvent y être apportés.

14. Etant donné qu'il convient de répondre à la question 1 par l'affirmative, il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions.

#### Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises :

En ce qui concerne l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).