

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
27. Mai 2009
J 2/08 - 3.1.01**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende:

B. Günzel

Mitglieder:

T. Bokor, S. Hoffmann

Anmelder:

Sony Deutschland GmbH

Stichwort:

Anhängige Anmeldung/SONY

Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 97 (3), 112 (1), 112 (3) EPÜ

Regel: 36 (1) EPÜ

Artikel 7 der Revisionsakte vom

29. November 2000

Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006

Artikel 8 (2) des Anerkennungsprotokolls § 39 (1) des deutschen Patentgesetzes (PatG)

Artikel 500 der französischen Zivilprozessordnung (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

Artikel: 10 (2) a), 10 (2) c), 64 (1), 76, 80, 90 (2), 93 (1), 97 (1), 97 (4), 106, 108, 125, 175 (2), 175 (3) EPÜ

Regel: 13 (1), 13 (3), 25 (1), 29 (1), 39, 48 (2), 51, 51 (4), 68 (1), 69 (1), 69 (2), 78 (2), 92 (1) p), 98 (2) EPÜ

Schlagwort:

"anhängige Anmeldung" "Definition" "Teilanmeldung" "Beschwerdefrist" "Anwendung von Artikel 125 (verneint)" "Verstoß gegen Treu und Glauben (verneint)" "Vorlage an die Große Beschwerdekammer (bejaht)"

Orientierungssatz:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist eine Anmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ), wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist?

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 27 May 2009
J 2/08 – 3.1.01**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman:

B. Günzel

Members:

T. Bokor, S. Hoffmann

Applicant:

Sony Deutschland GmbH

Headword:

Pending application/SONY

Relevant legal provisions:

Article: 97(3), 112(1), 112(3) EPC

Rule: 36(1) EPC

Article 7 of the Revision Act of

29 November 2000

Article 2 of the Decision of the Administrative Council of 7 December 2006

Article 8(2) of the Protocol on Recognition § 39, paragraph 1, German Patent Law (Patentgesetz, PatG)

Art. 500 of the French Civil Procedure (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC)

Relevant legal provisions (EPC 1973):

Article: 10(2)(a), 10(2)(c), 64(1), 76, 80, 90(2), 93(1), 97(1), 97(4), 106, 108, 125, 175(2), 175(3) EPC

Rule: 13(1), 13(3), 25(1), 29(1), 39, 48(2), 51, 51(4), 68(1), 69(1), 69(2), 78(2), 92(1)(p), 98(2) EPC

Keyword:

"Pending application" – "Definition" – "Divisional application" – "Appeal period" – "Application of Article 125 (no)" – "Violation of good faith (no)" – "Referral to the Enlarged Board (yes)"

Catchword:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is an application which has been refused by a decision of the Examining Division thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed?

**Décision de la Chambre de recours
juridique, en date du 27 mai 2009
J 2/08 – 3.1.01**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente :

B. Günzel

Membres :

T. Bokor, S. Hoffmann

Demandeur :

Sony Deutschland GmbH

Référence :

Demande en instance/SONY

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 97(3), 112(1), 112(3) CBE

Règle : 36(1) CBE

Article 7 de l'acte de révision en date du

29 novembre 2000

Article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006

Article 8(2) du protocole sur la reconnaissance

Article 39, paragraphe 1 de la Loi allemande sur les brevets (Patentgesetz, PatG)

Art. 500 du Nouveau Code de Procédure Civile français (NCPC)

Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :

Article : 10(2)a), 10(2)c), 64(1), 76, 80, 90(2), 93(1), 97(1), 97(4), 106, 108, 125, 175(2), 175(3) CBE

Règle : 13(1), 13(3), 25(1), 29(1), 39, 48(2), 51, 51(4), 68(1), 69(1), 69(2), 78(2), 92(1)p), 98(2) CBE

Mot-clé :

"Demande en instance" – "Définition" – "Demande divisionnaire" – "Délai de recours" – "Application de l'article 125 (non)" – "Violation du principe de la bonne foi (non)" – "Saisine de la Grande Chambre de recours (oui)"

Exergue :

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Une demande qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure-t-elle en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé ?

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde ist gegen die am 9. August 2007 zur Post gegebene Entscheidung der Eingangsstelle gerichtet, mit der unter anderem entschieden wurde, die europäische Patentanmeldung Nr. 05 027 368.9 nicht als wirksam eingereichte Teilanmeldung zu betrachten und den Antrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen, wonach die Entscheidung über die Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 aufgehoben werden sollte.

II. Die Beschwerdeschrift wurde am 19. September 2007 eingereicht, und die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 7. Dezember 2007 eingereicht.

III. Die frühere europäische Patentanmeldung Nr. 01 102 231.6 [Stamm-anmeldung] war am 23. November 2005 in einer mündlichen Verhandlung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden. Laut der Niederschrift über die mündliche Verhandlung wurde die Entscheidung der Prüfungsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet. Die schriftliche Entscheidung trug das Datum vom 27. Januar 2006.

IV. Die Beschwerdeführerin (d. h. die Anmelderin) erklärte, ihr Vertreter habe unmittelbar nach der mündlichen Verhandlung mit den Mitgliedern der Prüfungsabteilung die Möglichkeit der Einreichung einer Teilanmeldung erörtert. Er habe ausdrücklich darum gebeten, die schriftliche Entscheidung so spät abzusenden, dass ihm genügend Zeit für die Abfassung einer Teilanmeldung bleibe. Die Mitglieder der Prüfungsabteilung hätten ihn nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass dies nicht mehr möglich sei, sondern versprochen, seiner Bitte nachzukommen. Die schriftliche Entscheidungsbegründung wurde am 27. Januar 2006 zur Post gegeben.

V. Gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung wurde keine Beschwerde eingelegt.

Summary of facts and submissions

I. The present appeal proceedings concern an appeal against the decision of the Receiving Section, posted 9 August 2007, deciding *inter alia* that European patent application No. 05 027 368.9 was not considered to have been validly filed as a divisional application and that the appellant's request that the noting of loss of rights pursuant to Rule 69(1) EPC 1973 be set aside was refused.

II. The notice of appeal was filed on 19 September 2007, and the appeal fee was paid on the same day. The statement setting out the grounds of appeal was filed on 7 December 2007.

III. The earlier European patent application No. 01 102 231.6 [the parent application] was refused by the Examining Division in the course of oral proceedings held on 23 November 2005. According to the minutes of the oral proceedings, the decision of the Examining Division was announced at the end of the oral proceedings. The written decision was dated 27 January 2006.

IV. According to the appellant (i.e. the applicant), immediately after the oral proceedings, the representative of the appellant discussed with the members of the Examining Division the possibility of filing a divisional application. He expressly requested that the written decision should be sent out sufficiently late so that he would have time to prepare a divisional application. The members of the Examining Division did not inform him that this was no longer possible, but promised to adhere to his request. The written grounds for the decision were posted on 27 January 2006.

V. No appeal was filed against the decision refusing the parent application.

Exposé des faits et conclusions

I. La présente procédure concerne un recours formé contre la décision de la section de dépôt, qui avait été remise à la poste le 9 août 2007, indiquant notamment que la demande de brevet européen n° 05 027 368.9 n'était pas considérée comme une demande divisionnaire valablement déposée, et rejetant la demande du requérant visant à annuler la constatation de la perte d'un droit au titre de la règle 69(1) CBE 1973.

II. L'acte de recours a été déposé le 19 septembre 2007 et la taxe de recours acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 décembre 2007.

III. Pendant une procédure orale tenue le 23 novembre 2005, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen antérieure n° 01 102 231.6 [demande initiale]. Selon le procès-verbal de cette procédure orale, la décision de la division d'examen avait été prononcée à la fin de la procédure orale. La décision écrite était datée du 27 janvier 2006.

IV. Le requérant (à savoir le demandeur), a indiqué que dès la fin de la procédure orale, son représentant avait examiné, avec les membres de la division d'examen, la possibilité de déposer une demande divisionnaire. Il a expressément demandé que la décision écrite soit envoyée suffisamment tard pour qu'il ait le temps de préparer une demande divisionnaire. Les membres de la division d'examen ne l'ont pas informé que cela n'était plus possible, mais se sont engagés à donner suite à sa demande. Les motifs écrits de la décision ont été remis à la poste le 27 janvier 2006.

V. Il n'a pas été formé de recours contre la décision de rejet de la demande initiale.

VI. Die strittige Anmeldung

Nr. 05 027 368.9 wurde am 14. Dezember 2005 als Teilanmeldung zur vorstehend genannten Stammanmeldung Nr. 01 102 231.6 eingereicht.

VII. Per Mitteilung vom 1. Februar 2006 (EPA Form 1133) wurde die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis gesetzt, dass die Teilanmeldung am 15. März 2006 unter der Veröffentlichungsnummer 1 635 262 veröffentlicht werde. Die Anmeldung wurde am angegebenen Tag veröffentlicht.

VIII. Am 25. April 2006 erließ die Eingangsstelle die Mitteilung "Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ" (EPA Form 1044), in der sie die Beschwerdeführerin davon unterrichtete, dass die Anmeldung nicht als Teilanmeldung bearbeitet werde, weil die anhängige frühere europäische Patentanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden sei oder als zurückgenommen gegolten habe.

IX. In einem Schreiben, das am 28. Juni 2006 beim EPA einging, beantragte die Beschwerdeführerin, dass die Entscheidung über die Feststellung des Rechtsverlusts nach Regel 69 (2) EPÜ 1973 aufgehoben werden solle. Nachdem die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung zur Sachlage mitgeteilt hatte und die Beschwerdeführerin mehrere Erwidern auf diese Mitteilung eingereicht hatte, erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung.

X. Die Entscheidung besagte im Wesentlichen, dass die Anhängigkeit der Stammanmeldung am Tag der mündlichen Verhandlung geendet habe, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung ergangen und rechtlich bindend geworden sei, und wurde gestützt auf die Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ [1973], veröffentlicht im ABI. EPA 2002, 112 (nachstehend "Mitteilung des EPA" genannt). Bezüglich des Zeitpunkts des Eintritts der Rechtswirkung von Entscheidungen wurde auf G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) verwiesen. Zudem wurde in der angefochtenen

VI. The application in suit, application No. 05 027 368.9, was filed on 14 December 2005 as a divisional application to the above-mentioned parent application No. 01 102 231.6.

VII. The appellant was informed by notification dated 1 February 2006 (EPO Form 1133) that the divisional application would be published on 15 March 2006 under publication number 1 635 262. The application was published on the date indicated.

VIII. On 25 April 2006 the Receiving Section issued a communication "Noting of loss of rights pursuant to Rule 69(1) EPC" (EPO Form 1044) informing the appellant that the application was not being processed as a divisional application because when it was filed, the pending earlier European patent application had been finally refused, withdrawn or deemed withdrawn.

IX. By letter filed with the EPO on 28 June 2006 the appellant requested the reversal of the noting of loss of rights in accordance with Rule 69(2) EPC 1973. After having informed the appellant of its preliminary opinion on the matter and after the appellant had filed several replies to the communication, the Receiving Section issued the decision under appeal.

X. The decision essentially held that the parent application ceased to be pending on the date of the oral proceedings, when the decision to refuse the application was given and thereby took legally binding effect, relying on the Notice of the EPO dated 9 January 2002 concerning the amendment of Rules 25(1), 29(2) and 51 EPC [1973], published in the OJ EPO 2002, 112 (hereinafter "the Notice"). The date of the legal effect of decisions was explained in G 12/91 (OJ EPO 1994, 285). The decision under appeal also referred to Rule 68(1) EPC 1973, which stated that decisions may be given orally. According to the decision under appeal "*It is beyond any doubt*"

VI. La demande litigieuse n° 05 027 368.9 a été déposée le 14 décembre 2005 en tant que demande divisionnaire relative à la demande initiale susmentionnée n° 01 102 231.6.

VII. Par notification du 1^{er} février 2006 (OEB Form 1133), le requérant a été avisé que la demande divisionnaire serait publiée le 15 mars 2006 et qu'elle porterait le numéro de publication 1 635 262. La demande a été publiée à la date indiquée.

VIII. Le 25 avril 2006, la section de dépôt a émis une notification relative à la "Constatation de la perte d'un droit conformément à la règle 69(1) CBE" (OEB Form 1044), informant le requérant que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire, étant donné qu'à la date où elle avait été déposée, la demande européenne initiale en instance était déjà définitivement réputée retirée ou définitivement rejetée ou retirée.

IX. Par courrier reçu à l'OEB le 28 juin 2006, le requérant a demandé l'annulation de la constatation de la perte d'un droit, conformément à la règle 69(2) CBE 1973. Après avoir communiqué au requérant son avis provisoire sur la question et après avoir reçu du requérant plusieurs réponses à la notification, la section de dépôt a rendu la décision faisant l'objet du recours.

X. Il a essentiellement été considéré, dans la décision, que la demande initiale a cessé d'être en instance à la date de la procédure orale, lorsque la décision de rejet de la demande a été rendue et qu'elle a donc produit un effet juridiquement contraignant, conformément au communiqué de l'OEB, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE [1973], publié au JO OEB 2002, 112 (ci-après dénommé le "communiqué de l'OEB"). La décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285) a apporté des éclaircissements en ce qui concerne la date à laquelle les décisions produisent un effet juridique. La décision attaquée a égale-

Entscheidung Regel 68 (1) EPÜ 1973 angeführt, wonach Entscheidungen auch verkündet werden können. Laut der angefochtenen Entscheidung ist eine Anmeldung nach der Verkündung einer Zurückweisungsentscheidung in der mündlichen Verhandlung "zweifelsfrei" nicht mehr anhängig. Es bestehe keine Veranlassung, Artikel 125 EPÜ 1973 anzuwenden und, wie von der Beschwerdeführerin gefordert, die "deutsche Praxis" (s. Nr. XVI 1) unten) zu berücksichtigen, weil es mit Regel 25 EPÜ 1973 eine Verfahrensvorschrift zur Einreichung von Teilanmeldungen gebe und auch die einschlägige Rechtsprechung eindeutig sei. Die Beschwerdeführerin könne sich auch nicht auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes und auf die angeblich verspätete Zustellung der Mitteilung nach Regel 69 (1) berufen (s. Nr. VIII oben). Folglich sei die am 14. Dezember 2005 eingegangene Teilanmeldung nicht zeitgerecht eingereicht worden.

XI. Als Hauptantrag ihrer Beschwerde beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Hilfsweise beantragte sie, dass der Großen Beschwerdekammer die nachstehenden oder im Wesentlichen ähnliche Fragen vorgelegt werden sollten:

A: Bis wann ist eine frühere europäische Patentanmeldung anhängig im Sinne von Regel 25 (1) EPÜ, wenn

i) eine europäische Patentanmeldung am Ende einer mündlichen Verhandlung von einer Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde,

ii) eine europäische Patentanmeldung im schriftlichen Verfahren von einer Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde,

iii) eine europäische Patentanmeldung am Ende einer mündlichen Verhandlung von einer Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde und

iv) eine europäische Patentanmeldung im schriftlichen Verfahren von einer Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde.

that an application was no longer pending after the announcement of the decision to refuse in oral proceedings. There is no need to apply Article 125 EPC 1973, and to take into consideration the "German practice" as submitted by the appellant (see point XVI(1) below) because there is Rule 25 EPC 1973 concerning the filing of divisional applications as a procedural provision and the case law is also clear on the matter. The appellant could not rely on the principle of legitimate expectations either, and could not invoke the alleged late notification of the Rule 69(1) communication (see point VIII above). Accordingly, the filing of the divisional application on 14 December 2005 was out of time.

XI. As a main request in the appeal, the appellant requested that the decision under appeal be set aside. As an auxiliary request the appellant requested that the Board refer the following questions or essentially similar questions to the Enlarged Board of Appeal:

A: Until when is an earlier European patent application pending in the sense of Rule 25(1) EPC in case that

(i) a European patent application has been refused at the end of oral proceedings by an Examining Division,

(ii) a European patent application has been refused by an Examining Division in written proceedings,

(iii) a European patent application has been refused by a Board of Appeal in oral proceedings, and

(iv) a European patent application has been refused by a Board of Appeal in written proceedings.

ment fait référence à la règle 68(1) CBE 1973, selon laquelle les décisions peuvent être prononcées à l'audience. Conformément à la décision en litige, "il ne fait aucun doute" qu'il n'y avait plus de demande en instance après le prononcé de la décision de rejet pendant la procédure orale. Il n'est pas nécessaire d'appliquer l'article 125 CBE 1973 et de prendre en considération la "pratique allemande", comme l'a fait valoir le requérant (cf. point XVI (1) ci-dessous), étant donné que la règle 25 CBE 1973 est la disposition de procédure qui régit le dépôt des demandes divisionnaires et que la jurisprudence est également claire sur ce point. Le requérant ne pouvait pas non plus invoquer le principe de la confiance légitime, ni la signification prétendument tardive de la notification au titre de la règle 69(1) (cf. point VIII ci-dessus). Par conséquent, la demande divisionnaire reçue le 14 décembre 2005 n'a pas été déposée en temps voulu.

XI. Dans le cadre du recours, le requérant a demandé à titre de requête principale que la décision attaquée soit annulée et, à titre de requête subsidiaire, que la Chambre soumette à la Grande Chambre de recours les questions suivantes, ou des questions essentiellement similaires :

A : Jusqu'à quand une demande de brevet européen antérieure est-elle en instance au sens de la règle 25(1) CBE dans le cas où

i) une demande de brevet européen a été rejetée par une division d'examen à la fin d'une procédure orale,

ii) une demande de brevet européen a été rejetée par une division d'examen pendant une procédure écrite,

iii) une demande de brevet européen a été rejetée par une chambre de recours pendant une procédure orale,

iv) une demande de brevet européen a été rejetée par une chambre de recours pendant une procédure écrite ?

B: Wenn die Antwort auf die Fragen A i) und ii) lautet, dass die Anhängigkeit im Sinne der Regel 25 (1) EPÜ mit der Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung oder mit der Zustellung einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren endet, muss dann eine Beschwerde zur Wahrung der Anhängigkeit eingereicht werden und auch zulässig sein? Oder reicht es aus, dass die Beschwerde wirksam ist (die Beschwerdeschrift fristgerecht eingereicht und die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet wurde, die Beschwerde aber nicht oder nicht ausreichend begründet wurde)?

C: Wenn die Antwort auf die Fragen A i) und ii) lautet, dass die Anhängigkeit im Sinne der Regel 25 (1) EPÜ mit der Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung oder mit der Zustellung einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren endet, welchen Status hat dann die Anmeldung während der Beschwerdefrist? Ist sie überhaupt nicht anhängig oder schwebend anhängig?

XII. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar, wobei sie sich teilweise auf die Entscheidungen G 12/91 (a. a. O.), G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707), G 1/05 (ABI. EPA 2008, 271) und G 1/06 (ABI. EPA 2008, 307), T 1177/00 vom 24. Juli 2003 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), J 28/03 (ABI. EPA 2005, 597) und J 18/04 (ABI. EPA 2006, 560) stützte, und wies die Beschwerdeführerin auf CA/127/01 hin. Dieses Dokument war das Arbeitsdokument, als die Regel 25 EPÜ 1973 geändert wurde und den im vorliegenden Fall anwendbaren Wortlaut erhielt, der bis zum Inkrafttreten des EPÜ 2000 galt. Weitere Einzelheiten sind der Akte zu entnehmen.

XIII. In ihrer Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre Anträge und beantragte zusätzlich, dass die Kammer der Präsidentin des Europäischen Patentamts (nachstehend "EPA" genannt) "nahelegen" möge, auf der Grundlage ihrer Befugnisse gemäß Artikel 10 (2) c) EPÜ eine angemessene Änderung des EPÜ vorzuschlagen oder zumindest die Mitteilung des EPA dahin gehend zu ändern, dass geklärt sei, wann eine Anmeldung im Falle ihrer Zurückweisung noch als anhängig zu betrachten sei.

B: If the answer to questions (i) and (ii) under A is that pendency in the sense of Rule 25(1) EPC ends once a decision has been announced in case of oral proceedings or once it has been notified in case of written proceedings, must an appeal which ensures pendency be filed and be admissible? Or is it sufficient that the appeal be only effective (Notice of Appeal was filed timely and Appeal Fee was paid timely but no Grounds of Appeal or unsubstantiated Grounds of Appeal were filed)?

C: If the answer to questions (i) and (ii) under A is that pendency in the sense of Rule 25(1) EPC ends once a decision has been announced in case of oral proceedings or once it has been notified in case of written proceedings, what is the status of an application during the appeal period? Is it not pending at all or is it "provisionally pending" (German "schwebend anhängig")?

XII. In a communication pursuant to Article 15(1) RPBA the Board indicated its preliminary opinion of the case, partly based on decisions G 12/91 (*supra*), G 4/91 (OJ EPO 1993, 707), G 1/05 (OJ EPO 2008, 271) and G 1/06 (OJ EPO 2008, 307), T 1177/00 of 24 July 2003 (not published in OJ), J 28/03 (OJ EPO 2005, 597) and J 18/04 (OJ EPO 2006, 560) and brought document CA/127/01 to the attention of the appellant. This document was the preparatory document at the time when Rule 25 EPC 1973 was amended to the wording applicable in the present case before the entry into force of the EPC 2000. For further details reference is made to the file.

XIII. In response to the communication of the Board, the appellant maintained its requests, and additionally requested that the Board should "suggest" to the President of the European Patent Office (hereinafter: EPO) to propose an appropriate amendment of the EPC based on her powers pursuant to Article 10(2)(c) EPC, or at least to amend the Notice, in order to clarify the issue when an application is considered pending in case of a refusal of the application.

B : S'il est répondu, aux questions A i) et ii), qu'une demande cesse d'être en instance au sens de la règle 25(1) CBE lorsqu'une décision a été prononcée dans le cadre d'une procédure orale, ou signifiée dans le cadre d'une procédure écrite, faut-il former un recours pour garantir que la demande reste en instance, et ce recours doit-il être recevable ? Ou suffit-il que le recours soit seulement effectif (l'acte de recours a été déposé dans les délais et la taxe de recours acquittée en temps voulu, mais le recours n'a pas été motivé ou pas suffisamment) ?

C : S'il est répondu, aux questions A i) et ii), qu'une demande cesse d'être en instance au sens de la règle 25(1) CBE lorsqu'une décision a été prononcée dans le cadre d'une procédure orale, ou signifiée dans le cadre d'une procédure écrite, quelle est la situation d'une demande pendant le délai de recours ? N'est-elle en aucun cas en instance ou est-elle "provisoirement en instance" ("schwebend anhängig" en allemand) ?

XII. Dans une notification au titre de l'article 15(1) RPCR, la Chambre a communiqué son avis provisoire sur l'affaire, fondé en partie sur les décisions G 12/91 (*loc. cit.*), G 4/91 (JO OEB 1993, 707), G 1/05 (JO OEB 2008, 271) et G 1/06 (JO OEB 2008, 307), ainsi que T 1177/00 du 24 juillet 2003 (non publiée au JO), J 28/03 (JO OEB 2005, 597) et J 18/04 (JO OEB 2006, 560), et porté le document CA/127/01 à l'attention du requérant. Il s'agissait du document préparatoire rédigé à l'époque de la modification de la règle 25 CBE 1973, dont le texte ainsi révisé était applicable à la présente affaire, avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. De plus amples détails figurent dans le dossier.

XIII. En réponse à la notification de la Chambre, le requérant a maintenu ses requêtes et demandé en outre que la Chambre "suggère" à la Présidente de l'Office européen des brevets (dénommé ci-après "l'OEB") de proposer une modification appropriée de la CBE, en vertu des compétences que lui confère l'article 10(2)(c) CBE, ou à tout le moins de modifier le communiqué de l'OEB afin de clarifier la question de savoir quand une demande est considérée comme étant en instance dans le cas où elle est rejetée.

XIV. Am 4. September 2008 fand eine mündliche Verhandlung statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis gesetzt, dass die Kammer die Große Beschwerdekammer befassen werde und diese Entscheidung schriftlich zugestellt werde.

XV. Die Beschwerdeführerin brachte zwei Argumente vor: Erstens müsse das Konzept der "anhängigen Anmeldung" zu ihren Gunsten ausgelegt werden, und zweitens müsse der Grundsatz von Treu und Glauben gelten.

XVI. Als Hauptargument führte die Beschwerdeführerin aus, dass die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig gewesen sei, weil eine Anmeldung noch so lange als anhängig zu betrachten sei, wie der Anmelder Beschwerde einlegen könne. Folglich ende in Fällen, in denen keine Beschwerde eingelegt werde, die Anhängigkeit der Anmeldung mit dem Ablauf der Beschwerdefrist. Mit anderen Worten sei die Anmeldung erst dann nicht mehr anhängig, wenn sie als rechtskräftig zurückgewiesen in dem Sinne betrachtet werden könne, dass keine Beschwerde mehr eingelegt werden könne. Zur Stützung dieser Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" in Regel 25 EPÜ 1973 brachte die Beschwerdeführerin verschiedene Argumente vor:

1) Die Mitteilung des EPA (s. Nr. X) sei kein Bestandteil des Übereinkommens, und somit habe sich die Eingangsstelle bei der Auslegung der Formulierung "anhängige Anmeldung" zu Unrecht darauf berufen. Vielmehr müsse der Begriff entweder ausschließlich auf der Grundlage des EPÜ oder aber (unter verbindlicher Anwendung von Artikel 125 EPÜ 1973) auf der Grundlage der in den Vertragsstaaten bestehenden Praxis definiert werden. Da das EPÜ keine genaue Definition dieses Begriffs enthalte, seien die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts – wie die "deutsche Praxis" – anzuwenden. Insbesondere werde die von der Beschwerdeführerin angestrebte Auslegung durch das deutsche Verwaltungsverfahrensgesetz und den Graustufenbild-Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) gestützt (BGH, Beschluss vom 28.3.2000

XIV. Oral proceedings were held on 4 September 2008. At the end of the oral proceedings the appellant was informed that the Board would refer a question to the Enlarged Board of Appeal and that this decision would be given in writing.

XV. The appellant relied on two different lines of argument: Firstly, the notion of a "pending application" must be construed in its favour. Secondly, it relied on the principle of good faith.

XVI. Appellant's main argument is that the parent application was still pending when the divisional application was filed, because an application must be considered to be pending as long as the applicant has the possibility of filing an appeal. Accordingly, in those cases where no appeal is filed, the application ceases to be pending when the time limit for filing an appeal expires. Expressed differently, the pending status ends only when the application can be considered as finally refused, in the sense that an appeal is no longer possible. In support of this interpretation of the term "pending application" in Rule 25 EPC 1973, the appellant relies on various arguments:

(1) The Notice (see point X) is not part of the Convention, hence the Receiving Section erred in relying on it when construing the term "pending application". Instead, this term must be construed either on the basis of the EPC alone, or (by the obligatory application of Article 125 EPC 1973) on the basis of the practice of the contracting states. Since the EPC is silent about the exact meaning of this term, the procedural law generally recognized in the contracting states must apply, such as the "German practice". In particular, the interpretation desired by the appellant is supported by the German legislation on administrative procedures (Verwaltungsverfahrensgesetz) and the "Graustufenbild" decision of the German Federal Supreme Court ("Bundesgerichtshof", BGH), see BGH, decision of 28.3.2000 – X ZB 36/98 (BPatG), also published in GRUR 2000, 688. This latter decision is mainly based

XIV. La procédure orale a eu lieu le 4 septembre 2008. A la fin de cette procédure, le requérant a été informé que la Chambre soumettrait une question à la Grande Chambre de recours et que cette décision serait rendue par écrit.

XV. Le requérant s'est appuyé sur deux types d'arguments, faisant d'abord valoir que la notion de "demande en instance" devait être interprétée en sa faveur, et invoquant ensuite le principe de la bonne foi.

XVI. Selon l'argument principal du requérant, la demande initiale était encore en instance lorsque la demande divisionnaire a été déposée, une demande devant être considérée comme étant en instance tant que le demandeur a la possibilité de former un recours. Par conséquent, dans les cas où il n'est pas formé de recours, la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours. Autrement dit, la demande ne cesse d'être en instance que lorsqu'elle peut être considérée comme définitivement rejetée, au sens où il n'est plus possible de former un recours. Pour étayer cette interprétation des termes "demande en instance" à la règle 25 CBE 1973, le requérant a fait appel à divers arguments :

(1) Le communiqué de l'OEB (cf. point X) ne faisant pas partie de la Convention, la section de dépôt l'a utilisé à tort pour interpréter les termes "demande en instance". Ces termes doivent au contraire être interprétés soit uniquement sur la base de la CBE, soit (en application obligatoire de l'article 125 CBE 1973) sur la base de la pratique des Etats contractants. La CBE étant muette en ce qui concerne le sens exact de ces termes, c'est le droit procédural généralement admis dans les Etats contractants qui doit s'appliquer, par exemple la "pratique allemande". En particulier, l'interprétation souhaitée par le requérant est étayée par la loi allemande sur la procédure administrative non contentieuse (Verwaltungsverfahrensgesetz) et la décision "Graustufenbild" de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof, ou BGH) (cf. décision BGH du 28 mars 2000, X ZB 36/98 (BPatG), également

X ZB 36/98 (BPatG), auch veröffentlicht in GRUR 2000, 688). Dieser Beschluss beruhe in erster Linie auf dem Grundsatz der Verfahrensökonomie, der auch vor dem EPA gelten sollte, da es sich um einen in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsatz handle. Die Beschwerdeführerin nannte neben Deutschland keinen weiteren Staat, in dem in Bezug auf Teilanmeldungen speziell dieser Grundsatz angewandt werde. Des Weiteren führte sie Artikel 500 der französischen Zivilprozessordnung (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC) an, der aus ihrer Sicht den Gedanken stütze, dass ein Verfahren erst dann ende, wenn die Beschwerdefrist abgelaufen sei. Ferner machte die Beschwerdeführerin geltend, dass es in den USA und Japan ähnliche Regelungen gebe wie in Deutschland, ging jedoch nicht näher darauf ein.

2) Auch aus dem EPÜ selbst gehe hervor, dass zwischen "zurückgewiesenen" und "rechtskräftig zurückgewiesenen" Anmeldungen unterschieden werde, da in Regel 48 (2) EPÜ 1973 der Begriff "rechtskräftig zurückgewiesen" verwendet werde, während beispielsweise in Artikel 97 (1) EPÜ 1973 lediglich "zurückgewiesen" stehe. Die rechtliche Bedeutung von "rechtskräftig zurückgewiesen" liege darin, dass dem Anmelder nach einer rechtskräftigen Zurückweisung seiner Anmeldung keinerlei Rechtsmittel zur Fortsetzung des Verfahrens zur Verfügung stünden. Dies entspreche der Bedeutung des Begriffs im deutschen Recht. G 12/91 sei von der Eingangsstelle ebenfalls zu Unrecht angeführt worden, weil diese Entscheidung nur den Zeitpunkt betreffe, ab dem die entscheidende Instanz an ihre eigene Entscheidung gebunden sei, was in der deutschen Rechtssprache als "Bindungskraft" im Unterschied zur "Bestandskraft" bezeichnet werde.

3) Zumindest die deutschen Muttersprachler, die an der Erstellung von CA/127/01 mitgewirkt hätten, müssten wohl das deutsche Beispiel vor Augen gehabt haben, als dem Verwaltungsrat die Änderung der Regel 25 EPÜ 1973 vorgeschlagen wurde. Ihnen sei auch bekannt gewesen, dass der verwendete Begriff "rechtskräftig zurückgewiesen"

on the principle of procedural economy, and this same principle should apply before the EPO, since this principle is generally recognized in the contracting states. The appellant did not mention any other contracting state apart from Germany, as a state where this principle was specifically relied on for divisional applications. Art. 500 of the French Civil Procedure (Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC) was also cited by the appellant, and the appellant alleged that this gave support to the idea that a procedure only ends when the time limit for filing an appeal expires. The appellant also submitted, without however giving any details, that the US and Japan had a regulation similar to the German model.

(2) Even the EPC itself gives a clear indication that there is a difference between applications which are "refused" and "finally refused", since the wording "finally refused" appears in Rule 48(2) EPC 1973, while for example in Article 97(1) EPC 1973 the term "refusal" is used simply. The legal significance of the term "finally refused" must be seen in the fact that no legal remedy exists for an applicant to continue the proceedings once the application has been finally refused. This is equivalent to the notion of "rechtskräftig zurückgewiesen" in German law, and indeed in the German text of Rule 48(2) EPC 1973 this German expression is equated with "finally refused". The Receiving Section also erred in citing G 12/91, since this decision only concerned the point in time when the deciding body becomes bound by its own decision and in German legal terminology the "Bindungskraft", but not "Bestandskraft" is achieved.

(3) At least the German native speakers involved in the preparation of the document CA/127/01 must have had the German example before them when the amendment of Rule 25 EPC 1973 was proposed to the Administrative Council. It was also known to them that the term "finally refused" is equivalent to the German legal expression "rechtskräftig

publiée dans GRUR 2000, 688). Cette dernière décision repose essentiellement sur le principe de l'économie de la procédure, lequel devrait également s'appliquer devant l'OEB, puisqu'il s'agit d'un principe généralement admis dans les Etats contractants. A part l'Allemagne, le requérant n'a mentionné aucun autre Etat contractant où le principe précité a été appliqué de façon spécifique pour les demandes divisionnaires. Le requérant a également cité l'article 500 du Nouveau Code de Procédure Civile français (NCPC), en affirmant que cette disposition corroborait l'idée qu'une procédure ne prend fin qu'à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours. Le requérant a également fait valoir, sans entrer toutefois dans les détails, qu'il existait aux Etats-Unis et au Japon une réglementation comparable au modèle allemand.

(2) Même la CBE proprement dite indique clairement qu'il existe une différence entre les demandes qui sont "rejetées" et celles qui sont "rejetées définitivement", cette dernière formulation apparaissant à la règle 48(2) CBE 1973, tandis que, à l'article 97(1) CBE 1973 par exemple, le terme "rejet" est utilisé seul. La signification juridique des termes "rejetée définitivement" réside dans le fait que le demandeur ne dispose d'aucune voie de droit pour poursuivre la procédure après le rejet définitif de sa demande. Cela équivaut à la notion de "rechtskräftig zurückgewiesen" en droit allemand, qui est effectivement utilisée dans le texte allemand de la règle 48(2) CBE 1973 comme pendant à "rejetée définitivement". La section de dépôt a également cité à tort la décision G 12/91, puisque celle-ci ne concerne que le moment à partir duquel l'instance qui rend la décision est liée par sa propre décision, ce qui correspond, dans la terminologie juridique allemande, au stade de "Bindungskraft" (force obligatoire), et non de "Bestandskraft" (force de chose jugée).

(3) A tout le moins, les personnes de langue maternelle allemande qui ont été associées à la préparation du document CA/127/01 ont forcément eu l'exemple allemand devant les yeux lorsque la modification de la règle 25 CBE 1973 a été proposée au Conseil d'administration. Elles savaient en outre que les termes "rejetée définitivement" équiva-

dem deutschen Rechtsbegriff entsprechen, sodass sie eine Bestimmung zur Einreichung von Teilanmeldungen im Sinne der bestehenden "deutschen Praxis" angestrebt haben müssten.

4) Das rechtliche Erfordernis in Regel 48 (2) EPÜ 1973, wonach Anmeldungen, die noch nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden seien, veröffentlicht werden müssten, zeige ebenfalls, dass solche Anmeldungen noch anhängig seien, weil sich die Notwendigkeit der Veröffentlichung daraus ergebe, dass sie noch weiterverfolgt werden könnten. Auch dies spreche dafür, dass eine "anhängige Anmeldung" selbst ausschließlich auf der Grundlage des EPÜ eine Anmeldung sein müsse, die noch nicht "rechtskräftig zurückgewiesen" worden sei.

5) Die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern gebe keine Richtschnur für den vorliegenden Fall vor. Die von der Kammer in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Entscheidungen seien nicht anwendbar, weil sie entweder andere Fragen betrafen oder bereits vor dem Inkrafttreten der hier anwendbaren Fassung der Regel 25 EPÜ 1973 ergangen seien.

6) Aufgrund der derzeitigen Praxis des Europäischen Patentamts werde je nachdem, ob eine Entscheidung verkündet oder schriftlich zugestellt werde, eine Diskrepanz zwischen verschiedenen Verfahrenstypen geschaffen. Im ersten Fall kenne der Anmelder das Datum der Zurückweisung im Voraus, im zweiten Fall nicht. Im schriftlichen Verfahren werde der Anmelder somit im Unklaren darüber gelassen, bis wann er sein Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung ausüben könne. Diese Diskrepanz verstoße schon für sich genommen gegen die in den Vertragsstaaten anerkannten allgemeinen Grundsätze des Verfahrensrechts und damit auch gegen Artikel 125 EPÜ 1973. Schon aus diesem Grund müsse die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Auslegung würde dieses Problem lösen, weil die Anmelder dann immer wüssten, wann die Beschwerdefrist ende.

zurückgewiesen", and accordingly they must have envisaged a provision for the filing of divisional applications along the lines of the already existing "German practice".

(4) The legal requirement that applications which have not yet been finally refused must be published pursuant to Rule 48(2) EPC 1973 also demonstrates that such applications are still pending, because the necessity of publication arises from the fact that such applications may still be continued. This further supports that even based on the EPC alone a "pending application" must be one which has not yet been "finally refused".

(5) Existing case law of the Boards of Appeal does not give any guidance for the present case. The decisions cited by the Board in the annex to the summons to the oral proceedings are not applicable, either because they concerned different issues or because they were handed down before the applicable wording of Rule 25 EPC 1973 was introduced.

(6) The present practice of the European Patent Office creates a discrepancy between different types of proceedings, depending on whether a decision is pronounced orally or notified in writing. In the former case, the applicant can expect to know in advance the date of the refusal, while in the latter he cannot. Thus in written proceedings applicants are left in the dark and do not know until which date they may exercise their right to file a divisional application. Such a discrepancy by itself violates the general principles of procedural law recognized in the contracting states, and therefore contravenes Article 125 EPC 1973. For this reason alone the appealed decision must be set aside. Instead, the interpretation proposed by the appellant solves this problem, because appellants would always know when the time limit for filing an appeal expires.

laient à l'expression juridique allemande "rechtskräftig zurückgewiesen" et ont donc dû envisager une disposition qui s'applique au dépôt de demandes divisionnaires en s'inspirant de la "pratique allemande" existante.

(4) L'exigence juridique de la règle 48(2) CBE 1973 selon laquelle les demandes qui n'ont pas encore été rejetées définitivement doivent être publiées, montre également que ces demandes sont toujours en instance, puisque la nécessité de publier tient au fait que ces demandes peuvent encore être poursuivies. Cela contribue à étayer l'idée que même si la CBE est l'unique base de référence, une "demande en instance" est inévitablement une demande qui n'a pas encore été "rejetée définitivement".

(5) La jurisprudence des chambres de recours ne donne aucune ligne directrice pour la présente affaire. Les décisions citées par la Chambre dans l'annexe de la citation à la procédure orale ne sont pas applicables, soit parce qu'elles ont trait à des questions différentes, soit parce qu'elles ont été rendues avant l'entrée en vigueur du texte de la règle 25 CBE 1973 applicable en l'occurrence.

(6) La pratique actuelle de l'Office européen des brevets crée un décalage entre différents types de procédure, selon qu'une décision est prononcée à l'audience ou signifiée par écrit. Dans le premier cas, le demandeur peut s'attendre à savoir à l'avance la date du rejet, mais pas dans le deuxième. Dans une procédure écrite, le demandeur est donc laissé dans l'ignorance et ne sait pas jusqu'à quelle date il peut exercer son droit de déposer une demande divisionnaire. Ce décalage enfreint déjà en soi les principes généraux du droit procédural admis dans les Etats contractants et contrevient par conséquent à l'article 125 CBE 1973. Ne serait-ce que pour cette raison, la décision faisant l'objet du recours doit être annulée. L'interprétation proposée par le requérant résout en revanche ce problème, puisque les requérants connaîtraient toujours la date d'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours.

XVII. Darüber hinaus führte die Beschwerdeführerin an, dass das EPA mehrfach gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen habe.

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...

5) Die Beschwerdeführerin brachte außerdem vor, dass das EPA möglicherweise Verfahrenssituationen uneinheitlich behandle, die der im vorliegenden Fall zugrunde liegenden ähnelten, legte für diese Behauptung aber keine Beweise vor.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Übergangsbestimmungen

2. Die Eingangsstelle stützte ihre Entscheidung vom 9. August 2007 auf Regel 25 EPÜ 1973. Inzwischen ist das EPÜ 2000 in Kraft getreten.

3. Gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (ABI. EPA 2007, 89) ist die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen anzuwenden. Damit ist gemeint, dass eine Regel der Ausführungsordnung dann anzuwenden ist, wenn bzw. soweit der der Regel zuzuordnende Artikel des EPÜ 2000, den diese Regel näher bestimmt, auf die zu behandelnde Anmeldung anwendbar ist (J 10/07, ABI. EPA 2008, 567, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe, J 3/06, ABI. EPA 2009, 170, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

4. Nach Artikel 7 der Revisionsakte vom 29. November 2000 findet die frühere Fassung des Übereinkommens generell auf alle beim Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängigen Patentanmeldungen Anwendung, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt. Regel 25 EPÜ 1973 betrifft die Anwendung des Artikels 76 EPÜ 1973, der vom Beschluss des Verwaltungsrats zu den Übergangsbestimmungen (Beschluss vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen

XVII. The appellant also contends that the EPO has violated the principle of good faith on several occasions.

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

(5) The appellant also alleged a possibly non-uniform practice of the EPO in handling the procedural situations similar to those underlying the present appeal, but no specific evidence was presented in support of this contention.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

Transitional provisions

2. The Receiving Section based its decision of 9 August 2007 on Rule 25 EPC 1973. In the meantime the EPC 2000 has entered into force.

3. According to Article 2 of the Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (OJ EPO 2007, 89) the Implementing Provisions to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, ...insofar as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000. This means that a Rule of the Implementing Provisions is to be applied where, or in so far as, the European patent application in question is subject to the article of the EPC 2000 to which that rule relates and which is specified and supplemented by it (J 10/07, OJ EPO 2008, 567, point 1.3 of the Reasons, J 3/06, OJ EPO 2009, 170, point 3 of the Reasons).

4. Pursuant to Article 7 of the Revision Act of 29 November 2000, as a general rule, the previous version of the Convention shall apply to patent applications pending at the time of entry into force of the EPC 2000, unless regulated differently by the Administrative Council. Rule 25 EPC 1973 relates to the application of Article 76 EPC 1973, which latter is not affected by the decision of the Administrative Council regulating the transitional provisions (Decision of

XVII. Le requérant a en outre soutenu que l'OEB a enfreint à plusieurs reprises le principe de la bonne foi.

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

(5) Le requérant a également allégué que l'OEB ne traitait peut-être pas de façon uniforme les situations procédurales comparables à celle qui sous-tend le présent recours, mais sans apporter de preuve spécifique à l'appui de cette affirmation.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Dispositions transitoires

2. La section de dépôt a fondé sa décision du 9 août 2007 sur la règle 25 CBE 1973. Dans l'intervalle, la CBE 2000 est entrée en vigueur.

3. Conformément à l'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 (JO OEB 2007, 89), le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen ..., dans la mesure où ils (elles) sont soumis(es) aux dispositions de la CBE 2000. Cela signifie qu'une disposition du règlement d'exécution doit être appliquée si, et le cas échéant dans la mesure où, l'article de la CBE 2000 dont relève la disposition en question, et qui est complété par cette dernière, est applicable à la demande à instruire (cf. J 10/07, JO OEB 2008, 567, point 1.3 des motifs, J 3/06, JO OEB 2009, 170, point 3 des motifs).

4. Conformément à l'article 7 de l'acte de révision en date du 29 novembre 2000, l'ancienne version de la Convention s'applique en règle générale aux demandes de brevet qui sont pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, à moins que le Conseil d'administration n'en dispose autrement. La règle 25 CBE 1973 porte sur l'application de l'article 76 CBE 1973, lequel n'est pas concerné par la décision du Conseil d'administration relative aux dispositions

nach Artikel 7 der Revisionsakte vom 29. November 2000) nicht betroffen ist. Für die Rechtslage im Falle der vorliegenden Beschwerde ist damit Regel 25 EPÜ 1973 maßgeblich. Dies ist auch angemessen, weil die zugrunde liegende Rechtsfrage die Anerkennung eines vor dem 13. Dezember 2007 liegenden angeblichen Anmeldetags ist und sich alle anderen für den vorliegenden Fall relevanten Geschehnisse vor diesem Datum ereignet haben. Damit ist auch dann, wenn im Rahmen der Untersuchung der im Folgenden dargestellten Rechtsfrage auf andere Bestimmungen des EPÜ Bezug genommen werden muss, das Rechtssystem des EPÜ 1973 heranzuziehen.

Die Rechtsgrundlage für die Entscheidung der Eingangsstelle

5. Die zentrale Rechtsfrage im vorliegenden Fall ist die Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" in Regel 25 (1) EPÜ 1973 und insbesondere die Frage, wann die Anhängigkeit der Anmeldung endet, wenn gegen eine Zurückweisungsentscheidung keine Beschwerde eingelegt wurde; von besonderem Interesse ist dabei der Fall, dass die Entscheidung von der Prüfungsabteilung verkündet wurde. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter Bezugnahme auf die Entscheidung G 12/91 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsgründe) befunden, dass die Anhängigkeit endet, sobald in einer mündlichen Verhandlung eine Zurückweisungsentscheidung verkündet worden ist, und dass [danach] keine Teilanmeldung nach Regel 25 EPÜ eingereicht werden kann (Hinzufügung durch die Kammer). Diese Rechtsauslegung wird nachstehend als "EPA-Praxis" bezeichnet. Die Beschwerdeführerin stellt dem entgegen, dass die Anhängigkeit mit Ablauf der Frist für die Einlegung einer Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung ende. Diese Auffassung wird nachstehend als "deutsche Praxis" bezeichnet.

6. Die Eingangsstelle hat keinen formalen Fehler begangen, als sie sich auf die Mitteilung des EPA stützte, auch wenn diese vom Präsidenten des EPA gemäß Artikel 10 (2) a) EPÜ 1973 erlassene Mitteilung keine Rechtsnorm ist. Zweck dieser Mitteilung ist es, eine Richtschnur vorzugeben und so im Interesse der

28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Revision Act of 29 November 2000). Accordingly, in the present appeal the legal situation is governed by Rule 25 EPC 1973. This is also appropriate, since the underlying legal issue is the recognition of a purported filing date before 13 December 2007, and all the other relevant events of the present case occurred before this date. As a consequence, to the extent that it is necessary to refer to other provisions of the EPC for consideration of the point of law which is set out in the following, it is also the legal regime as established by the EPC 1973 that must be considered.

The formal basis for the decision of the Receiving Section

5. The point of law, upon which the case hinges, is the interpretation of the term "pending application" in the wording of Rule 25(1) EPC 1973, specifically the question when the pending status of the application ends if no appeal is filed against a decision to refuse, in particular if the decision was given orally by the Examining Division. The decision under appeal held, by referring to decision G 12/91 (*supra*), point 2 of the Reasons, that the pending status ends when a decision to refuse has been pronounced in oral proceedings and no divisional application can be filed [thereafter], under Rule 25 EPC (addition by the Board). This legal assessment is hereinafter referred to as "EPO practice". In contrast to this decision, the appellant asserts that the pending status ends when the time limit for filing an appeal against the decision to refuse expires. This is hereinafter referred to as "German practice".

6. The Receiving Section did not make a formal error in relying on the Notice even though the Notice which has been issued by the President of the EPO by virtue of Article 10(2)(a) EPC 1973 is not a legal norm. Its purpose is to give guidance and thereby ensure a uniform application of the law by the first instance with

transitoires (décision du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision en date du 29 novembre 2000). Aussi la règle 25 CBE 1973 régit-elle la situation juridique dans le présent recours. Cela est également approprié, puisque la question de droit sous-jacente porte sur la reconnaissance d'une date de dépôt alléguée qui est antérieure au 13 décembre 2007, et que tous les autres événements pertinents de la présente affaire se sont produits avant cette date. C'est donc aussi le régime juridique institué par la CBE 1973 dont il faut tenir compte lorsqu'il est nécessaire de se référer à d'autres dispositions de la CBE pour examiner la question de droit exposée ci-après.

Base juridique de la décision rendue par la section de dépôt

5. La question de droit déterminante en l'espèce est l'interprétation des termes "demande en instance" à la règle 25(1) CBE 1973, et plus précisément la question de savoir quand la demande cesse d'être en instance lorsqu'aucun recours n'a été formé contre la décision de rejet, en particulier dans le cas où cette décision a été rendue oralement par la division d'examen. Se référant au point 2 des motifs de la décision G 12/91 (*loc. cit.*), la décision faisant l'objet du recours a indiqué qu'une demande cesse d'être en instance lorsqu'une décision de rejet a été prononcée lors de la procédure orale et qu'aucune demande divisionnaire ne peut être déposée [par la suite] conformément à la règle 25 CBE (c'est la Chambre qui ajoute). Cette interprétation juridique est dénommée ci-après "pratique de l'OEB". Contrairement à cette décision, le requérant affirme que la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours contre la décision de rejet. Cette position est dénommée ci-après "pratique allemande".

6. La section de dépôt n'a pas commis de vice de forme en s'appuyant sur le communiqué de l'OEB, même si celui-ci, émis par le Président de l'OEB en vertu de l'article 10(2)a) CBE 1973, ne constitue pas une norme juridique. Ce communiqué vise à donner une ligne de conduite et donc à assurer une applica-

Gleichbehandlung und der Rechtssicherheit für Anmelder in bestimmten Fällen eine einheitliche Anwendung der Rechtsvorschriften durch die erste Instanz sicherzustellen. Deshalb sind solche Durchführungsvorschriften von der ersten Instanz anzuwenden, sofern sie nicht nachweislich gegen das EPÜ verstoßen. Aus diesem Grund kann die Bezugnahme der Eingangsstelle auf die Mitteilung des EPA nicht formal beanstandet werden.

Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" durch die erste Instanz

7. Die Kammer hat jedoch zu prüfen, ob die Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" durch die Eingangsstelle auf der Grundlage der Mitteilung des EPA sachlich korrekt ist.

8. In der Mitteilung des EPA heißt es wie folgt: "Eine Anmeldung ist bis zu ... **dem Tag** anhängig, an dem ... die Anmeldung zurückgewiesen ... wird" (Hervorhebung durch die Kammer). Ferner steht dort: "Wird gegen den Zurückweisungsbeschluss Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden".

9. Die Mitteilung des EPA geht nicht näher auf das genaue Datum ein, an dem eine Anmeldung zurückgewiesen wird. Implizit geht aus ihr jedoch hervor, dass eine Anmeldung während der Beschwerdefrist nicht mehr anhängig ist, wenn keine Beschwerde eingereicht wird, sondern dass die Anhängigkeit am Tag der Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung endet. Darüber hinaus vertritt die Eingangsstelle durch die Bezugnahme auf G 12/91 (a. a. O., s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe) und durch die wörtliche Anführung daraus die – in der Mitteilung des EPA nicht explizit enthaltene – Auffassung, dass im Falle einer Verkündung der Zurückweisungsentscheidung die Anmeldung damit zurückgewiesen und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anhängig ist, sofern gegen die Entscheidung nicht Beschwerde eingelegt wird.

10. Dagegen macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der Begriff "anhängig" dahingehend ausgelegt werden müsse, dass die Anhängigkeit erst dann ende, wenn die Zurückweisung rechts-

respect to certain types of cases in the interest of equal treatment and legal certainty for applicants. Therefore, such ancillary regulations must be applied by the departments of first instance, unless they are found to contravene the EPC. Therefore, the reference by the Receiving Section to the Notice cannot be objected to on formal grounds.

Interpretation of the term "pending application" by the first instance

7. It remains, however, to be examined by the Board whether the interpretation of the term "pending application" as provided by the Receiving Section and based on the Notice is correct as to its substance.

8. The Notice explains that "an application is pending ... until **the date** that the application is refused ..." (emphasis by the Board). Further, if an appeal is filed against the decision to refuse, a divisional application may still be filed while appeal proceedings are "under way".

9. The Notice is not particularly precise concerning the exact date when an application is refused. Nevertheless, it is implicit in the Notice that an application is no longer pending during the time limit for filing an appeal as long as no appeal is filed, but ends on the date of the refusal by the Examining Division. Moreover, by referring to and citing literally from decision G 12/91 (*supra*, point 2 of the Reasons), the Receiving Section has taken the position, which is not explicitly set out in the Notice, that in case of a decision to refuse being given orally the application is thereby refused and the application ceases to be pending as of that date unless an appeal is filed against the decision.

10. By contrast, the appellant asserts that the interpretation of the term "pending" must be based on the understanding that the pending status only ends when the refusal becomes final and that is the

tion uniforme du droit par la première instance dans certains cas de figure, afin de garantir aux demandeurs une égalité de traitement et une sécurité juridique. Les organes de première instance sont par conséquent tenus de mettre en œuvre ces règles d'application, à moins qu'elles ne s'avèrent contraires à la CBE. Le fait que la section de dépôt se soit référée à ce communiqué ne peut donc donner lieu à une objection pour des raisons de forme.

Interprétation des termes "demande en instance" par la première instance

7. La Chambre doit toutefois encore examiner si l'interprétation des termes "demande en instance" donnée par la section de dépôt sur la base du communiqué de l'OEB est correcte sur le fond.

8. Le communiqué de l'OEB indique qu'"une demande est pendante ... jusqu'à **la date** à laquelle la demande est rejetée ..." (c'est la Chambre qui souligne). De plus, si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire "pendant" la procédure de recours.

9. Le communiqué de l'OEB n'est pas particulièrement précis en ce qui concerne la date exacte à laquelle une demande est rejetée. Cependant, il sous-entend qu'une demande n'est plus en instance pendant le délai prévu pour la formation d'un recours s'il n'est pas formé de recours, et qu'elle cesse en revanche d'être en instance à la date du rejet par la division d'examen. De plus, en se référant à la décision G 12/91 qu'elle cite mot pour mot (*loc. cit.*, point 2 des motifs), la section de dépôt a estimé, bien que cela ne soit pas indiqué de façon explicite dans le communiqué de l'OEB, que le prononcé d'une décision de rejet entraîne le rejet de la demande, celle-ci cessant d'être en instance à compter de cette date, à moins qu'un recours ne soit formé contre la décision en question.

10. A l'opposé, le requérant affirme que les termes "en instance" doivent être interprétés en partant de l'idée que la demande ne cesse d'être en instance que si le rejet est définitif, ce qui est le

kräftig werde, nämlich dann, wenn keine Beschwerde mehr eingelegt werden könne. Der Zeitpunkt der rechtskräftigen Zurückweisung entspreche somit dem Ablauf der Frist für die Einlegung der Beschwerde (Artikel 108 Satz 1 EPÜ).

11. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass die Verwendung des Begriffs "anhängig" im EPÜ die ihr vorgelegte Frage nicht beantwortet. In der englischen Fassung des EPÜ 1973 erscheint der englische Begriff "pending" fünf Mal, was allerdings keinen besonderen Aufschluss über seine Bedeutung gibt. Lediglich Artikel 175 (2) EPÜ 1973 und Regel 25 EPÜ 1973 enthalten den Begriff "pending application". In Artikel 175 (3) EPÜ 1973 steht "pending opposition", in Regel 13 (3) EPÜ 1973 heißt es "pending proceedings", und in Regel 92 (1) p) EPÜ 1973 wird die Formulierung "pending a final decision" verwendet.

12. Die deutsche und die französische Entsprechung in Regel 25 EPÜ 1973 ("anhängig" bzw. "en instance") liefern keine weiteren Hinweise. Erwähnenswert ist, dass der französische Begriff "en instance" wie auch der deutsche Begriff "anhängig" in Regel 13 (3) EPÜ 1973 ebenfalls zu finden sind, aber auch in Artikel 112 (3) und Regel 98 (2) EPÜ 1973 als Übersetzung für "pending appeal" erscheinen ("recours en instance" bzw. "anhängige Beschwerde" und "procédures en instance" bzw. "anhängige Verfahren"). Lediglich in der deutschen Fassung ist eine weitere Fundstelle in Artikel 8 (2) des Anerkennungsprotokolls, wo der Begriff "anhängig" im Sinne der Einreichung oder "Anhängigmachung" einer Klage verwendet wird.

13. Offenbar kann sich der Begriff "anhängig" also gleichermaßen beziehen auf

1) ein vor einer bestimmten Instanz anhängiges Verfahren,

2) anhängige materielle Rechte oder

3) ein Verfahren auch vor mehreren Instanzen des EPA.

case when an appeal is no longer possible. Hence, the date of the final refusal corresponds to the end of the period for filing the notice of appeal (Article 108 EPC, first sentence).

11. The Board concurs with the appellant that the use of the term "pending" in the EPC does not provide an answer to the question before the Board. This term is used on five occasions in the English text of the EPC 1973 but no particular teaching can be derived therefrom. Only Article 175(2) and Rule 25 EPC 1973 contain the term "pending application". Article 175(3) EPC 1973 refers to "pending opposition", Rule 13(3) EPC 1973 refers to a "pending proceedings" and Rule 92(1)(p) EPC 1973 employs the phrase "pending a final decision".

12. The German and French equivalents of the term "pending" in Rule 25 EPC 1973 (anhängig, en instance) provide no further guidance. It is worth noting that both the French and German expressions "en instance" and "anhängig" also appear in Rule 13(3) EPC 1973, but also in Article 112(3) and Rule 98(2) EPC 1973, referring to a "pending appeal" (recours en instance, anhängige Beschwerde) and to pending proceedings (procédures en instance, anhängige Verfahren), respectively. Only the German text uses "anhängig" in Article 8(2) of the Protocol on Recognition in the sense of "filing a claim" [in order to establish a "pending" claim in a civil suit] (anhängige Klage).

13. Thus it appears that the term "pending" may equally well refer

(1) to pending proceedings before a given instance or

(2) to pending substantive rights or

(3) to procedures covering proceedings before several instances of the EPO.

cas lorsqu'aucun recours n'est plus possible. La date du rejet définitif correspond dès lors à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'acte de recours (article 108, première phrase CBE).

11. La Chambre est d'accord avec le requérant sur le fait que l'utilisation des termes "en instance" dans la CBE ne répond pas à la question qui lui est soumise. Le terme "pending" apparaît à cinq reprises dans la version anglaise de la CBE 1973, mais aucun enseignement particulier ne peut en être tiré. Seuls l'article 175(2) et la règle 25 CBE 1973 contiennent les termes anglais "pending application". L'article 175(3) CBE 1973 fait mention de "pending opposition", la règle 13(3) CBE 1973 utilise la formule "pending proceedings", et la règle 92(1)p) CBE 1973 utilise l'expression "pending a final decision".

12. Les équivalents allemand et français du terme "pending" à la règle 25 CBE 1973 ("anhängig", "en instance") n'éclaircissent pas davantage la question. Il est intéressant de noter que l'expression française "en instance" et l'expression allemande "anhängig" apparaissent également à la règle 13(3) CBE 1973, mais aussi à l'article 112(3) et à la règle 98(2) CBE 1973, respectivement dans le contexte d'un "pending appeal" ("recours en instance", "anhängige Beschwerde" et "procédures en instance", "anhängige Verfahren"). Seul le texte allemand contient, à l'article 8(2) du protocole sur la reconnaissance, le terme "anhängig" au sens de "former une demande" [afin de constituer une demande "en instance" dans une action civile] ("anhängige Klage").

13. Il s'avère donc que les termes "en instance" peuvent aussi bien se rapporter à

(1) une procédure en instance devant un organe donné,

(2) des droits substantiels en instance, ou

(3) une procédure devant plusieurs organes de l'OEB.

Entstehungsgeschichte

14. Regel 25 (1) wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage des Dokuments CA/127/01 angenommen. Dort heißt es in der deutschen Fassung (Originalsprache war Englisch):

"Regel 25 EPÜ

3. Die derzeitige Regel 25 (1) verursacht eine ganze Reihe von Problemen. Auf der einen Seite ergeht eine Mitteilung nach Regel 51 (4) nicht bei jeder Anmeldung, während auf der anderen Seite Anmelder oft erst nach Erklärung ihres Einverständnisses bemerken, dass sie vergessen haben, eine Teilanmeldung einzureichen, und auf jede mögliche Weise erreichen wollen, dass das Verfahren erneut eröffnet wird.

4. Mit der Änderung der Regel 25 im Jahr 1988 sollte der Anmelder selbst den Zeitpunkt bestimmen können, bis zu dem er eine Teilanmeldung noch einreichen kann; dieser Zeitpunkt sollte aber so früh liegen, dass der Öffentlichkeit auf der gedruckten Patentschrift mitgeteilt werden kann, dass eine Teilanmeldung eingereicht worden ist.

5. In der EUROTAB-Sitzung 1999 stellte sich heraus, dass viele Vertragsstaaten weit liberaler als das EPA sind, wenn es um den letzten Tag für die Einreichung einer Teilanmeldung geht, und eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen Anmeldung akzeptieren. Es wird vorgeschlagen, die Regel 25 EPÜ entsprechend zu ändern. Mit dem Begriff "jeder" wird klar gestellt, dass es unwesentlich ist, was für eine Art von Anmeldung die Stamm-anmeldung ist. Somit könnte sie ebenfalls eine Teilanmeldung sein.

6. Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (vgl. J 7/96, ABl. EPA 1999, 443), bzw. bis zu dem Tag, an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird oder zurückgenommen wird (oder als zurückgenommen gilt) [Hervorhebung durch die Kammer]. Da der Anmelder weiß, an welchem Tag der Hinweis auf die Patenterteilung bekanntgemacht wird, weiß er auch, bis zu welchem Tag er eine Teil-

The legislative history

14. Rule 25(1) was adopted by the Administrative Council on the basis of document CA/127/01. Its original language was English, so it is appropriate to quote the relevant passages directly:

"Rule 25 EPC

3. The present Rule 25(1) causes many problems in practice. For example, a communication under Rule 51(4) is not issued in every application, while applicants often realise after approval that they omitted to file a divisional and try to re-open proceedings in any possible way.

4. The objective of the amendment of Rule 25 in 1988 was to have a final date for filing a divisional which the applicant would have in his own hands, but which would still be early enough to ensure that the public would be informed by means of an indication on the printed patent specification that a divisional application had been filed.

5. During the 1999 EUROTAB meeting it came to light that many contracting states have a far more liberal policy than the EPO as to the last day for filing a divisional, and accept a divisional on any pending application. It is proposed to amend Rule 25 EPC accordingly. The word "any" clarifies that it is irrelevant what kind of application the parent is. The parent could thus be a divisional application itself.

6. Grant proceedings are pending until the date that the European Patent Bulletin mentions the grant (cf J 7/96, OJ 1999, 443), or until the date that an application is finally refused or (deemed) withdrawn [emphases by the Board]. The applicant is aware of the date on which the grant of the patent will be published, so he will know until when he can file a divisional. Under the proposal, the public will no longer be informed by the patent specification that a divisional has been filed, but since

Historique de la législation

14. Le Conseil d'administration a adopté la règle 25(1) sur la base du document CA/127/01, dont la langue originale était l'anglais. Les passages pertinents s'énoncent comme suit :

"Règle 25 CBE

3. Dans sa formulation actuelle, la règle 25(1) pose de nombreux problèmes. D'une part, la notification visée à la règle 51(4) n'est pas émise pour toutes les demandes et, d'autre part, il n'est pas rare qu'un demandeur se rende compte, après avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, qu'il a oublié de déposer une demande divisionnaire, et essaie alors par tous les moyens d'obtenir la réouverture de la procédure.

4. La modification apportée à la règle 25 en 1988 avait pour objectif de fixer une date limite pour le dépôt d'une demande divisionnaire tenue prête par le demandeur ; cette date devait être suffisamment précoce pour que le public puisse être averti, grâce à une mention imprimée sur le fascicule de brevet, qu'une demande divisionnaire avait été déposée.

5. Lors de la réunion EUROTAB en 1999, il s'est avéré que s'agissant de la date limite jusqu'à laquelle le dépôt d'une demande divisionnaire peut être accepté, nombre d'Etats contractants se montraient beaucoup plus souples que l'Office, et admettaient le dépôt d'une demande divisionnaire pour toute demande en instance. Il est proposé de modifier en conséquence la règle 25 CBE. Le terme "toute" indique que la demande principale peut être n'importe quel type de demande. Elle peut être elle-même une demande divisionnaire.

6. La procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets (cf. décision J7/96, JO OEB 1999, 443), ou jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée ou (réputée) retirée [c'est la Chambre qui souligne]. Etant donné que le demandeur sait à quelle date la mention de la délivrance sera publiée, il sait également jusqu'à quand il peut déposer une demande divisionnaire. Avec la modification proposée,

anmeldung einreichen kann. Dem Vorschlag zufolge wird die Öffentlichkeit nicht mehr durch die Patentschrift unterrichtet, dass eine Teilanmeldung eingereicht worden ist; da die interessierten Kreise heutzutage Patentinformationen zunehmend aus elektronischen Datenbanken beziehen, und da diese Datenbanken innerhalb kurzer Zeit Aufschluss darüber geben können, ob eine Teilanmeldung eingereicht worden ist, dürfte die vorgeschlagene Regelung keine Nachteile für Dritte haben."

15. Der Vollständigkeit halber sei hier der entscheidende Satz in Nr. 6 des CA-Dokuments noch in den beiden anderen Sprachfassungen angegeben:

a) "Grant proceedings are pending until the date ... that an application is finally refused ..."

b) "La procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle ... la demande a été définitivement rejetée ..."

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung"

16. Der Wortlaut in den drei Amtssprachen scheint die Auffassung der Beschwerdeführerin zu stützen, dass der Gesetzgeber den Begriff "anhängige Anmeldung" so ausgelegt haben wollte, dass die Anhängigkeit mit der "rechtskräftigen Zurückweisung der Anmeldung" endet.

17. Es ist nicht zu bestreiten, dass eine beschwerdefähige Entscheidung mit ihrer Verkündung oder Zustellung noch nicht endgültig ist. Zudem wird der englische Begriff "finally refused" im EPÜ im Deutschen auch stets korrekt mit "rechtskräftig zurückgewiesen" wiedergegeben. Auch wird zugestimmt, dass die Rechtskraft einer erstinstanzlichen Entscheidung (res judicata) erst mit dem Ablauf der Beschwerdefrist eintritt.

18. Allerdings ist noch zu klären, ob die im CA-Dokument enthaltene Argumentation eine ausreichende Grundlage dafür bietet, (im Falle einer Zurückweisung) den Status einer "anhängigen Anmel-

interested parties nowadays tend to rely on electronic databases for patent information, and these databases will be able to show within a short time whether a divisional has been filed, the proposed system should have no drawbacks for third parties."

15. For the sake of completeness, the crucial sentence in point 6 of the CA document reads as follows in the German and French version:

a. "Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig ... an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird ..."

b. "La procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle ... la demande a été définitivement rejetée ...".

Conclusions to be drawn therefrom as regards the interpretation of the term "pending application"

16. These wordings in the three official languages appear to support the contention of the appellant that the legislator must have had an interpretation of "pending application" in mind according to which the pending status ends as a consequence of the "final refusal of the application".

17. It is undisputable that an appealable decision is not yet final by its pronouncement or its notification. Furthermore, wherever the EPC uses the term "finally refused" this is correctly equated to the German expression "rechtskräftig zurückgewiesen". It is also accepted that the final (res judicata) character of a first-instance decision (Rechtskraft) will only ensue upon expiry of the time limit for filing an appeal.

18. However, the question remains to be answered whether or not the reasoning contained in the CA document provides in itself a sufficient basis for simply equating, (in case of a refusal), the

le public ne sera plus informé du dépôt d'une demande divisionnaire par une mention en ce sens sur le fascicule de brevet ; toutefois, vu que, de nos jours, les tiers intéressés ont de plus en plus recours aux bases de données électroniques pour obtenir des informations sur les brevets, et que ces bases de données indiquent très vite si une demande divisionnaire a été déposée, la modification de la règle 25(1) ne devrait pas avoir d'incidences négatives pour les tiers."

15. Dans un souci d'exhaustivité, il convient de préciser que la phrase décisive au point 6 du document CA est formulée comme suit dans les textes anglais et allemand :

a. "Grant proceedings are pending ... until the date that an application is finally refused...".

b. "Das Erteilungsverfahren ist bis zu dem Tag anhängig ... an dem die Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen wird ..."

Conclusions à tirer eu égard à l'interprétation des termes "demande en instance"

16. Les textes dans les trois langues officielles semblent corroborer l'argument du requérant selon lequel le législateur a voulu interpréter les termes "demande en instance" dans le sens où la demande cesse d'être en instance à la suite du "rejet définitif de la demande".

17. Il est incontestable que le simple fait de prononcer ou de signifier une décision susceptible de recours ne la rend pas pour autant définitive. De plus, lorsque les termes anglais "finally refused" ("rejetée définitivement") sont utilisés dans la CBE, l'expression allemande "rechtskräftig zurückgewiesen" est employée à juste titre comme équivalent. Il est en outre admis qu'une décision rendue par une première instance n'a de caractère définitif (res judicata) qu'à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours.

18. Cependant, il n'a pas encore été répondu à la question de savoir si le raisonnement exposé dans le document CA fournit ou non à lui seul une base suffisante pour mettre tout simplement

ding" gemäß Regel 25 EPÜ 1973 einfach mit dem Kriterium gleichzusetzen, dass die Zurückweisung noch nicht rechtskräftig ist, das ja eine Voraussetzung für das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung ist. Die Juristische Beschwerdekammer hat den Begriff "anhängige Anmeldung" aus Regel 25 EPÜ 1973 in ihrer Entscheidung J 18/04 (a. a. O., s. Nr. 9 der Entscheidungsgründe) mehr als eine materielle Bedingung denn als bloßen Zeitpunkt definiert, bis zu dem noch eine Teilanmeldung eingereicht werden kann. In dieser Entscheidung wurde befunden, dass eine Stammanmeldung noch anhängig ist, wenn ihr Gegenstand noch Bestand hat, d. h. bei der Einreichung einer Teilanmeldung beansprucht werden kann (im Gegensatz zu einem aufgegebenen Gegenstand).

19. Was die allgemeine Schlussfolgerung betrifft, die aus der Argumentation im genannten CA-Dokument gezogen werden kann, so scheint aus den weiteren Erläuterungen zur vorgeschlagenen Änderung der Regel 25 EPÜ 1973 hervorzugehen, dass der Gesetzgeber in erster Linie die Möglichkeit schaffen wollte, dass eine Teilanmeldung auch in Fällen eingereicht werden kann, in denen die Stammanmeldung schon erteilt ist, und deshalb die Bedeutung von "anhängig" auf den Zeitraum zwischen dem Erteilungsbeschluss und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung ausgedehnt hat. Dafür spricht auch die Anführung der Entscheidung J 7/96 im CA-Dokument. Den Fällen, in denen die Stammanmeldung zurückgewiesen wird, wurde keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Auch wird im CA-Dokument nicht auf den Fall eingegangen, dass eine Beschwerde eingereicht (oder nicht eingereicht) wird. Offenbar sah der Gesetzgeber keine Notwendigkeit für eine genauere Erläuterung des Begriffs "Zeitpunkt der rechtskräftigen Zurückweisung". Ferner galt das Interesse des Gesetzgebers der Möglichkeit, Teilanmeldungen zu Stammanmeldungen einzureichen, die selbst Teilanmeldungen sind, sowie dem möglichen Wegfall des Hinweises auf Teilanmeldungen in der Patentschrift. Keiner dieser Punkte ist für den vorliegenden Fall von Bedeutung.

condition in Rule 25 EPC 1973 of a "pending application" with the criterion of a refusal not yet being final, keeping in mind that this condition is a prerequisite for the right to file a divisional application. The notion in Rule 25 EPC 1973 of a "pending application" has been defined by the Legal Board in its decision J 18/04 (*supra*, see point 9 of the Reasons,) as setting a condition of a substantive nature, rather than just defining a point in time up to which a divisional application can still be filed. This decision held that the parent application is pending when its subject-matter still exists, i.e. is still claimable when the divisional application is filed (as opposed to subject-matter having been abandoned).

19. As regards the overall teaching derivable from the reasoning contained in the said CA document, it also appears from the remaining explanations underlying the proposed change to Rule 25 EPC 1973 that the legislator was primarily concerned with the possibility of filing a divisional application in those cases where the parent application was granted, and extended the notion of "pending" to include the period between the decision to grant and the publication of the grant. This is also illustrated by the citation of decision J 7/96 in the said CA document. No particular attention has been paid to the cases in which the parent application is refused. The CA document does not discuss either the situation where an appeal is filed (or not filed). Apparently the legislator did not feel the need to have a more precise explanation of what is meant by the "date of final refusal". The other concern of the legislator was the possibility of filing divisional applications from parent applications themselves being divisional applications, and the possible omission of the publication of divisional applications from the published patent specification. None of these issues has a bearing on the present case.

sur un même pied (en cas de rejet) la condition de la "demande en instance" énoncée à la règle 25 CBE 1973 et le critère selon lequel le rejet ne doit pas encore être définitif, étant entendu qu'il s'agit là d'une exigence préalable pour le droit de déposer une demande divisionnaire. Dans sa décision J 18/04 (*loc. cit.*, cf. point 9 des motifs), la Chambre de recours juridique a défini la notion de "demande en instance" figurant à la règle 25 CBE 1973 comme une condition de fond, plutôt que comme le moment jusqu'auquel une demande divisionnaire peut encore être déposée. La Chambre a estimé dans cette décision que la demande initiale est en instance lorsque son objet existe encore, c'est-à-dire lorsqu'il peut encore être revendiqué au moment où la demande divisionnaire est déposée (par opposition à un objet abandonné).

19. En ce qui concerne l'enseignement global qui peut être déduit du raisonnement figurant dans le document CA précité, les autres explications relatives à la proposition de modification de la règle 25 CBE 1973 font également apparaître que le législateur s'intéressait avant tout à la possibilité de déposer une demande divisionnaire dans les cas où un brevet a déjà été délivré pour la demande initiale, et qu'il a donc élargi la signification des termes "en instance" afin de couvrir la période comprise entre la décision de délivrance d'un brevet et la publication de la mention de la délivrance. Cela est aussi illustré par la référence à la décision J 7/96 dans ledit document CA. Les cas dans lesquels la demande initiale a été rejetée n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière. Le document CA n'aborde pas non plus la situation dans laquelle un recours est formé (ou non). Il semble que le législateur n'ait pas ressenti le besoin d'expliquer plus précisément ce que signifiait la "date de rejet définitif". Le législateur s'est en outre penché sur la possibilité de déposer des demandes divisionnaires relatives à des demandes initiales qui sont elles-mêmes des demandes divisionnaires, ainsi que sur la possibilité de ne pas mentionner des demandes divisionnaires dans le fascicule du brevet. Aucune de ces questions n'est pertinente pour la présente affaire.

Regel 48 (2) EPÜ

20. Regel 48 (2) EPÜ 1973 ist die einzige Bestimmung des Übereinkommens, die den Begriff "rechtskräftig zurückgewiesen" enthält. Nichts deutet jedoch darauf hin, dass damit ein Erfordernis für eine "anhängige" Anmeldung geschaffen werden sollte. Der Begriff "anhängig" erscheint in dieser Regel nicht, und die Rechtsfragen, die sich im Rahmen der vorliegenden Beschwerde stellen, müssen nicht geprüft werden, wenn die Regel vom EPA angewandt wird. Regel 48 (2) EPÜ 1973 betrifft lediglich die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung, nicht aber etwaige rechtliche Wirkungen, die sich aus der rechtskräftigen Zurückweisung der Anmeldung ergeben könnten, außer dass die Anmeldung nicht veröffentlicht wird, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen worden ist.

21. Regel 48 (2) EPÜ 1973 ist eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 93 (1) EPÜ 1973, wonach Patentanmeldungen unverzüglich nach Ablauf der Frist von 18 Monaten zu veröffentlichen sind. Dementsprechend ist in Regel 48 (2) vorgeschrieben, dass nur solche Anmeldungen nicht veröffentlicht werden sollen, die rechtskräftig zurückgewiesen worden sind. Selbst die Beschwerdeführerin scheint einzuräumen, dass auf der Grundlage dieser Regel Anmeldungen zu veröffentlichen sind, deren Zurückweisung noch nicht rechtskräftig ist, auch wenn sie bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung möglicherweise rechtskräftig zurückgewiesen sein könnten.

22. Regel 48 (2) EPÜ 1973 bietet daher keine Stützung für das Argument, dass zurückgewiesene Anmeldungen veröffentlicht werden müssen, weil sie so lange als anhängig zu betrachten sind, bis die Entscheidung rechtskräftig wird. Vielmehr müssen solche Anmeldungen trotz der oben genannten Möglichkeit veröffentlicht werden, dass sie bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen sein könnten. Die Regel 48 (2) EPÜ erkennt also lediglich an, dass eine nicht rechtskräftige Zurückweisung noch aufgehoben werden kann und die Anmeldung daher

Rule 48(2) EPC

20. Rule 48(2) EPC 1973 is the only provision in which the term "finally refused" appears in the Convention. There is, however, nothing which would indicate that it was intended thereby to set up the requirement of a "pending" application. The term "pending" does not appear in this rule, and the legal issues underlying this appeal need not be examined when the rule is being applied by the European Patent Office. Rule 48(2) EPC 1973 merely concerns the technical preparations for the publication of the application, but not any legal effects that may arise from the final refusal of the application other than that the application shall not be published when finally refused before the termination of the technical preparations for publication.

21. Rule 48(2) EPC 1973 implements Article 93(1) EPC 1973, requiring the publication of patent applications immediately following the expiry of the 18-month time limit. To this end Rule 48(2) provides that only such applications should be withheld from publication, which have been finally refused. Even the appellant appears to admit that on the basis of this rule applications which are refused but for which the refusal has not yet become final should proceed to publication, even if they may turn out to be finally refused by the time the publication is effected.

22. Rule 48(2) EPC 1973 can therefore not support the contention that a refused application must proceed to publication because it must be considered as pending until the decision becomes final. On the contrary, such applications must also proceed to publication in spite of the above-mentioned possibility that they may turn out to be finally refused by the time the publication is effected. Thus Rule 48(2) merely recognises that a non-final refusal may still be reversed and therefore the application must be published but it adds nothing with regard to the question of whether a refused

Règle 48(2) CBE

20. La règle 48(2) CBE 1973 est l'unique disposition de la Convention qui contient les termes "rejetée définitivement". Rien n'indique cependant qu'elle a été prévue afin d'instaurer une condition pour une demande "en instance". Les termes "en instance" n'apparaissent pas dans cette règle et les questions de droit qui se posent dans le cadre du présent recours ne doivent pas être examinées lorsque cette disposition est appliquée par l'Office européen des brevets. La règle 48(2) CBE 1973 porte seulement sur les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, et non sur les effets juridiques qui pourraient résulter du rejet définitif de la demande, à l'exception du fait que la demande n'est pas publiée si elle est rejetée définitivement avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

21. La règle 48(2) CBE 1973 est une disposition d'exécution de l'article 93(1) CBE 1973, selon lequel les demandes de brevet doivent être publiées dès l'expiration du délai de dix-huit mois. A cette fin, la règle 48(2) prévoit que seules les demandes qui ont été rejetées définitivement sont retirées de la publication. Le requérant lui-même semble reconnaître qu'en vertu de cette règle, les demandes qui ne sont pas encore définitivement rejetées doivent être publiées, même s'il est possible qu'elles soient rejetées définitivement au moment où la publication est effectuée.

22. La règle 48(2) CBE 1973 ne peut donc pas étayer l'affirmation selon laquelle une demande rejetée doit être publiée au motif qu'il faut la considérer comme étant en instance jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Au contraire, ces demandes doivent elles aussi être publiées malgré la possibilité, déjà évoquée, qu'elles soient rejetées définitivement au moment de la publication. La règle 48(2) CBE se borne donc à reconnaître qu'un rejet non définitif peut encore être révoqué et que la demande doit par conséquent être publiée, mais elle ne donne aucune précision quant à

zu veröffentlichen ist, trägt aber nichts zur Lösung der Frage bei, ob eine zurückgewiesene Anmeldung so lange anhängig ist, bis die Zurückweisung rechtskräftig geworden ist.

Rechtsprechung zur Frage der "Anhängigkeit" bei ähnlicher Sachlage

23. Die Juristische Kammer hatte zwar noch keine Gelegenheit, über die ihr nun vorgelegte Rechtsfrage zu entscheiden; allerdings hat sie sich bereits mehrfach damit befasst, bis wann ein Anmelder nach einem Erteilungsbeschluss noch eine Teilanmeldung einreichen kann. In den betreffenden Entscheidungen hat die Juristische Kammer die Auffassung des EPA bestätigt, dass eine Anmeldung auch nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses noch anhängig ist und damit bis zum (aber nicht mehr am) Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt eine Teilanmeldung noch wirksam eingereicht werden kann. Nach dieser Rechtsprechung endet die Anhängigkeit der Anmeldung mit dieser Bekanntmachung (J 28/03, a. a. O., Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe, s. auch J 24/03 vom 17. Februar 2004, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, J 7/04 vom 9. November 2004, Nr. 3 der Entscheidungsgründe und J 3/04 vom 20. September 2005, Nrn. 8 und 12 der Entscheidungsgründe).

24. Auch wenn in den vorstehend genannten Entscheidungen im Wesentlichen lediglich auf die Mitteilung des EPA verwiesen und der Standpunkt der Juristischen Kammer nicht im Einzelnen erläutert wird, kann daraus doch abgeleitet werden, dass sie auf dem in Artikel 97 (4) EPÜ 1973 (Artikel 97 (3) EPÜ) verankerten Grundsatz beruhen, dass die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents erst an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Auf diese Bestimmung wurde bereits in J 7/96 (a. a. O.) verwiesen, um zu erläutern, dass eine Anmeldung im Zeitraum zwischen dem Erlass des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung immer noch als vor dem EPA anhängig gilt und beispielsweise zurückgenommen oder übertragen werden kann (Nr. 6.3 der Entscheidungsgründe). Allerdings betraf

application is still pending until its refusal has become final.

Jurisprudence having dealt with the issue of "pending" in related circumstances

23. While the Legal Board has not yet had occasion to decide on the issue presently before it, the point in time up to which the applicant's right to file a divisional application still subsists in connection with a decision to grant has been the subject of several decisions of the Legal Board. In these decisions the Legal Board has approved the position of the EPO that even after issuance of the decision to grant there is still a pending application and, as a consequence a divisional application may still be validly filed, up to (but not including the date of) the publication of the mention of grant in the European Patent Bulletin. According to this jurisprudence the pending status of the application ends with that publication (J 28/03 (supra), points 4 and 5 of the Reasons, see also J 24/03 of 17 February 2004, point 4 of the Reasons, J 7/04 of 9 November 2004, point 3 of the Reasons, J 3/04 of 20 September 2005, points 8 and 12 of the Reasons).

24. Even though the above-cited decisions of the Legal Board mainly only refer to the Notice and do not explain their position in detail, it can be derived from them that they are based on the principle enshrined in Article 97(4) EPC 1973 (Article 97(3) EPC) that the decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This provision had already been relied on in decision J 7/96 (supra) in order to explain that during the period between the decision to grant the patent and the publication of the mention of grant the application is deemed to be still pending before the EPO and may, for example, be withdrawn or transferred (point 6.3 of the Reasons). It is to be noted, however, that decision J 7/96 (supra) was not directly concerned with the question of whether there was still a pending application. It concerned the issue of whether there were still proceed-

la question de savoir si une demande rejetée est encore en instance jusqu'à ce que son rejet soit devenu définitif.

Jurisprudence relative à la question des "demandes en instance" dans des situations comparables

23. Si la Chambre de recours juridique n'a pas encore été amenée à trancher la question qu'elle doit à présent instruire, plusieurs de ses décisions ont porté sur la question de savoir jusqu'à quel moment le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire lorsqu'une décision relative à la délivrance d'un brevet a été rendue. Dans les affaires en question, la Chambre de recours juridique a confirmé le point de vue de l'OEB, à savoir que même après le rendu d'une décision de délivrance, la demande est toujours en instance, une demande divisionnaire pouvant encore être valablement déposée jusqu'à (mais non y compris la date de) la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Selon cette jurisprudence, la demande cesse d'être en instance avec cette publication (cf. J 28/03 (loc. cit.), points 4 et 5 des motifs, cf. également J 24/03 du 17 février 2004, point 4 des motifs, J 7/04 du 9 novembre 2004, point 3 des motifs, J 3/04 du 20 septembre 2005, points 8 et 12 des motifs).

24. Bien que les décisions susmentionnées de la Chambre de recours juridique ne se réfèrent essentiellement qu'au communiqué de l'OEB, sans exposer en détail leur position, il est possible d'en déduire qu'elles sont fondées sur le principe ancré à l'article 97(4) CBE 1973 (article 97(3) CBE), selon lequel la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Dans la décision J 7/96 (loc. cit.), cette disposition avait déjà été invoquée pour expliquer qu'entre la prise de la décision relative à la délivrance du brevet et la publication de la mention de la délivrance, la demande est réputée être encore en instance devant l'OEB, et peut par exemple être retirée ou transférée (point 6.3 des motifs). Il convient toutefois de noter que la décision J 7/96 (loc. cit.) ne portait pas directement sur la question de savoir si une demande

die Entscheidung J 7/96 (a. a. O.) nicht direkt die Frage, ob die Anmeldung noch anhängig war. Vielmehr ging es darum, ob noch ein Verfahren vor dem EPA anhängig war, das gemäß Regel 13 (1) EPÜ 1973 ausgesetzt werden konnte, um zu verhindern, dass dem angeblich unberechtigten Patentanmelder nach Artikel 97 (4) EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 64 (1) EPÜ 1973 Rechte aus dem Patent erwachsen.

25. Den Begründungen der genannten Entscheidungen der Juristischen Kammer liegt das Prinzip zugrunde, dass die Entscheidung (über die Erteilung) an dem Tag wirksam wird, an dem die Anhängigkeit der Anmeldung endet. Könnte dieses Prinzip auch auf die Zurückweisung der Anmeldung angewandt werden, so würde dies den Standpunkt der Eingangsstelle stützen, dass die Anhängigkeit der Anmeldung endet, sobald eine Zurückweisungsentscheidung wirksam geworden ist, und somit auch keine Teilanmeldung mehr eingereicht werden kann, weil eine Zurückweisungsentscheidung gemäß G 12/91 (a. a. O.) mit der Zustellung der schriftlichen Entscheidung bzw. mit der Verkündung dieser Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung wirksam wird (s. auch R 5/08 vom 5. Februar 2009, Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

26. In der Entscheidung G 4/91 (a. a. O.) befand die Große Beschwerdekammer im Rahmen der Frage, ob ein Dritter berechtigt war, dem Einspruchsverfahren beizutreten, dass nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung – unabhängig vom Zeitpunkt, an dem die Entscheidung rechtskräftig wird – kein Verfahren (mehr) anhängig ist (Nr. 7 der Entscheidungsgründe in der deutschen Fassung (Originalsprache); vgl. auch die entsprechenden französischen Übersetzungen "procédure en instance" und "passée en force de chose jugée"). Insofern scheint die Übersetzung dieser Passagen ins Englische mit "proceedings in existence" und "date ... decision ... takes legal effect" nicht richtig zu sein, wobei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass es sich dabei um eine geänderte Fassung des früheren englischen Texts mit der Formulierung "that ... proceedings ... are pending" (!) handelt (ABI. EPA 1993, 339, Nr. 7 der Entschei-

ings pending before the European Patent Office which could be suspended in accordance with Rule 13(1) EPC 1973, in order to avoid the rights derivable from the patent coming into existence under Article 97(4) EPC 1973, in conjunction with Article 64(1) EPC 1973, for the allegedly unlawful patent applicant.

25. The principle underlying the reasoning of the cited decisions of the Legal Board is that the date on which the decision (to grant) takes effect is the date on which the pending status of the application ends. If this principle could also be applied to the situation of a refusal of the application, then this would support the position of the Receiving Section that after a decision to refuse has taken effect, the pending status of the application ends and a divisional application can no longer be filed, given that according to G 12/91 (supra) a decision to refuse takes effect after notification of a written decision or after pronouncement of such a decision in oral proceedings before the Examining Division (see also R 5/08 of 5 February 2009, point 11 of the Reasons).

26. In decision G 4/91 (supra) the Enlarged Board of Appeal held in the context of considering the right of a third party to intervene in opposition proceedings that following the decision of the opposition division there are no (longer) pending proceedings irrespective of the date on which the decision becomes final (see for this the official German text of point 7 of the Reasons "kein Verfahren anhängig" and "Zeitpunkt ... Entscheidung...rechtskräftig" and see also the corresponding French translations ""procédure en instance" and "passée en force de chose jugée". Insofar as the translation of the cited passages into English reading "proceedings in existence" and "date ... decision ... takes legal effect" seem to be incorrect but it must be noted that this text was a correction to the former English version containing the wording "that ... proceedings ... are pending" (!) (OJ EPO 1993, 339, point 7 of the Reasons). See also

était encore en instance. Elle s'attachait à établir s'il y avait encore devant l'Office européen des brevets une procédure en instance qui puisse être suspendue, conformément à la règle 13(1) CBE 1973, afin d'éviter que les droits attachés au brevet ne prennent effet au titre de l'article 97(4) CBE 1973 ensemble l'article 64(1) CBE 1973, pour le demandeur prétendument non habilité.

25. Les raisonnements des décisions citées de la Chambre de recours juridique reposent sur le principe que la date à laquelle la décision (de délivrer un brevet) prend effet est la date à laquelle la demande cesse d'être en instance. Si ce principe pouvait également être appliqué au rejet de la demande, cela conforterait la position de la section de dépôt, qui a estimé que la demande cesse d'être en instance et qu'une demande divisionnaire ne peut donc plus être déposée lorsqu'une décision de rejet a pris effet, sachant que conformément à la décision G 12/91 (loc. cit.), une décision de rejet prend effet après la signification de la décision écrite ou après le prononcé de cette décision au cours d'une procédure orale devant la division d'examen (cf. également R 5/08 du 5 février 2009, point 11 des motifs).

26. Dans la décision G 4/91 (loc. cit.), la Grande Chambre de recours, examinant le droit d'un tiers à intervenir dans une procédure d'opposition, a estimé qu'après que la division d'opposition a statué, il n'existe pas (plus) de procédure en instance, quelle que soit la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée (cf. à ce sujet le texte allemand officiel, point 7 des motifs, "kein Verfahren anhängig" et "Zeitpunkt ... Entscheidung ... rechtskräftig"). Dès lors, la traduction de ces passages en anglais, à savoir "proceedings in existence" et "date ... decision ... takes legal effect", semble incorrecte, mais il est à noter que ce texte était une correction de la version anglaise précédente, contenant l'expression "that ... proceedings ... are pending" (!) (JO OEB 1993, 339, point 7 des motifs). Les traductions françaises "procédure en instance" et "passée en force de chose jugée" sont correctes. Il n'en reste pas moins que la

dungsgründe). Die französischen Übersetzungen "procédure en instance" und "passée en force de chose jugée" sind korrekt. Allerdings wurde in G 4/91 (a. a. O.) nur unmittelbar entschieden, bis wann ein (Einspruchs-)Verfahren anhängig ist.

27. In J 28/03 (a. a. O.) wurde dagegen in Form eines obiter dictum und ebenfalls unter Anführung und Bestätigung der Mitteilung des Amts festgestellt, dass im Falle einer Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, solange das Beschwerdeverfahren noch nicht abgeschlossen ist, und zwar unabhängig vom Ausgang der Beschwerde (Nrn. 6, 11 und 15 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung wird in Bezug auf die Rechtsfolgen einer Beschwerde – hier gegen den Erteilungsbeschluss – betont, dass aufgrund der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde eine angefochtene Entscheidung bis zum Erlass der endgültigen Entscheidung der Kammer keinerlei Rechtswirkung entfaltet (Nrn. 12 und 14 der Entscheidungsgründe). Laut dieser Entscheidung hängt der Status der Anmeldung als anhängige Anmeldung aber auch von der Zulässigkeit der Beschwerde ab (s. Nrn. 16 und 17 der Entscheidungsgründe).

28. In Kombination würden die beiden in J 28/03 (a. a. O.) erörterten Grundsätze bedeuten, dass eine Anmeldung nicht mehr anhängig ist, wenn die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Anmeldung beschließt, aber wieder anhängig wird, sobald eine zulässige Beschwerde eingereicht wird. Dies scheint der Standpunkt des EPA und der Grund dafür zu sein, warum die Eingangsstelle im vorliegenden Fall den Ablauf der Beschwerdefrist für die zurückgewiesene Patentanmeldung abwartete, bevor sie die Mitteilung nach Regel 69 (1) erließ, um so festzustellen, ob die Zurückweisungsentscheidung angefochten würde oder nicht.

29. Dagegen entschied der BGH im Graustufenbild-Beschluss, auf den sich die Beschwerdeführerin vor der Juristischen Kammer berief, dass nach deutschem Recht ein Anmelder seine Anmeldung auch dann wirksam bis zum

the correct French translations "procédure en instance" and "passée en force de chose jugée". However, G 4/91 (supra) decided directly only on the point in time up to which (opposition) proceedings are pending.

27. On the other hand, it was acknowledged in decision J 28/03 (supra), obiter dictum, again by referring to and approving the Notice, that in case of an appeal against a decision to refuse the parent application a divisional application is allowed as long as the appeal procedure has not been terminated, independently of the outcome of the appeal (points 6, 11 and 15 of the Reasons). The decision, as regards the consequences of an appeal filed, in the case under consideration against a decision to grant, underlines that the suspensive effect of an appeal means that no legal effect may ensue from the contested decision until the final decision of the Board is taken (points 12 and 14 of the Reasons). However, according to this decision, the status of the application as pending application additionally depends on the admissibility of the appeal (see points 16, 17 of the Reasons).

28. Taking both principles addressed in decision J 28/03 (supra) together, this would mean that an application would cease to be pending when a decision to refuse the application is taken by the Examining Division, but that it would become pending again once an admissible appeal has been filed. That appears to be the position of the EPO and to be the reason why, before issuing the Rule 69(1) communication in the present case the Receiving Section awaited the expiry of the appeal period in the refused parent application to see whether the decision to refuse was appealed or not.

29. By contrast, in its decision "Graustufenbild" relied on by the appellant for his case before the Legal Board the BGH has held that under German law, even in the absence of an appeal filed against the decision to grant, the applicant

décision G 4/91 (loc. cit.) ne concernait directement que la date jusqu'à laquelle la procédure (d'opposition) est en instance.

27. En revanche, il a été admis incidemment dans la décision J 28/03 (loc. cit.), qui se référait aussi au communiqué de l'OEB et le confirmait, que dans le cas où un recours est formé contre une décision de rejet de la demande initiale, le dépôt d'une demande divisionnaire est autorisé tant que la procédure de recours n'a pas été close et quelle que soit l'issue du recours (points 6, 11 et 15 des motifs). S'agissant des conséquences d'un recours, formé en l'occurrence contre une décision de délivrance d'un brevet, cette affaire souligne qu'en raison de l'effet suspensif d'un recours, la décision contestée ne produit aucun effet juridique jusqu'à la décision finale de la chambre (points 12 et 14 des motifs). Cependant, selon cette décision, la recevabilité du recours détermine aussi si la demande est en instance (cf. points 16 et 17 des motifs).

28. Si les deux principes traités dans la décision J 28/03 (loc. cit.) étaient combinés, une demande cesserait d'être en instance lorsque la division d'examen décide de rejeter la demande, mais elle serait de nouveau en instance dès qu'un recours recevable aurait été formé. Telle semble être la position de l'OEB et la raison pour laquelle, en l'espèce, la section de dépôt a attendu l'expiration du délai de recours relatif à la demande initiale rejetée avant d'émettre la notification au titre de la règle 69(1), ce qui lui a permis de savoir si la décision de rejet faisait l'objet d'un recours.

29. Par contre, dans la décision "Graustufenbild" invoquée par le requérant devant la Chambre de recours juridique, la Cour fédérale de justice (BGH) a estimé que selon le droit allemand, le demandeur peut valablement diviser sa

Ablauf der Beschwerdefrist teilen kann, wenn keine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss eingereicht worden ist (a. a. O., Nr. II. 2. c) der Entscheidungsgründe).

30. Obwohl in § 39 Absatz 1 PatG nur von "Anmeldung" und nicht wie in Regel 25 EPÜ von "anhängig" die Rede ist, geht das Gericht davon aus, dass die Anmeldung (noch) rechtlich existieren muss, damit sie geteilt werden kann. Dies ist nicht mehr der Fall, wenn über die Anmeldung unanfechtbar abschließend entschieden ist (a. a. O., Nr. II. 2. a) der Entscheidungsgründe).

31. Die Bestimmung in § 39 Absatz 1 PatG, wonach die Anmeldung jederzeit geteilt werden kann, soll bezwecken, dass dies tatsächlich jederzeit bis zu dem Zeitpunkt möglich ist, in dem das Patent mit der Erteilung seinen vollen Patentschutz entfaltet.

32. Im angeführten BGH-Beschluss werden im Wesentlichen zwei Gründe dafür genannt, warum eine Teilung der Anmeldung in diesem Stadium noch möglich sein sollte:

a) Ein Grund ist, dass die Nichtanerkennung des Rechts des Anmelders auf Teilung der Anmeldung im Widerspruch zu dem Grundsatz stünde, dass der Anmelder auch nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses noch über seinen Antrag [auf Erteilung und damit über den Gegenstand der Anmeldung] verfügen kann, indem er ihn beispielsweise zurücknimmt (a. a. O., II. 2. c)).

b) Ein weiterer Grund besteht darin, dass die Verneinung einer Teilungsmöglichkeit in diesem Stadium zur Folge hätte, dass das Teilungsrecht zunächst unterginge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder entstehen würde. Der Anmelder wäre dann gezwungen, eine unnötige Beschwerde einzulegen, nur um sich sein Teilungsrecht bis zum Ablauf der Beschwerdefrist zu erhalten (a. a. O., II. 2. c)).

can validly divide the application up to the expiry of the period for appeal against the decision (BGH, decision of 28.3.2000 – X ZB 36/98 (BPatG), GRUR 2000, 688, point II.2.c) of the Reasons).

30. It is to be noted that although § 39, paragraph 1, German Patent Law (Deutsches Patentgesetz, PatG) solely speaks of the "application" and unlike Rule 25 EPC does not use the expression "pending" it is nevertheless the understanding of the Court that it is a prerequisite for the subsisting possibility to divide the application that the application (still) exists. This is no longer the case once a decision on the application has become final (loc.cit., point II.2.a) of the Reasons).

31. The legal purpose of the provision in § 39, paragraph 1, German Patent Law allowing the division of the application at any time is to ensure that this can indeed be done at any time up to the point in time in which full protection arises from the grant.

32. In the cited decision of the BGH essentially two reasons are given as to why dividing the application ought still to be possible at this stage:

a. One reason is that not acknowledging the subsisting right of the applicant to divide the application would be in contradiction to the principle that even after issuance of the decision to grant the applicant may still dispose over his request [for grant, and thereby over the subject-matter of the application] in other respects, i.e. by withdrawing it (loc. cit, II.2.c).

b. Another reason is that denying the possibility of dividing the application at this stage would mean that this right would first extinguish but would then come into existence again with the filing of an appeal. By this construction the applicant would be forced to file an unnecessary appeal just to keep his right to divide the application alive until expiry of the appeal period (loc. cit, II.2.c).

demande jusqu'à l'expiration du délai de recours, et ce même si aucun recours n'a été formé contre la décision de délivrance d'un brevet (BGH, décision du 28 mars 2000 – X ZB 36/98 (BPatG), GRUR 2000, 688, point II.2.c) des motifs).

30. Bien que l'article 39, paragraphe 1 de la Loi allemande sur les brevets (Deutsches Patentgesetz, PatG) ne fasse mention que de la "demande" et qu'elle n'utilise pas l'expression "en instance", contrairement à la règle 25 CBE, la Cour part du principe que la demande doit (encore) exister pour pouvoir être divisée. Ce n'est plus le cas dès qu'une décision relative à cette demande est passée en force de chose jugée (loc. cit., point II.2.a) des motifs).

31. La disposition de l'article 39, paragraphe 1 de la Loi allemande sur les brevets, qui permet de diviser la demande à tout moment, vise à garantir que cette division soit effectivement possible à tout moment, jusqu'à ce que la protection conférée par le brevet délivré produise pleinement ses effets.

32. La décision citée de la BGH donne essentiellement deux raisons qui expliquent pourquoi il devrait encore être possible de diviser la demande à ce stade :

a. D'une part, le fait de ne pas reconnaître le droit du demandeur de diviser la demande serait en contradiction avec le principe selon lequel le demandeur est encore maître de sa requête [en délivrance, et donc de l'objet de la demande] à d'autres égards, ce qui signifie qu'il peut la retirer, même après qu'une décision relative à la délivrance d'un brevet a été prise (loc. cit., II.2.c).

b. D'autre part, refuser la possibilité de diviser la demande à ce stade impliquerait que ce droit s'éteindrait dans un premier temps, mais qu'il serait ensuite rétabli au moment de la formation d'un recours. Selon cette interprétation, le demandeur serait contraint de former un recours inutile dans le seul but de conserver son droit à diviser la demande jusqu'à l'expiration du délai de recours (loc. cit., II.2.c).

33. Die Kammer stellt fest, dass die EPA-Praxis wie auch die deutsche Praxis ihre Vor- und Nachteile haben. Auch wenn hier keine erschöpfende Analyse vorgenommen werden soll, sind einige Überlegungen doch erwähnenswert.

34. Gemäß der EPA-Praxis endet die Anhängigkeit, wenn die Entscheidung wirksam wird. Dies könnte mit der zugrunde liegenden Vorstellung erklärt werden, dass unter einer "anhängigen" Anmeldung eine "inhaltlich anhängige" Anmeldung zu verstehen ist, weil die primäre Rechtsfolge einer Zurückweisungsentscheidung darin besteht, dass über alle Rechtsansprüche des Anmelders auf ein Patent für den Gegenstand der Anmeldung entschieden und damit verfügt wird. Bis eine Entscheidung getroffen ist, kann der Anmelder noch über den Gegenstand der Anmeldung verfügen. Solange die Anmeldung anhängig ist, kann er den Gegenstand ändern oder hat zumindest das Recht, die Anmeldung zurückzunehmen (analog zu den Handlungen, die nach dem Erteilungsbeschluss, aber vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung vorgenommen werden können, vgl. J 7/96, a. a. O., Nr. 6.3 der Entscheidungsgründe). Diese Optionen entfallen, wenn die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

35. Vor diesem Hintergrund stünde die EPA-Praxis, nach einer Zurückweisungsentscheidung keine Teilanmeldungen mehr zuzulassen, im Einklang mit dem Grundsatz, dass ein Anmelder an einer Teilanmeldung keine umfangreicheren materiellen Rechte haben kann als an der Stammanmeldung, weil solche Rechte nur aus den zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung vorhandenen Rechten abgeleitet werden können (s. J 2/01, ABI. EPA 2005, 88, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, bestätigt mit G 1/06, a. a. O., Nr. 11.2 der Entscheidungsgründe). Wenn in der Stammanmeldung keine materiellen Ansprüche mehr bestehen können, können auch in der Teilanmeldung keine mehr bestehen.

36. Weil der Anmelder aber nach einer Zurückweisungsentscheidung ein Beschwerdeverfahren einleiten kann, kann er dann auch wieder direkt über den Gegenstand verfügen, und das EPA

33. The Board recognizes that both the EPO practice and the "German practice" have each its merits and drawbacks. Without wishing to provide an exhaustive analysis, some considerations are worth mentioning.

34. According to the EPO practice the pending status is terminated when the decision takes effect. This could be explained as reflecting the idea that the notion "pending application" means "substantively" pending, since it is the primary legal effect of a decision to refuse to decide on and thereby dispose of any legal claims of the applicant to a patent for the subject-matter contained in the application. Until a decision is taken, the applicant is still entitled to dispose over the subject-matter of the application. As long as the application is pending, the applicant may make amendments to the subject-matter, or at the very least he has the power to withdraw the application (by analogy to possible actions after decision to grant but before publication of the grant, cf J 7/96 (supra), point 6.3 of the Reasons). These possibilities end when the application has been refused.

35. Under this view, the EPO practice not to accept divisional applications filed after a decision to refuse has been taken would be consistent with the principle that an applicant does not possess more substantive rights in the divisional application than in the parent application, since any rights can only derive from those available in the parent application at the time of filing the divisional application (see J 2/01 (OJ EPO 2005, 88), point 6 of the Reasons, confirmed in G 1/06 (supra), point 11.2 of the Reasons). If there are no more substantive rights available in the parent, there can be no more in a divisional application either.

36. However, since after a decision to refuse the applicant is capable of initiating appeal proceedings he may then directly dispose over the subject-matter again, and the EPO does indeed

33. La Chambre concède que la pratique de l'OEB comme la "pratique allemande" ont toutes deux leurs avantages et inconvénients. Sans vouloir procéder ici à une analyse exhaustive, il est intéressant de mentionner certains points qui méritent réflexion.

34. Conformément à la pratique de l'OEB, la demande cesse d'être en instance au moment où la décision prend effet. Cela peut s'expliquer par l'idée selon laquelle la notion de "demande en instance" renvoie à une demande en instance "sur le fond", puisqu'une décision de rejet a avant tout pour effet de statuer sur et, partant, d'écarter toutes les prétentions juridiques que le demandeur pourrait avoir concernant un brevet pour l'objet de la demande. Le demandeur est encore maître de l'objet de la demande jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Tant que la demande est en instance, le demandeur peut encore modifier cet objet, ou du moins a-t-il le droit de retirer la demande (de même qu'il peut prendre certaines mesures entre le moment où la décision relative à la délivrance du brevet est rendue et celui où la mention de la délivrance est publiée, cf. J 7/96 (loc. cit.), point 6.3 des motifs). Ces possibilités disparaissent lorsque la demande a été rejetée.

35. De ce point de vue, la pratique de l'OEB qui consiste à ne plus accepter de demandes divisionnaires après la décision de rejet serait cohérente avec le principe selon lequel la demande divisionnaire ne peut pas conférer davantage de droits substantiels au demandeur que la demande initiale, puisque ces droits éventuels ne peuvent découler que de ceux attachés à la demande initiale au moment du dépôt de la demande divisionnaire (cf. J 2/01 (JO OEB 2005, 88), point 6 des motifs, confirmée dans G 1/06 (loc. cit.), point 11.2 des motifs). Si la demande initiale ne confère plus aucun droit substantiel, la demande divisionnaire ne peut plus en conférer elle non plus.

36. Cependant, étant donné que le demandeur peut engager une procédure de recours après une décision de rejet, il peut aussi reprendre le contrôle direct de l'objet, et l'OEB accepte en effet le

akzeptiert in diesem Falle auch die Einreichung von Teilanmeldungen. Damit scheint die EPA-Praxis auch auf dem Gedanken zu beruhen, dass die Existenz einer anhängigen Anmeldung von der Existenz eines anhängigen Verfahrens abhängt.

37. Wie oben ausgeführt, wurde in J 28/03 (a. a. O.) in Form eines obiter dictum festgestellt, dass im Falle einer zulässigen Beschwerde gegen die Entscheidung auf Zurückweisung der Stammanmeldung – unabhängig vom Ausgang der Beschwerde – eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, solange das Beschwerdeverfahren noch nicht abgeschlossen ist (Nrn. 6, 11 und 15 der Entscheidungsgründe).

38. Unabhängig davon, ob der Begriff "anhängige Anmeldung" nun im Hinblick auf den inhaltlichen Bestand des Gegenstands der Anmeldung oder im Hinblick auf die Existenz eines anhängigen Verfahrens ausgelegt wird, ist die Zurückweisungsentscheidung – genauer gesagt der Eintritt ihrer Rechtswirkung – das entscheidende Ereignis. Ebenso würde die Anhängigkeit des Anmeldegegenstands zunächst in beiden Fällen aufgrund der Zurückweisungsentscheidung enden, und anschließend hätte der Gegenstand mit der Einreichung einer Beschwerde wieder Bestand, d. h. er wäre **erneut** anhängig.

39. So gesehen ergäbe sich eine Unterbrechung in der Anhängigkeit einer Anmeldung, die der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde insofern zuwiderliefe oder zumindest in Widerspruch zu ihr stünde, als diese aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die angefochtene Entscheidung keine Rechtswirkung entfaltet, solange die Beschwerde noch anhängig ist (s. J 28/03, a. a. O., Nrn. 12 und 14 der Entscheidungsgründe). Zudem könnte infolge dieser Unterbrechung Rechtsunsicherheit in Bezug auf etwaige Rechte aus einem Patent entstehen, das später für den betreffenden Zeitraum erteilt wird. Außerdem würde die Zulässigkeit der Einreichung einer Teilanmeldung in einer Zeitspanne, in der keine Anmeldung im Sinne eines anhängigen Gegenstands anhängig ist, einem Grundsatz zuwiderlaufen, der erst kürzlich mit den Entscheidungen G 1/05

recognise the filing of such divisional applications. Thus, the EPO practice also seems to be based on the understanding that a pending application is tied to the existence of pending proceedings.

37. As has been set out above, decision J 28/03 (supra) has acknowledged, obiter dictum, that in case of an admissible appeal against a decision to refuse the parent application a divisional application is allowed as long as the appeal procedure has not been terminated, independently of the outcome of the appeal (points 6, 11 and 15 of the Reasons).

38. In any case, whether the term "pending application" is construed as referring to the substantive existence of the subject-matter in the application or rather as referring to pending application proceedings, in both cases it is the decision to refuse – more precisely its taking effect – which is the decisive event. Similarly, in both cases the decision to refuse would first bring an end to the pendency of the subject-matter of the application, and then the subject-matter would come into existence again when an appeal has been filed, i.e. it would be pending **again**.

39. Under that view, a gap in the pending status of an application could be seen to exist which would undermine or at least be in conflict with the suspensive effect of the appeal, said suspensive effect meaning that no legal consequences may ensue from the contested decision as long as the appeal is pending (see J 28/03, loc.cit., points 12 and 14 of the Reasons). Moreover, it could also create legal uncertainty as regards any rights derivable from a later granted patent for the period in question. Furthermore, acknowledging that the filing of a divisional application is possible in a time span in which no application is pending in the sense that its subject-matter is not pending would contradict a substantive principle as recently confirmed in decisions G 1/05 and G 1/06 (OJ EPO 2008, points 11.1 and 11.2 of the Reasons, in connection with sequences of divisional

dépôt de demandes divisionnaires dans ce cas. La pratique de l'OEB semble donc également reposer sur l'idée qu'une demande en instance est liée à l'existence d'une procédure en instance.

37. Comme exposé ci-dessus, il a été incidemment admis, dans la décision J 28/03 (loc. cit.), que si un recours recevable est formé contre une décision de rejet de la demande initiale, une demande divisionnaire peut être déposée tant qu'il n'a pas été mis fin à la procédure de recours, quelle que soit l'issue du recours (points 6, 11 et 15 des motifs).

38. En tout état de cause, l'événement déterminant est la décision de rejet, plus exactement sa prise d'effet, quelle que soit la manière dont les termes "demande en instance" sont interprétés, que ce soit dans le sens où ils renvoient à l'existence substantielle de l'objet de la demande, ou plutôt dans le sens où ils se rapportent à une procédure en instance concernant la demande. De même, dans les deux cas précités, la décision de rejet aurait pour effet que l'objet de la demande cesserait d'abord d'être en instance, et qu'il serait ensuite rétabli lorsqu'un recours serait formé, autrement dit il serait **à nouveau** en instance.

39. De ce point de vue, on pourrait considérer qu'une demande ne serait pas continuellement en instance, ce qui amoindrirait, ou du moins contredirait, l'effet suspensif du recours selon lequel la décision attaquée ne produit aucun effet juridique tant que le recours est en instance (cf. J 28/03, loc. cit., points 12 et 14 des motifs). De plus, cette discontinuité risquerait de donner naissance à une insécurité juridique concernant les droits qui pourraient découler d'un brevet délivré ultérieurement pour la période concernée. Le fait d'admettre qu'une demande divisionnaire puisse être déposée pendant un intervalle de temps où aucune demande n'est en instance, au sens où son objet n'est pas en instance, irait à l'encontre d'un principe fondamental qui a été récemment confirmé dans les décisions G 1/05 et G 1/06 de la Grande Chambre de recours (JO OEB

und G 1/06 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2008, Nrn. 11.1 und 11.2 der Entscheidungsgründe zum Thema Ketten von Teilanmeldungen) bestätigt wurde: Der besondere und wesentlich vorteilhaftere Rechtsstatus, den eine Teilanmeldung im Vergleich zu einer normalen Anmeldung genießt, nämlich dass ihr der – frühere – Einreichungstag der Stammanmeldung zuerkannt wird, ist nur dann gerechtfertigt, wenn der betreffende Gegenstand nach seiner Offenbarung in der Stammanmeldung jederzeit vorhanden war.

40. Ferner wäre es wenig überzeugend, wenn die Einreichung einer Teilanmeldung im Zeitraum nach der Zurückweisung und vor der Einlegung einer Beschwerde nicht zulässig wäre, aber später als Folge der Beschwerde doch möglich würde. Tatsächlich wird die Einreichung von Teilanmeldungen im letzten Fall vom EPA und auch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt. So wird nach der Praxis des EPA als Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung nicht konsequent die Existenz eines anhängigen Verfahrens verlangt. Daher kann der Begriff "anhängige Anmeldung" in Regel 25 EPÜ 1973 nicht automatisch mit dem Begriff "anhängiges Verfahren" nach der EPA-Praxis gleichgesetzt werden.

41. Ein weiterer Nachteil der EPA-Praxis scheint die Tatsache zu sein, dass der Zeitpunkt, an dem die Anhängigkeit einer Anmeldung endet, abhängig davon, ob die Zurückweisungsentscheidung verkündet wird oder im schriftlichen Verfahren ergeht, unterschiedlich festgelegt wird. Wie die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat, kann der Anmelder zudem nicht – oder zumindest nicht genau – absehen, wann eine schriftliche Entscheidung erlassen bzw. schriftlich zugestellt werden wird, sodass er möglicherweise überraschend seiner Möglichkeit beraubt wird, noch eine Teilanmeldung einzureichen. Dagegen wird der Ablauf der Beschwerdefrist in beiden Fällen einheitlich auf der Grundlage der Zustellung der schriftlichen Entscheidungsbegründung bestimmt. Somit könnte der Anmelder nach der Zustellung der Entscheidung noch wirksam eine Teilanmeldung einreichen.

applications) of the Enlarged Board of Appeal: the specific and much more favourable legal status accorded to a divisional application as compared to a normal application, i.e. that the divisional application is accorded the – earlier – filing date of the parent application, is only justified if the subject-matter concerned existed throughout all times after its disclosure in the parent application.

40. Moreover, it would be less than convincing not to recognise the filing of a divisional in the interim period after refusal but before filing an appeal, if it becomes possible later as a result of an appeal. Indeed the EPO and the jurisprudence of the Boards of Appeal recognise the filing of divisional applications in the latter case. Thus the EPO practice is not quite consistent in requiring the existence of pending proceedings for the purposes of filing a divisional application. Hence "pending application" in Rule 25 EPC 1973 cannot be equated automatically to "pending proceedings" in the EPO practice.

41. It seems to be a further disadvantage of the EPO practice that the date of the end of the pending status of a given application is to be determined in a different manner depending on whether the decision to refuse is given orally or in written proceedings. Furthermore, as the appellant has submitted, the taking of and the date of notification of the written decision is not – at least not precisely – foreseeable for the applicant and he may thus be surprisingly deprived of the possibility to still file a divisional application. By contrast, the end of the period for filing an appeal is determined for both kinds of cases in a uniform manner on the basis of the notification of the written reasons of the decision. Hence, the applicant having been notified of the decision would be still in a position validly to file a divisional application.

2008, points 11.1 et 11.2 des motifs, liées aux séries de demandes divisionnaires) : le statut juridique accordé à une demande divisionnaire est spécifique et bien plus favorable que pour une demande normale, puisque la date de dépôt – antérieure – de la demande initiale est accordée à la demande divisionnaire, et l'octroi d'un tel statut n'est donc justifié que si l'objet concerné existe de façon continue depuis sa divulgation dans la demande initiale.

40. Il serait en outre peu convaincant de ne pas admettre le dépôt d'une demande divisionnaire pendant la période transitoire qui suit le rejet, mais précède la formation d'un recours, si ce dépôt est possible ultérieurement à la suite d'un recours. L'OEB et la jurisprudence des chambres de recours reconnaissent en effet le dépôt de demandes divisionnaires dans ce dernier cas. En faisant de l'existence d'une procédure en instance une condition pour le dépôt d'une demande divisionnaire, la pratique de l'OEB manque donc quelque peu de cohérence. La "demande en instance" visée à la règle 25 CBE 1973 ne peut donc être assimilée automatiquement à une "procédure en instance" selon la pratique de l'OEB.

41. Un autre inconvénient de la pratique de l'OEB semble tenir au fait que la date à laquelle une demande donnée n'est plus en instance est déterminée différemment selon que la décision de rejet est rendue par oral ou dans le cadre de la procédure écrite. De plus, comme le requérant l'a fait valoir, le demandeur ne peut pas prévoir, du moins pas de manière précise, quand la décision écrite sera rendue ou signifiée, et il peut donc contre toute attente se voir privé de la possibilité de déposer encore une demande divisionnaire. A l'opposé, l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours est fixée de manière uniforme, dans l'un comme dans l'autre cas, sur la base de la signification des motifs écrits de la décision. Aussi le demandeur auquel la décision a été signifiée serait-il toujours en mesure de déposer valablement une demande divisionnaire.

42. Bei der EPA-Praxis ist außerdem unklar, ob die Anhängigkeit vor dem, am oder nach dem maßgebenden Tag endet. So akzeptiert das Amt nach seiner derzeitigen Praxis das Einreichen von Teilanmeldungen sogar am Tag der mündlichen Verhandlung, während im Falle der Erteilung nur bis zum letzten Tag vor dem maßgebenden Tag eine Teilanmeldung eingereicht werden kann (Letzteres hat die Juristische Kammer in J 7/04, a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsgründe bestätigt). Und es wird noch komplizierter: Im schriftlichen Verfahren sind das Datum der Entscheidung (Tag der Aufgabe zur Post) und das Datum, an dem diese gegenüber dem Anmelder wirksam wird (Tag der Zustellung, d. h. zehnter Tag nach der Aufgabe zur Post, Regel 78 (2) EPÜ 1973) nicht identisch. Ob die Anmeldung am Tag der mutmaßlichen Zustellung anhängig ist, ist nach wie vor nicht geklärt. Da diese Frage für den vorliegenden Fall aber nicht relevant ist, wird sie hier nicht weiter erörtert.

43. Im Gegensatz dazu ist es für die Anhängigkeit der Patentanmeldung (nach der deutschen Praxis) nicht maßgeblich, ob tatsächlich ein Verfahren vor irgendeiner Instanz anhängig ist. Solange der Anmelder potenziell noch ein Verfahren einleiten könnte, das es ihm ermöglichen würde, später noch einmal – auch wenn nur innerhalb bestimmter Grenzen – über die Anmeldung zu verfügen –, sind seine materiellen Rechte noch nicht vollständig erloschen, und die Anmeldung kann als anhängig betrachtet werden. Es liegt nahe, dass der Gesetzgeber mit der Formulierung "rechtskräftig zurückgewiesen" in Regel 25 EPÜ 1973 auch darauf hinweisen wollte, dass die Anhängigkeit nicht unbedingt das Vorhandensein eines Verfahrens vor irgendeiner Instanz voraussetzt.

44. Diese Lösung bietet praktische Vorteile. Der maßgebende Tag lässt sich leicht bestimmen, weil der Ablauf der Beschwerdefrist eine bekannte Größe in jedem Verfahren ist. Dieser Termin ist dem Anmelder unabhängig davon bekannt, ob die Entscheidung mündlich

42. It is further unclear in EPO practice whether the pending status ends before, on, or only after the decisive date. For example, the current practice of the office is to allow the filing of a divisional application even on the date of the oral proceedings, whereas in the case of a decision to grant, a divisional application can only be filed on the last day before the decisive date (the latter having been confirmed by the Legal Board, see J 7/04 (*supra*) point 3 of the Reasons). To complicate things further, in case of written proceedings, the date of the decision (posting date) is different from the date of taking legal effect vis-à-vis the applicant (date of notification, i.e. on the tenth day following posting, Rule 78 (2) EPC 1973). It is still an unanswered question whether the application is pending or not on the day of the presumed notification. As this issue is, however, not relevant for the present case, it will not be pursued further here.

43. In contrast, in the "German practice" the pending status of the patent application is not tied to actually existing proceedings before any given instance. As long as the applicant is still potentially capable of initiating proceedings which latter may permit the applicant to dispose over the application, even if within certain limits, it can be said that the substantive rights of the applicant are not yet completely extinguished and thus the application may be considered as still pending. It stands to reason that by referring to the notion of "finally refused" the legislator of Rule 25 EPC 1973 also indicated that a pending status does not require existing proceedings before a given instance.

44. This solution has inherent advantages from a practical point of view. The decisive date is easily determined, because the expiry of the time limit for filing an appeal is a well-established notion, in any type of proceedings. This is a date which is known to the appli-

42. Il y a en outre, dans la pratique de l'OEB, une incertitude quant à la question de savoir si la demande cesse d'être en instance avant la date déterminante, ou le jour même, voire seulement après cette date. Ainsi, la pratique actuelle de l'Office est d'admettre une demande divisionnaire même si elle est déposée le jour de la procédure orale, alors qu'en cas de décision relative à la délivrance d'un brevet, une demande divisionnaire ne peut être déposée que jusqu'au dernier jour qui précède la date déterminante (ce dernier point a été confirmé par la Chambre de recours juridique dans la décision J 7/04 (loc. cit., point 3 des motifs). Pour compliquer davantage les choses, dans le cas d'une procédure écrite, la date de la décision (date de remise à la poste) diffère de la date à laquelle cette décision prend effet vis-à-vis du demandeur (date de la signification, à savoir le dixième jour après la remise à la poste, conformément à la règle 78(2) CBE 1973). La question de savoir si la demande est en instance le jour de la signification présumée n'a pas encore été tranchée. Toutefois, étant donné que cette question n'est pas pertinente en l'espèce, il n'y a pas lieu de s'y attarder ici.

43. En revanche, l'existence effective d'une procédure devant un organe quelconque n'est pas déterminante, selon la "pratique allemande", pour qu'une demande de brevet soit en instance. Aussi longtemps que le demandeur a encore la possibilité d'engager une procédure qui lui permettrait par la suite de disposer de la demande, même dans certaines limites, ses droits substantiels ne sont pas encore complètement éteints et la demande peut donc être considérée comme étant encore en instance. A l'évidence, en se référant à la notion de "rejetée définitivement", le législateur à l'origine de la règle 25 CBE 1973 a aussi voulu signaler que l'existence d'une procédure devant un organe donné n'est pas une condition pour qu'une demande soit en instance.

44. Cette solution comporte des avantages sur le plan pratique. La date déterminante est établie sans difficultés, puisque l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours est une notion bien établie dans n'importe quel type de procédure. Les demandeurs connaissent

oder schriftlich ergangen ist. Bei dieser Rechtsauslegung steht das Datum, an dem die Anhängigkeit der Anmeldung endet, genau fest und fällt auf den Tag, der auf den Ablauf der Beschwerdefrist folgt.

45. Allerdings könnten die Anmelder bei dieser Lösung versucht sein, nach einer Zurückweisungsentscheidung gleichzeitig mit der Beschwerde oder sogar anstelle einer Beschwerde Teilanmeldungen einzureichen, nachdem sie nicht nur die Zurückweisungsentscheidung kennen, sondern sogar deren genaue Begründung. Dadurch wird es für die Anmelder noch reizvoller, das Instrument der Teilanmeldung zu nutzen, um eine zweite Prüfung im Wesentlichen derselben Erfindung wie in der Stammanmeldung zu erreichen, anstatt damit einen Gegenstand abzutrennen, der sich tatsächlich von dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand unterscheidet.

Artikel 125 EPÜ 1973

46. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass der Begriff der "anhängigen Anmeldung" weder in einer direkt anwendbaren Bestimmung des EPÜ noch in der Rechtsprechung so definiert wird, dass sich die der Kammer vorliegende Frage klar beantworten lässt. Daher sind auch die von der Beschwerdeführerin zu Artikel 125 EPÜ 1973 vorgebrachten Argumente zu berücksichtigen.

47. Zunächst stellt die Kammer fest, dass die Beschwerdeführerin keine überzeugenden Nachweise dafür vorgelegt hat, dass die gewünschte Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" im Falle einer zurückgewiesenen Anmeldung auf einem "allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts" im Sinne des Artikels 125 EPÜ 1973 beruht, und der Kammer auch keine solchen Nachweise bekannt sind.

48. Die bloße Tatsache, dass der BGH die Frage für Deutschland geklärt hat, verleiht dieser rechtlichen Lösung nicht den Status eines "allgemein anerkannten Grundsatzes". Daher kann die Lösung aus dem Graustufenbild-Beschluss (a. a. O.), d. h. die "deutsche Praxis", nicht wie von der Beschwerdeführerin

cants, irrespective of the fact whether the decision was made orally or in writing. In this legal construction the date when the application ceases to be pending is exactly defined, namely on the day following the expiry of the time limit for filing an appeal.

45. On the other hand, this solution may prompt applicants to file divisional applications in parallel with or even instead of filing an appeal after a decision to refuse, given that they would be in the position to file the divisional application not only knowing the result of the decision to refuse, but also the detailed reasons. Thus it may be even more tempting for applicants to use the instrument of divisional applications for initiating a second examination on essentially the same invention as that of the parent, and not for actually dividing out subject-matter being effectively different from that being claimed in the parent.

Article 125 EPC 1973

46. It derives from the foregoing that there are no directly applicable provisions in the EPC nor is there jurisprudence which would define the notion of a "pending application" so as to give a clear answer to the question before the Board. Therefore, the appellant's arguments in relation to Article 125 EPC 1973 have to be considered as well.

47. Firstly, the Board notes that the appellant did not provide and the Board is not aware of convincing evidence that the desired interpretation of the term pending application in the case of an application being refused is based on a "generally recognised principle of procedural law" within the meaning of Article 125 EPC 1973.

48. The mere fact alone that the decision of the BGH settled this question in Germany does not elevate this legal solution to a "generally recognised principle". Therefore, the solution of the "Graustufenbild" decision (*supra*), i.e. the "German practice", cannot be adopted as a result of a direct application

cette date, que la décision ait été rendue par oral ou par écrit. Selon cette interprétation juridique, la date à laquelle la demande cesse d'être en instance est définie avec précision et correspond au jour qui suit l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours.

45. Toutefois, cette solution pourrait inciter les demandeurs à déposer des demandes divisionnaires tout en formant parallèlement un recours, voire à substituer ces demandes à un recours après une décision de rejet, étant donné qu'ils connaîtraient non seulement le résultat, mais aussi les motifs détaillés de la décision de rejet, et qu'ils pourraient déposer la demande divisionnaire sur cette base. Ils seraient donc encore plus tentés de se servir des demandes divisionnaires pour obtenir un deuxième examen, portant essentiellement sur la même invention que celle de la demande initiale, et non pour diviser réellement un objet qui différerait bel et bien de celui qui est revendiqué dans la demande initiale.

Article 125 CBE 1973

46. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de dispositions directement applicables dans la CBE ni de jurisprudence qui définiraient la notion de "demande en instance" de manière à répondre clairement à la question dont la Chambre est saisie. Il faut donc également examiner les arguments invoqués par le requérant eu égard à l'article 125 CBE 1973.

47. La Chambre constate en premier lieu que le requérant n'a pas fourni de preuves convaincantes montrant que l'interprétation souhaitée des termes "demande en instance" en cas de rejet d'une demande repose sur un "principe généralement admis en matière de procédure" au sens de l'article 125 CBE 1973, et la Chambre n'a pas non plus connaissance de telles preuves.

48. Le simple fait que la décision de la BGH a réglé cette question en Allemagne n'élève pas cette solution juridique au rang de "principe généralement admis". Aussi la solution formulée dans la décision "Graustufenbild" (*loc. cit.*), à savoir la "pratique allemande", ne peut-elle être adoptée en application directe

gefordert in direkter Anwendung des Artikels 125 EPÜ 1973 übernommen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die damalige Entscheidungsbeurteilung nicht berücksichtigt wird, wenn darüber entschieden wird, wie im vorliegenden Kontext an die Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" heranzugehen ist (dies hat die Kammer in Nr. 32 auch getan).

49. Die angeführte französische Rechtsvorschrift – Artikel 500 NCPC (s. Nr. XVI (1) oben) – hat folgenden Wortlaut:

"Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire."

Deutsche Übersetzung:

"Das Urteil ist unter den nachstehenden Bedingungen vollstreckbar, sobald es Rechtskraft erlangt, es sei denn, dem Schuldner wurde eine Vollstreckungsfrist zugestanden oder der Gläubiger hat Anspruch auf vorläufige Vollstreckbarkeit."

Diese Bestimmung hat nichts mit der Einreichung von Teilanmeldungen zu tun, sondern betrifft die Vollstreckung von Urteilen. Die Vollstreckung ist eine der Rechtswirkungen von Urteilen und wird unter gewissen Bedingungen ausgesetzt; für den vorliegenden Fall ist dies aber nicht relevant. Die Vollstreckung von Entscheidungen unterliegt nicht den Regelungen des EPÜ, sondern bestimmt sich ausschließlich nach nationalem Recht. Daher wird durch die angeführte Bestimmung in keiner Weise nachgewiesen, dass im französischen Zivilverfahren – oder gar im Verwaltungsverfahren – das Verfahren grundsätzlich bis zum Ablauf der Beschwerdefrist als anhängig (französisch: "en instance") zu betrachten ist.

50. Der von der Beschwerdeführerin angeführte Grundsatz der Verfahrensökonomie lässt sich tatsächlich als in den Vertragsstaaten allgemein anerkannter Verfahrensgrundsatz bezeichnen. In vielen Fällen ist es gewiss legitim, wenn nicht sogar notwendig, bei der Auslegung von Verfahrensvorschriften die Verfahrensökonomie zu berücksichtigen.

of Article 125 EPC 1973 as the appellant alleges. This does not mean that the reasoning of that decision would not be considered as such (as the Board has done in point 32 above) when deciding on the right approach to be taken to the notion of "pending application" in the present context.

49. The cited French legal provision, Art. 500 NCPC (see point XVI (1) above) is worded as follows:

"Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire."

In English:

"The judgment is enforceable, depending on the following conditions, from the moment of becoming *res judicata*, unless the debtor enjoys a grace period, or the creditor is entitled to provisional enforcement."

This provision has nothing to do with the filing of divisional applications, but concerns the enforcement of judgments. This is one of the legal effects of a judgment, and this legal effect is suspended, subject to various conditions, which has no bearing on the present case. Enforcement of judgments is an issue which is entirely beyond the scope of the EPC, being a matter for national law. Thus the cited provision does not demonstrate in any way that either in the French civil procedure – or even less in the administrative procedure – proceedings must generally be considered as pending (in French "en instance") until the expiration of the time limit for filing an appeal.

50. As regards the principle of economy of procedure relied on by the appellant, it can be accepted to be a generally recognised procedural principle in the contracting states. It is certainly legitimate in many instances or even necessary to take procedural economy into account when interpreting procedural provisions. However, this principle is

de l'article 125 CBE 1973, ainsi que le requérant l'affirme. Cela ne signifie toutefois pas qu'il ne sera pas tenu compte du raisonnement proprement dit de cette décision (comme la Chambre l'a fait au point 32 ci-dessus) pour déterminer l'approche correcte à suivre en ce qui concerne l'interprétation du concept de "demande en instance" dans le présent contexte.

49. La disposition juridique française citée, à savoir l'article 500 NCPC (cf. point XVI (1) ci-dessus) s'énonce comme suit :

"Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire."

Cette disposition n'a rien à voir avec le dépôt de demandes divisionnaires, mais porte sur l'exécution des jugements. Il s'agit de l'un des effets produits par un jugement, et cet effet est suspendu dans certaines conditions, ce qui n'a aucune incidence pour la présente affaire. L'exécution des jugements relève du droit national et se situe donc totalement en dehors de la CBE. Par conséquent, la disposition citée ne démontre nullement que dans la procédure civile française, et encore moins dans la procédure administrative, une procédure doit généralement être considérée comme étant en instance jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la formation d'un recours.

50. Le principe d'économie de la procédure invoqué par le requérant peut quant à lui être reconnu comme un principe généralement admis en matière de procédure dans les Etats contractants. Dans de nombreux cas, il est assurément légitime, voire nécessaire, de tenir compte de l'économie de la procédure pour interpréter des disposi-

gen. Dieser Grundsatz ist jedoch kaum in dem Sinne direkt anwendbar, dass der Beschwerdeführerin daraus Rechte entstehen könnten, die sich aus den bestehenden Rechtsvorschriften nicht ableiten lassen. Wie bereits angeführt, geht es bei der der Kammer vorliegenden Frage um materielle Rechte. Die Entscheidung, in welchem Umfang die Verfahrensökonomie Vorrang vor anderen Rechtsgrundsätzen haben sollte, wenn materielle Rechte betroffen sind, liegt in erster Linie beim Gesetzgeber und nicht bei der Gerichtsbarkeit. Selbst wenn eine Rechtsfrage, der eine grundsätzliche Bedeutung beigemessen wird, nur Verfahrensaspekte betrifft, kann die Verfahrensökonomie wahrscheinlich nicht als entscheidender Faktor herangezogen werden.

51. Ebenso wenig kann der unbestreitbar vorhandene Unterschied zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Verfahren als Grund für die unmittelbare Anwendung von Artikel 125 EPÜ 1973 im von der Beschwerdeführerin gewünschten Sinne herangezogen werden. Regel 68 (1) EPÜ 1973 zeigt, dass es die klare Absicht des Gesetzgebers war, ein schriftliches wie auch ein mündliches Verfahren zu ermöglichen, was auch die Möglichkeit umfasst, über eine Sache im mündlichen Verfahren abschließend zu entscheiden. Damit müssen die unterschiedlichen Rechtsfolgen, die sich aus diesen Verfahrensunterschieden ergeben, vom Gesetzgeber gebilligt worden sein. Die Regel 68 (1) EPÜ 1973 wurde von der Diplomatischen Konferenz bei der Verabschiedung des Übereinkommens angenommen. Es ist somit irrelevant, ob diese Unterscheidung oder "Diskrepanz" irgendeinem in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsatz zuwiderläuft oder nicht – wobei die Beschwerdeführerin nichts dergleichen nachgewiesen hat. Vielmehr geht aus dem Graustufenbild-Beschluss (Nr. II. 2. a) der Entscheidungsgründe hervor, dass dieselbe Unterscheidung auch im deutschen Patentrecht besteht.

52. Folglich bieten die Argumente der Beschwerdeführerin keine Grundlage dafür, im vorliegenden Fall Artikel 125 EPÜ 1973 für die Zwecke der Auslegung des Begriffs "anhängige Anmeldung" heranzuziehen.

hardly applicable directly in the sense that it could form a basis for creating rights of the appellant which cannot be derived from the existing legislation. As mentioned above, the issue before the Board touches on substantive rights. It is mostly the prerogative of the legislator and not that of the judiciary to decide to what extent economy of procedure should take precedence over other legal principles when substantive rights are affected. Even if a point of law which is qualified as being of fundamental importance should concern procedural issues only, economy of procedure could probably not be chosen as the decisive factor when deciding on the point.

51. Nor can the undisputed difference between oral and written proceedings be accepted as the reason for immediately applying Article 125 EPC 1973 with the result desired by the appellant. Rule 68(1) EPC 1973 shows that there was a clear legislative intention to allow written as well as oral proceedings, including the possibility to bring a matter to an end at the oral proceedings. Hence, differences in the legal consequences ensuing from such differences in the procedures must also have been approved by the legislator. It is noted that Rule 68(1) EPC 1973 was adopted by the Diplomatic Conference establishing the Convention. Thus it is irrelevant whether or not this differentiation, or "discrepancy" contravenes any generally recognised principle in the contracting states, apart from the fact that the appellant has shown nothing of this kind. On the contrary it transpires from the decision "Graustufenbild" (point II.2.a of the Reasons) that the very same distinction is also known in German patent law.

52. Accordingly, on the basis of the arguments presented by the appellant Article 125 EPC 1973 cannot be applied for the purposes of interpreting the term "pending application" in the case before the Board.

tions de procédure. Cependant, on ne saurait appliquer directement ce principe comme base pour accorder au requérant des droits qui ne peuvent être fondés sur la législation existante. Comme indiqué précédemment, la question traitée par la Chambre touche à des droits substantiels. Il appartient d'abord au législateur, et non aux organes juridictionnels, de décider dans quelle mesure l'économie de la procédure devrait prévaloir sur d'autres principes juridiques lorsque des droits substantiels sont en cause. L'économie de la procédure ne peut probablement pas être choisie comme facteur déterminant pour répondre à une question de droit, même si cette question, jugée d'une importance fondamentale, ne concerne que des aspects de procédure.

51. De même, on ne saurait appliquer d'emblée l'article 125 CBE 1973 dans le sens souhaité par le requérant, au motif qu'il existe une différence incontestée entre procédure orale et procédure écrite. La règle 68(1) CBE 1973 montre que le législateur avait clairement l'intention de permettre la procédure écrite comme la procédure orale, y compris la possibilité de clore une question à la procédure orale. Aussi le législateur a-t-il également dû approuver les différentes conséquences juridiques qui découlent de cette distinction entre procédures. Il est à noter que la règle 68(1) CBE 1973 a été adoptée par la Conférence diplomatique établissant la Convention. Peu importe donc que cette distinction, ou ce "décalage", contrevienne ou non à un principe généralement admis dans les Etats contractants, le requérant n'ayant du reste rien prouvé de tel. Il découle au contraire de la décision "Graustufenbild" (point II.2.a des motifs) que le droit allemand des brevets connaît aussi cette même distinction.

52. Il s'ensuit que les arguments présentés par le requérant ne permettent pas d'appliquer l'article 125 CBE 1973 pour interpréter les termes "demande en instance" dans l'affaire dont la Chambre est saisie.

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

53. Nach Auffassung der Kammer ist die Festlegung des Zeitpunkts, bis zu dem Anmelder eine Teilanmeldung einreichen können, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ. Sie betrifft direkt das grundlegende Recht der Anmelder, Teilanmeldungen einzureichen. Darüber hinaus scheint das Konzept der "anhängigen Anmeldung" im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 nicht genau definiert zu sein, auch wenn es – wie vorstehend ausgeführt – Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer wie auch der Juristischen Beschwerdekammer zu verwandten Fragen gibt. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Regel 25 EPÜ 1973 im Rahmen des EPÜ 2000 inhaltlich nicht geändert, sondern lediglich in "Regel 36 (1)" unnummeriert wurde, sodass der Begriff "anhängig" weiterhin unklar ist. Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich ist, ist die Kammer der Ansicht, dass die Antwort auf die ihr vorliegende Frage nicht eindeutig aus dem Wortlaut des EPÜ oder aus der Anwendung des Artikels 125 EPÜ 1973 abgeleitet werden kann. Auch gibt es keine direkt anwendbare Rechtsprechung zu dieser Thematik. Ferner scheint fraglich, ob die liberale Praxis des EPA, die Einreichung von Teilanmeldungen auch noch nach der Zustellung des Erteilungsbeschlusses (vor der Bekanntmachung des Hinweises im Patentblatt) zuzulassen, völlig im Einklang mit der restriktiven Praxis in Bezug auf die Einreichung von Teilanmeldungen nach der Zurückweisung einer Anmeldung durch die Prüfungsabteilung steht.

Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben

54. Unabhängig von den vorstehend erörterten Argumenten hat die Beschwerdeführerin auch einen Verstoß gegen Treu und Glauben geltend gemacht (s. Nr. XIII oben). Gemäß Artikel 112 (1) Satz 1 EPÜ kann die Große Beschwerdekammer nur befassen werden, wenn die vorliegende Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für erforderlich hält. Dies bedeutet, dass die Kammer im vorliegenden Fall auch untersuchen sollte, ob der Beschwerde aus anderen Gründen stattgegeben werden kann,

Point of law of fundamental importance

53. The Board considers that the determination of the point in time up to which applicants may file a divisional application is a point of law of fundamental importance in the sense of Article 112(1) EPC. It directly affects the fundamental right of applicants to file divisional applications. Moreover, even though there is some jurisprudence of the Enlarged Board and of the Legal Board on related issues, as has been set out above, the notion of "pending application" within the meaning of Rule 25 EPC 1973 does not appear to be defined precisely. It must be also noted that Rule 25 EPC 1973 was not changed in substance, but simply renumbered to the presently applicable Rule 36(1) in the EPC 2000, thus the ambiguity of the term "pending" remains. As is apparent from the above, the Board is of the opinion that the answer to the specific question before the Board cannot clearly be derived from the text of the EPC, or through the application of Article 125 EPC 1973. There is also no directly applicable case law on the issue. Furthermore, it may appear doubtful whether the liberal practice of the EPO of allowing the filing of divisional applications after notification of the decision of grant (before the publication in the Patent Bulletin) is entirely consistent with the restrictive practice adopted for the filing of divisional applications after the refusal of an application by the Examining Division.

Violation of the principle of good faith

54. Independently of the arguments treated above, the appellant has also relied on arguments based on the violation of good faith (see point XIII above). Pursuant to Article 112(1) EPC, first sentence, a question may be referred to the Enlarged Board only if the referring board considers that a decision of the Enlarged Board is required. This means that in the present case the Board should also examine whether the appeal might be allowed on other grounds, here on the alleged ground that the EPO has violated the principle of good faith (also

Question de droit d'importance fondamentale

53. La Chambre estime que la détermination du moment jusqu'auquel les demandeurs peuvent déposer une demande divisionnaire est une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE. Elle concerne directement le droit fondamental des demandeurs de déposer des demandes divisionnaires. De plus, même si la Grande Chambre de recours et la Chambre de recours juridique ont statué sur des questions connexes, comme exposé ci-dessus, la notion de "demande en instance" au sens de la règle 25 CBE 1973 ne semble pas être définie avec précision. Force est également de constater que la règle 25 CBE 1973 n'a pas été modifiée sur le fond et qu'après une simple renumérotation, elle est devenue l'actuelle règle 36(1) de la CBE 2000, en conséquence de quoi l'ambiguïté des termes "en instance" subsiste. Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, la Chambre estime que le texte de la CBE ou l'application de l'article 125 CBE 1973 ne lui permettent pas de répondre clairement à la question spécifique dont elle est saisie. Il n'existe pas non plus de jurisprudence directement applicable en la matière. De surcroît, l'attitude souple de l'OEB qui autorise le dépôt de demandes divisionnaires après signification de la décision relative à la délivrance d'un brevet (avant la publication au Bulletin européen des brevets) peut sembler ne pas être tout à fait cohérente avec la pratique restrictive concernant le dépôt de demandes divisionnaires après le rejet d'une demande par la division d'examen.

Violation du principe de la bonne foi

54. Indépendamment des arguments qui ont été traités précédemment, le requérant a également fait valoir une violation du principe de la bonne foi (cf. point XIII ci-dessus). Conformément à l'article 112(1), première phrase CBE, une question ne peut être soumise à la Grande Chambre de recours que si la chambre qui soumet cette question estime qu'une décision de la Grande Chambre est nécessaire. Cela signifie que dans la présente affaire, la Chambre devrait également examiner si elle peut faire droit au recours pour d'autres

d. h. im vorliegenden Fall aus dem angeblichen Grund, das EPA habe gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (auch Grundsatz des Vertrauensschutzes genannt) verstoßen. Die Beschwerdeführerin berief sich auf mehrere Handlungen des EPA, die, jede für sich, angeblich einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben darstellten und so rechtfertigten, dass der Beschwerde stattgegeben werde. Diese Handlungen werden von der Kammer im Einzelnen geprüft.

55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...

66. Wie vorstehend nachgewiesen, sind die auf einem angeblichen Verstoß gegen Treu und Glauben (Vertrauensschutz) fußenden Argumente der Beschwerdeführerin nicht stichhaltig. Folglich hängt der Ausgang der Beschwerde von der bereits erörterten rechtlichen Beurteilung des Begriffs "anhängig" ab.

Die Vorlagefrage

67. Nicht alle von der Beschwerdeführerin formulierten Fragen sind für eine Entscheidung im vorliegenden Fall relevant. Streng genommen hat die Kammer nur über Punkt A i) zu entscheiden (s. Nr. XVI oben). Allerdings hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 12/91 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsgründe) bereits festgestellt, dass eine verkündete Entscheidung mit ihrer Verkündung existent wird und dass diesem Zeitpunkt im schriftlichen Verfahren die Zustellung der Entscheidung entspricht. In ihrer jüngeren Entscheidung R 5/08 vom 5. Februar 2009 (Nr. 11 ff. der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer diese Feststellung in zweierlei Hinsicht bestätigt, nämlich zum einen dahin gehend, dass sie von der Großen Beschwerdekammer in der genannten Entscheidung bereits getroffen wurde, und zum anderen dahin gehend, dass es sich um einen in allen Verfahren vor dem

called as the principle of protection of legitimate expectations). The appellant has invoked several acts of the EPO, and alleged that each of these establishes a violation of the principle of good faith, justifying that the appeal should be allowed on this basis. These acts are examined by the Board in turn.

55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...

66. As demonstrated above, the arguments of the appellant based on the alleged violation of good faith (protection of legitimate expectations) must fail. Accordingly, the outcome of the appeal is dependent on the legal assessment of the term "pending" as explained above.

The referred question

67. The questions as formulated by the appellant are not all relevant for a decision on the present case. Strictly speaking only issue A (i) is to be decided by the Board (see point XVI above). However, in its decision G 12/91 (*supra*), point 2 of the Reasons, the Enlarged Board of Appeal had already held that a decision given orally becomes effective by virtue of it being pronounced and that the equivalent of this moment in written proceedings is the moment the decision is notified. More recently, in its decision R 5/08 of 5 February 2009 (points 11 et seq. of the Reasons) the Enlarged Board of Appeal has confirmed this statement both as already having been established by the Enlarged Board in the said decision and as being the position generally accepted in all EPO proceedings (both statements were contested by the petitioner). Therefore, firstly, the fact that the divisional application was filed after the oral pronouncement of the decision to

motifs, en l'occurrence au motif allégué que l'OEB a enfreint le principe de la bonne foi (également dénommé principe de la protection de la confiance légitime). Le requérant a mentionné plusieurs actes de l'OEB qui contreviennent selon lui au principe de la bonne foi et qui justifient qu'il soit fait droit au recours sur cette base. La Chambre examine successivement ces actes.

55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...

66. Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, les arguments avancés par le requérant sur la base d'une prétendue violation du principe de la bonne foi (protection de la confiance légitime) sont forcément inopérants. Par conséquent, l'issue du recours dépend de l'évaluation juridique des termes "en instance", telle qu'exposée ci-dessus.

Question soumise

67. Les questions formulées par le requérant ne sont pas toutes pertinentes pour une décision en l'espèce. A strictement parler, seule la question A i) doit être tranchée par la Chambre (cf. point XVI ci-dessus). Toutefois, la Grande Chambre de recours a déjà estimé, dans sa décision G 12/91 (*loc. cit.*, point 2 des motifs), qu'une décision prononcée par oral devient effective du fait de son prononcé et qu'à ce moment correspond, en procédure écrite, la signification de la décision. Plus récemment, la Grande Chambre a confirmé ce point de vue dans sa décision R 5/08 du 5 février 2009 (points 11 s. des motifs), en indiquant d'abord qu'elle l'avait déjà établi dans ladite décision, et en ajoutant qu'il s'agissait aussi d'un principe généralement admis dans toutes les procédures devant l'OEB (ces deux affirmations étaient contestées par le requérant). Il s'ensuit premièrement qu'il importe peu, pour la décision en l'espèce, que la

EPA gültigen Grundsatz handelt (beides wurde von der Antragstellerin bestritten). Daraus ergibt sich erstens, dass es für die Entscheidung im vorliegenden Fall irrelevant zu sein scheint, dass die Teilanmeldung nach der Verkündung der Zurückweisungsentscheidung in der mündlichen Verhandlung, aber vor der Zustellung der schriftlichen Entscheidungsbegründung eingereicht wurde. Zweitens scheint sich nach Auffassung der Kammer aus G 12/91 und R 5/08 zu ergeben, dass die für die Beantwortung der Frage A i) maßgebliche Rechtsfrage tatsächlich nicht davon abhängt, ob die erstinstanzliche Entscheidung verkündet oder zugestellt wurde. Vielmehr geht es um die allgemeinere Frage, ob eine Anmeldung nach ihrer Zurückweisung noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) ist, wenn keine Beschwerde eingelegt wurde. Aus diesem Grund wurde die Vorlagefrage von der Kammer etwas allgemeiner formuliert und umfasst nun auch Frage A ii). Dagegen müssen die anderen Fragen zum Ende der Anhängigkeit im Beschwerdeverfahren für die Zwecke der vorliegenden Beschwerde nicht beantwortet werden und können daher der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist eine Anmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ), wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist?

refuse but before the notification of the written reasons for the decision appears to be immaterial for the decision on the present case. Secondly, on the basis of G 12/91 and R 5/08 it appears to the Board that the legal question determining the answer to question A (i) is actually not dependent on the fact whether the first instance decision was pronounced orally or notified in writing. Rather it is the more general question of whether an application is still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) after it has been refused until the expiry of the time limit for filing an appeal if no appeal is filed. Therefore, the referred question has been formulated by this Board in a more general manner, also encompassing question A (ii). By contrast, the other questions relating to the end of the pending status in appeal proceedings need not be answered for the purposes of the present appeal, and therefore cannot be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is an application which has been refused by a decision of the Examining Division thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed?

demande divisionnaire ait été déposée après le prononcé de la décision de rejet à la procédure orale, mais avant la signification des motifs écrits de cette décision. Deuxièmement, il semble à la Chambre que compte tenu des décisions G 12/91 et R 5/08, la question de droit qui détermine la réponse à la question A i) ne dépend effectivement pas du fait que la décision de la première instance ait été prononcée par oral ou signifiée par écrit. Il s'agit en revanche plus généralement de savoir si après son rejet, une demande demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé. La Chambre de recours juridique a donc formulé la question soumise d'une façon plus générale, couvrant également la question A ii). Il n'est toutefois pas nécessaire, aux fins du présent recours, de répondre aux autres questions concernant le moment où une demande cesse d'être en instance dans une procédure de recours. Ces questions ne peuvent dès lors pas être soumises à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Une demande qui a été rejetée par une décision de la division d'examen demeure-t-elle en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé ?

