

## Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 28. Juni 2007

**G 1/06\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelderin: SEIKO EPSON  
CORPORATION**

**Stichwort: Ketten von Teilanmeldun-  
gen/SEIKO**

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 Patentgesetz-  
es 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 eines  
Glieds einer Kette von Teilanmeldun-  
gen muss in der ursprünglich einge-  
reichten Fassung jeder vorangehen-  
den 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."**

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

**G 1/06\***

(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: SEIKO EPSON  
CORPORATION**

**Headword: Sequences of divisionals/  
SEIKO**

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 applica-  
tion 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"**

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

**G 1/06\***

(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 : SEIKO EPSON  
CORPORATION**

**Référence : Séries de demandes  
divisionnaires/SEIKO**

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 divisionnai-  
res doit être divulgué dans chacune  
des demandes précédentes de la  
série telles qu'elles ont été dépo-  
sées" – "Il n'est pas nécessaire que  
les revendications d'une demande  
faisant partie d'une série de deman-  
des divisionnaires portent sur un  
objet compris dans les revendications  
des demandes précédentes de la  
série telles que déposées"**

\* Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 1/05, ABI. EPA 2008, 271 (in diesem Heft), das mit dem Verfahren G 1/06 verbunden wurde, überein. Die Entscheidung ist deshalb hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 0,70 EUR pro Seite erhältlich.

\* The Summary of facts and submissions and Reasons for the decision are identical in their wording to the corresponding section of decision G 1/05, OJ EPO 2008, 271 (in this issue). The proceedings were consolidated. Therefore this is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of EUR 0.70 per page.

\* Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1/05, JO OEB 2008, 271 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes. Seul un extrait de la décision est donc publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 0,70 EUR par page.

*Leitsatz:*

*Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stamm-anmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede Einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, ist es eine 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 und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt.*

*Headnote:*

*In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, it is a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1), second sentence, EPC that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.*

*Sommaire*

*Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées.*